

# CHAPITRE 3



**PEFC™**  
10-1-1

Promouvoir  
la gestion durable  
de la forêt

# CHAPITRE 3

## RÈGLES D'UTILISATION ET DE PROTECTION DE LA MARQUE PEFC



### A. UTILISATION DE LA MARQUE PEFC

Les règles d'utilisation de la marque PEFC figurent en annexe 16 du présent schéma de certification forestière, laquelle est conforme aux dispositions générales de PEFC, validée par le CA de PEFC France le 21 février 2001 et amendée le 27 juillet 2005, le 17 décembre 2008 et le 21 novembre 2010.

Des règles « simplifiées » pour le propriétaire forestier sont situées en annexe 12.

L'objet de l'annexe 16 est de définir des règles permettant d'assurer :

- la protection des détenteurs de la marque PEFC ;
- une communication crédible et transparente sur la marque et le logo PEFC.

Par contrat en date du 1<sup>er</sup> janvier 2010 conclu entre PEFC et PEFC France, PEFC France est habilitée à délivrer les licences d'utilisation de la marque à certaines catégories d'utilisateurs (décrites en annexe 16) et à s'assurer du bon respect des règles d'utilisation de la marque PEFC en France.

Par contrat avec PEFC France, une Entité d'Accès à la Certification certifiée est habilitée à délivrer des licences d'utilisation de la marque aux propriétaires forestiers adhérant au système PEFC et à s'assurer du bon respect des règles d'utilisation de la marque PEFC dans son territoire de compétence.

L'annexe 16, après avoir rappelé les caractéristiques et la signification de la marque PEFC, identifie 4 groupes d'utilisateurs et spécifie les caractéristiques auxquelles doivent obéir la reproduction et l'utilisation du logo.

Un registre des utilisateurs est tenu par PEFC France qui veille également au bon usage du logo en France.

Les formulaires de demande d'utilisation de la marque PEFC ainsi que les autorisations d'utilisation de la marque PEFC sont spécifiés en annexes 12 et 13 (propriétaires et entreprises).

Le règlement des conflits se fait en conformité avec les règles stipulées par PEFC (document technique, chapitre 10) et en dernier ressort c'est l'Assemblée générale de PEFC qui statue.

### B. PROTECTION DE LA MARQUE PEFC

Avec plus de 2 600 entreprises certifiées en France, la marque PEFC a considérablement gagné en visibilité sur les marchés. Devant ce succès, un certain nombre d'entreprises non certifiées et de distributeurs utilisent la marque PEFC de manière abusive soit par erreur, soit afin de profiter indûment de sa notoriété et des garanties qu'elle apporte en matière de gestion durable des forêts.



À titre d'exemples :

- une imprimerie non certifiée qui appose le logo PEFC sur les documents qu'elle imprime avec la mention « imprimé sur papier certifié PEFC » ;
- un transformateur non certifié qui communique sur le fait que les produits qu'il fabrique sont en bois certifié PEFC ;
- un distributeur qui distribue des produits non certifiés mais comportant la marque PEFC, ou qui appose le logo PEFC en vis-à-vis de produits non certifiés (en rayon, sur les catalogues, sur le site Internet).

Toutes ces utilisations du logo et des lettres PEFC se font sans numéro de licence ou avec un numéro de licence faux ou usurpé. Elles sont donc frauduleuses et portent préjudice à l'image de la marque PEFC et à la crédibilité du système de certification PEFC.

Aussi, afin d'enrayer ces utilisations frauduleuses de la marque et du logo PEFC, il incombe à chaque partie prenante au système de veiller au respect des règles d'utilisation de la marque et d'informer PEFC France sans délai, de toute utilisation frauduleuse de la marque et/ou du logo constatée.

En effet, seule l'association PEFC France a été habilitée par PEFCO pour défendre, le cas échéant devant les tribunaux, l'usage de la marque PEFC sur le territoire de la France et intenter toute action en contrefaçon. La collaboration des entreprises certifiées est néanmoins très importante et plus que jamais recommandée. Précisons toutefois que les entreprises certifiées peuvent intenter en leur nom et pour leur compte une action en concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre des entreprises contrevenantes.

Parmi les mesures mises en place par PEFC France pour protéger la marque, les mesures suivantes peuvent être citées :

## 1. IDENTIFICATION DES USAGES ABUSIFS DE LA MARQUE PEFC

Afin d'identifier le plus grand nombre possible d'usages frauduleux de la marque PEFC, PEFC France met en œuvre plusieurs types de surveillance :

- une surveillance dans la presse papier et électronique de tout usage frauduleux de la marque et du logo PEFC (But : identifier l'usage contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d'usage de la marque par des tiers) ;
- une surveillance sur les registres de marques des éventuels dépôts de marque effectués en France qui seraient identiques ou similaires à la marque PEFC (but : identifier les dépôts de marques susceptibles de porter atteinte aux droits de la marque PEFC) ;
- une surveillance de l'usage de la dénomination et du logo PEFC sur Internet (but : identifier tout usage contrefaisant et/ou portant atteinte au règlement d'usage de la marque sur des sites tiers) ;
- une synthèse des surveillances effectuées par les membres de PEFC France, des entités d'accès à la certification et des entreprises certifiées qui transmettent à PEFC France tous les usages abusifs constatés sur le terrain.

## 2. LUTTE CONTRE LES USAGES ABUSIFS DE LA MARQUE PEFC

PEFC France a mandaté un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des marques, qui a développé un kit juridique destiné aux entreprises contrevenantes.

Ce kit est composé d'une procédure dite d'escalade scindée en cinq étapes selon la réaction de l'entreprise contrevenante :

- une première mise en demeure au nom de PEFC France envoyée en recommandé avec accusé de réception ;
- une mise en demeure au nom du cabinet d'avocat et envoyée en recommandé avec accusé de réception ;
- un contrôle de l'huissier 15 jours plus tard pour acter l'usage frauduleux de la marque et/ou du logo PEFC, et éventuellement diligenter une saisie-contrefaçon ;
- si les mesures précédentes s'avèrent inefficaces : mise en état précontentieuse du dossier et assignation ;

➤ L'action judiciaire pourra prendre l'une des formes suivantes :

- action en référé pour faire cesser l'acte illicite avec une astreinte financière par jour de retard ;
- action civile ou pénale en contrefaçon.

Les entreprises certifiées ne peuvent intenter elles-mêmes une action en contrefaçon (seule PEFC France le peut). En revanche, elles peuvent intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par PEFC France ou PEFCC afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre (l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans).

Les entreprises certifiées peuvent également agir en concurrence déloyale contre les entreprises utilisant frauduleusement la marque et/ou le logo PEFC si elles estiment avoir subi un dommage sur le plan commercial ou concurrentiel.

### 3. COMMUNICATION

Afin d'assurer la protection et la défense de la marque PEFC, PEFC France met en œuvre les actions de communication suivantes :

- une communication préventive : communication par des publications dans la presse spécialisée pour alerter et informer les professionnels et les consommateurs sur les usages autorisés et interdits de la marque PEFC, afin qu'ils soient en mesure d'identifier et donc de privilégier les produits et les entreprises réellement certifiés ;
- une communication auprès des entreprises certifiées et du grand public sur les actions menées et leurs suites (cessation des usages frauduleux, sanctions édictées dans le cadre d'une action judiciaire, etc.).

Un espace est spécialement dédié à cette communication sur le site Internet de PEFC France : [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org).

## C. DROIT DES MARQUES ET CONTREFAÇON : RAPPEL DES TEXTES EN VIGUEUR

Une marque est un signe susceptible de représentation graphique qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

La marque est protégée, à compter de sa date de dépôt, pour une période de dix ans renouvelable indéfiniment (article L.712-1 CPI).

L'enregistrement de la marque auprès de l'office des marques concerné (français, communautaire ou international) confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits ou services désignés lors du dépôt (article L.713-1 CPI).

Dès lors, « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire de la marque :*

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...)* ;
- la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée* » (article L.713-2 CPI).

L'autorisation du propriétaire de la marque peut être obtenue par le biais d'un contrat de licence.

Par ce contrat, le propriétaire de la marque concède au licencié tout ou partie de ses droits sur la marque (exemples : droit d'utilisation et/ou droit de reproduction et/ou droit de commercialisation de la marque, etc.) pour tout ou partie des produits ou services visés lors du dépôt et pour tout ou partie du territoire sur lequel la marque est protégée.

Le licencié est tenu par les termes du contrat de licence qui le lie avec le propriétaire de la marque et doit utiliser la marque conformément au contrat. À défaut, le licencié peut voir sa responsabilité civile et/ou pénale recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles. En effet, si le licencié utilise la marque au-delà du périmètre qui lui a été alloué ou de manière non conforme, il se rend contrefacteur de celle-ci.

De même et de manière générale, toute personne qui fait usage d'une marque sans avoir obtenu préalablement et expressément l'autorisation du propriétaire ou titulaire (notamment par le biais d'un contrat de licence) est contrefactrice et peut, à ce titre, voir sa responsabilité civile et/ou pénale recherchée.

Des sanctions sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Ainsi, l'article L.716-9 stipule que :

*« Est puni de 4 ans d'emprisonnement et de 400 000 € d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :*

- a. d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;*
- b. de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;*
- c. de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b) (...)*

En outre, l'article L.716-10 prévoit que :

*« Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour toute personne :*

- a. de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;*
- b. d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque « contrefaisante » ;*
- c. de reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque (...) en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci (...)* ;
- d. de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. »*

Des sanctions complémentaires sont également encourues.

L'article L.716-11-1 prévoit que :

*« Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et L.719-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. »*

L'article L.716-11-2 précise, quant à lui, que :

*« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716-11 encouruent, outre [le quintuple de] l'amende prévue [pour les personnes physiques], les peines prévues par l'article 131-39 du même code. »*

*« Les personnes morales (...) [ainsi que les personnes physiques] peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »*

De plus, et depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte à la marque (article L.716-14 du CPI).

Enfin, en cas de condamnation, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publicité intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne (article L.716-15 du CPI).