



30 mai 2013

Consultation publique de la Commission européenne sur les procédures civiles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle

efficacité des procédures et accessibilité des mesures dans le cadre des travaux sur la mise en œuvre de la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur le respect des droits de propriété intellectuelle

REPONSE DES AUTORITES FRANÇAISES

Les Autorités françaises avaient accueilli favorablement les premiers résultats de l'évaluation de l'application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle (COM (2010) 779 final) même si le caractère récent de sa transposition dans de nombreux Etats membres et le nombre limité de décisions de jurisprudence n'offraient sans doute pas de recul suffisant pour apprécier la réelle efficacité de sa mise en oeuvre.

Les résultats de cette première évaluation montraient un effet positif de l'application de la Directive 2004/48/CE sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l'introduction de nouveaux mécanismes permettant de lutter plus efficacement contre l'essor de la contrefaçon. Toutefois, certaines améliorations pourraient être apportées afin de rendre la mise en œuvre de cette directive encore plus efficace dans la protection des droits de propriété intellectuelle¹.

En effet, de nouvelles activités économiques ont vu le jour dans le cadre du développement de l'environnement numérique et n'ont pas nécessairement été prises en compte lors de l'élaboration de la Directive 2004/48/CE, or il apparaît que ces nouveaux acteurs de l'Internet sont le plus souvent les mieux placés pour mettre un terme aux actes de contrefaçon ou pour prévenir de tels actes.

Il apparaît en effet indispensable d'adapter le dispositif à l'environnement numérique en impliquant plus étroitement les intermédiaires de l'internet dans la lutte contre la contrefaçon, notamment par la possibilité d'obtenir des injonctions à l'encontre de toutes les parties qui facilitent ou contribuent à la commission d'actes de contrefaçon afin de mettre fin à ces actes illégaux ou de les prévenir efficacement.

¹ Cf. réponse des autorités françaises à la consultation publique sur le rapport de la Commission européenne sur l'application de la directive 2004/48/CE, juin 2011.

Dans le cadre de la présente consultation publique sur les procédures civiles de la Directive 2004/48/CE, les Autorités françaises souhaitent apporter les éléments de réponse complémentaires suivants :

Effacité et effectivité des procédures civiles dans les cas concernant les atteintes aux DPI

Quelle est la durée moyenne entre le dépôt d'une requête et l'obtention d'une injonction ?

La durée est de 1,1 jour (sur un nombre total de 418 requêtes en 2012).

Quelle est la durée moyenne entre la délivrance de l'assignation et l'obtention d'un jugement au fond ?

Pour un référé, la durée moyenne est de 2,5 mois (sur un nombre total de 172 référés terminés en 2012).

Pour une assignation au fond, la durée moyenne est de 16,3 mois (sur un nombre total de 2405 affaires terminées en 2012).

Quelle est la durée moyenne entre le jour où un appel est interjeté et l'obtention de l'arrêt de la Cour d'Appel ?

La durée moyenne est de 14,8 mois (sur un nombre total de 1003 affaires terminées en 2012).

Quels sont les tribunaux compétents pour connaître des affaires civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle en première instance et combien en existe-t-il ?

La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 qui a transposé la Directive 2004/48/CE, et la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ont modifié l'organisation judiciaire en transférant la compétence, en matière de propriété intellectuelle, à quelques tribunaux de grande instance.

Ainsi, en application de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), modifié par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dite Warsmann II :

« les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les Tribunaux de Grande Instance, déterminés par voie réglementaire. »

Des dispositions identiques sont prévues pour les dessins et modèles, les brevets, les obtentions végétales, les marques, les indications géographiques (articles L521-3-1, L615-17, L623-31, L716-3, L722-8 du CPI).

Pour le droit d'auteur, les marques, les dessins et modèles et les indications géographiques, dix tribunaux de grande instance sont compétents : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes, Fort de France, Strasbourg² (articles D331-1-1, D521-6, D716-12, D722-6 du CPI et D211-6-1 du COJ).

² Décrets n°2009-1205 du 9 octobre 2009 et n°2010-1369 du 12 novembre 2010.

Toutefois, pour les brevets, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection, les marques et les dessins et modèles communautaires, les topographies de produits semi-conducteurs, le tribunal de grande instance de Paris est exclusivement compétent (articles, D631-2, L717-4, R717-11, L522-2, R522-1 du CPI, D211-6, R211-7 du COJ).

Quelles sont les cours d'appel compétentes pour connaître des affaires civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et combien en existe-t-il ?

Pour le droit d'auteur, les marques, les dessins et modèles et les indications géographiques, les dix cours d'appel suivantes sont compétentes : Paris, Bordeaux, Douai, Lyon, Aix en Provence, Nancy, Rennes, Fort de France, Colmar et Versailles.

Toutefois, pour les brevets, les certificats d'utilité, les certificats complémentaires de protection, les marques et les dessins et modèles communautaires, les topographies de produits semi-conducteurs, la cour d'appel de Paris est exclusivement compétente.

Existe-t-il des procédures d'urgence pour les affaires civiles de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle ? Ces procédures sont-elles des procédures spécifiques pour ce type de contentieux ? Sont-elles soumises à l'exigence d'un quantum maximum de dommages et intérêts ?

Il existe des procédures d'urgence spécifiques qui ne sont soumises à aucun quantum maximum.

En droit des marques, en application de l'article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

(...) Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

Les mêmes dispositions sont également prévues en matière de contrefaçon de dessins et modèles, brevets (articles L521-6, L615-3), bases de données (L343-2), obtentions végétales (L623-27), indications géographiques (L722-3).

Dans les matières susvisées, la procédure de référé de droit commun ne peut pas s'appliquer en application de la règle *specialia generalibus derogant*. Par conséquent, les conditions de recevabilité du référé de droit commun ne s'appliquent pas : existence d'une situation d'urgence, absence de contestation sérieuse (article 808 du code de procédure civile), existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent (article 809 du même code).

Toutefois, en droit d'auteur, il n'existe pas de procédure spéciale de référé (hormis en matière de bases de données, article L343-2 du CPI), la procédure de référé de droit commun susvisée est donc ouverte.

Existe-t-il des procédures spécifiques pour les litiges civils afférents à des actes de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle dont l'enjeu financier est peu élevé ? Serait-il utile d'instaurer, au niveau communautaire, en complément du règlement n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges³, une procédure spécifique pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle pour les litiges dont l'enjeu financier n'est pas très élevé ? quels seraient les inconvénients ? serait-ce utile pour les marques et dessins et modèles communautaires ?

Il n'existe pas de procédure spécifique pour ce type de litige.

La procédure instaurée par le règlement n°861/2007 est spécifique en ce qu'elle permet de traiter de litiges qui ne présentent aucune complexité : la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties ne sont pas obligées d'assortir leur demande d'une qualification juridique, le juge détermine « *les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision* », la procédure se déroule rapidement (chaque partie dispose d'un court délai de 30 jours pour faire valoir ses arguments).

L'instauration d'une procédure spécifique pour des petits litiges n'apparaît pas adaptée à cette matière.

Le contentieux de la propriété intellectuelle peut en effet présenter une certaine complexité, en particulier en termes de preuve de la contrefaçon et ce, même dans les litiges dont l'enjeu financier est peu élevé. En toutes hypothèses, en matière de propriété intellectuelle, cet enjeu dépassera toujours le quantum de 2000 euros fixé par le règlement précité. On peut d'ailleurs s'interroger sur le seuil qui serait alors fixé en la matière.

En tout état de cause, le règlement n°861/2007, qui s'applique en matière civile et commerciale, n'exclut pas expressément de son champ d'application les litiges en matière de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle (article 2).

Accessibilité des mesures civiles visant à faire respecter les DPI et droit d'information :

Le questionnaire relève qu'il est ressorti du processus de consultation publique des interrogations quant à l'applicabilité des mesures civiles de mise en œuvre dans l'environnement numérique et notamment dans quelle mesure les tiers devaient participer à la mise en œuvre des droits de PI. Il relève également que l'un des obstacles majeurs dans

³ Pour simplifier et accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droit des consommateurs et en matière commerciale (lorsque le montant ne dépasse pas 2000 euros)

la mise en œuvre des DPI est la difficulté pour obtenir des informations permettant l'identification des personnes portant atteinte à leurs droits et les questions soulevées visent à essayer de déterminer l'étendue des obligations des intermédiaires de divulguer de telles informations (s'entendant de toute personne physique ou morale dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle)

Les Autorités françaises souhaitent apporter une réponse sur la mise en œuvre du droit d'information prévu à l'article 8 de la Directive 2004/48 et proposer des pistes d'amélioration en vue de renforcer l'efficacité de ce droit.

Le droit d'information est une innovation importante de la directive 2004/48 qui est destinée à lutter contre les réseaux de contrefaçon, en permettant d'obtenir les informations nécessaires à leur démantèlement. Il permet de contraindre les personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations précises sur les quantités et prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires.

Le droit d'information peut être mis en œuvre à l'encontre de toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

De plus, il peut porter sur toutes informations pertinentes et notamment sur le nom des personnes intervenues dans le « réseau de contrefaçon », les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que les prix obtenus pour ces produits, procédés ou services.

Les personnes visées par cette obligation d'information sont donc nombreuses et le contenu de cette obligation est également très large. Avec l'ensemble de ces informations, le demandeur pourra, avant le jugement au fond, évaluer son gain manqué et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

La mise en œuvre du droit à l'information est une innovation importante de la directive qui est régulièrement utilisée par les titulaires de droits depuis la transposition de la directive. Le droit d'information permet ainsi de compléter les éléments de preuve obtenus dans le cadre de saisies-contrefaçons, pour déterminer l'ampleur du préjudice allégué et identifier les réseaux de contrefacteurs. Toutefois, certains problèmes d'interprétation de ce droit ont pu être rencontrés et devraient être éclaircis pour assurer sa pleine efficacité :

- la jurisprudence française a marqué des hésitations sur la question de savoir à quel moment de la procédure le droit d'information pouvait être demandé (avant ou après le prononcé d'une décision statuant au fond sur la contrefaçon). La mission d'information de la commission des lois du Sénat sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 (qui transpose la Directive 2004/48) a remis un rapport le 9 février 2011 dans lequel elle recommandait que le droit à l'information puisse être mis en œuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a tranché la question dans son arrêt du 13 décembre 2011 (N°10-28.088). Selon cet arrêt « les dispositions de l'article L.716-7-1 du CPI permettent au Juge de la Mise en Etat d'ordonner les mesures qu'il prévoit, avant toute

décision sur la matérialité de la contrefaçon ». Cette interprétation nous semble conforme aux objectifs de la Directive 2004/48 et permet une pleine efficacité du droit d'information, le titulaire de droits de PI devant être en mesure de le mettre en œuvre aussitôt que possible pour obtenir rapidement des informations sur l'origine et les réseaux de distribution de produits de contrefaçon.

- les juridictions françaises interprètent largement le champ d'application du droit à l'information quant aux personnes visées en soulignant que ce droit n'est pas limité aux personnes mises en cause directement ou indirectement dans le litige, mais s'applique également à toute personne fournissant un service utilisé dans le cadre d'actes de contrefaçon. Les juridictions françaises considèrent que l'injonction faite à un tiers est distincte de toute recherche de responsabilité de ce dernier. Il pourrait être utile de préciser que le droit d'information est indépendant de toute recherche de responsabilité des tiers à qui il peut être imposé.

- Certaines juridictions françaises font une lecture stricte du droit à l'information et considèrent que ce droit vise uniquement à déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne doit pas servir à déterminer l'étendue de la contrefaçon et l'évaluation du préjudice. Ainsi, elles se montrent réticentes à ordonner la production de documents qui auraient pu être obtenus par une saisie-contrefaçon alors même que la procédure de saisie n'est pas un mode de preuve obligatoire dans une instance en contrefaçon.

De l'avis des Autorités françaises, le droit à l'information devrait permettre aux titulaires de droits de PI de réunir des preuves complémentaires afin d'évaluer l'étendue de la contrefaçon et de faciliter l'évaluation du montant des dommages et intérêts.

Ainsi, pour assurer une pleine efficacité du droit à l'information, il conviendrait de préciser que :

- ▶ la mise en œuvre du droit d'information de l'article 8 peut être invoquée avant un jugement prononçant une condamnation pour contrefaçon.
- ▶ Il pourrait être utile de préciser que le droit d'information est indépendant de toute recherche de responsabilité des tiers à qui il peut être imposé.
- ▶ le droit à l'information peut permettre aux titulaires de droits de PI de réunir des preuves complémentaires afin d'évaluer l'étendue de la contrefaçon et de faciliter l'évaluation du montant des dommages et intérêts

En marge de la directive 2004/48/CE, les Autorités françaises relèvent les difficultés rencontrées dans certaines situations concernant la mise en œuvre du droit à l'information. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne subordonne, depuis l'arrêt Philips-Nokia du 1er décembre 2011, la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaçon en transit, transbordement et régimes suspensifs à la preuve par les autorités douanières des Etats membres ou par le titulaire de droit que celles-ci sont destinées à être reversées sur le territoire de l'Union européenne. Or, la retenue, prévue par le règlement n° 1383/2003, est l'un des outils permettant au titulaire de droit de disposer d'informations (origine, provenance des marchandises, nom du destinataire, nom de l'expéditeur...) afin d'agir en justice. Restreindre le champ de la retenue aboutit, par voie de conséquence, à restreindre le droit à l'information dont doit disposer le titulaire de droit pour faire valoir son titre.

Mécanismes permettant d'obtenir des informations sur les atteintes alléguées et d'empêcher l'accès aux biens et services présumés porter atteinte aux DPI :

Les mécanismes de notification sont-ils utiles pour informer l'intermédiaire du fait que ses services sont utilisés pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et donc, pour y mettre fin ? Qu'en est-il quand l'intermédiaire est situé dans un autre Etat membre ? ou quand l'atteinte est occasionnée dans un autre Etat membre ? Les mécanismes de notification sont-ils utiles pour informer l'intermédiaire du fait que ses services portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ? peut-il contester la notification ? le titulaire de droits peut-il demander à l'intermédiaire d'empêcher l'accès aux biens ou services qui portent atteinte à ses droits ? le titulaire de droits doit-il obtenir une autorisation judiciaire préalable pour obliger l'intermédiaire à faire cesser l'atteinte ?

I – La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)

S'agissant en particulier des intermédiaires techniques tels que les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, a transposé la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

La LCEN prévoit que la notification doit être précédée de l'envoi d'un courrier à l'auteur des actes litigieux, s'il est identifié. Si aucune suite favorable n'y est donnée, la notification peut être effectuée.

Les intermédiaires techniques sont tenus de faire droit à la demande, sous réserve que le formalisme de la notification soit respecté, et que les contenus en cause soient manifestement illicites. A défaut d'agir promptement pour retirer ces contenus ou en rendre l'accès impossible, leur responsabilité peut être engagée.

Pour obliger l'intermédiaire à faire cesser l'atteinte, le recours au juge sera nécessaire.

On peut citer à cet égard l'article 6.1.8 de la LCEN qui prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet et des hébergeurs toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Parallèlement à cette loi, l'article L336-2 du Code de la Propriété intellectuelle (transposition de la directive 2001/29) dispose que :

"En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier."

L'article L336-2 du CPI, applicable uniquement aux atteintes en matière de droit d'auteur et de droits voisins, déroge au texte général de l'article 6-1-8 de la LCEN et vise plus largement « toute personne », et non pas seulement les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs.

II – Charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet

La résolution du Conseil du 25 septembre 2009, adoptée sous la Présidence française du Conseil de l'Union européenne, a permis de mettre en place un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage encourageant les partenariats entre le secteur privé et le secteur public pour lutter contre la contrefaçon sur Internet, recommandant des bonnes pratiques et promouvant la collaboration entre professionnels.

Dans cet objectif, un dialogue a été conduit par les pouvoirs publics français au cours de l'année 2009 avec les titulaires de droit de propriété industrielle et les plateformes de e-commerce afin d'élaborer une charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet qui a été signée le 16 décembre 2009. Cette charte permet de détecter les produits de contrefaçon proposés à la vente, de les retirer des sites avant et après leur mise en ligne, ainsi que de prendre des mesures contre la récurrence des contrefacteurs. Deux nouvelles chartes, signées le 7 février 2012, renforcent la coopération avec les sites de petites annonces et les opérateurs postaux⁴.

Ces dispositifs sont volontaires et permettent la mise en place de mesures équilibrées visant au partage des efforts entre les parties prenantes pour lutter contre la contrefaçon sur Internet sans pour autant nuire au développement du commerce en ligne. Ces mécanismes incluent :

→ Des mesures de détection : les plateformes de commerce en ligne s'engagent à mettre en place des mesures de filtrage des annonces et des profils des vendeurs (filtrage des annonces avant la mise en ligne et détection des vendeurs aux comportements incohérents) ainsi que des sanctions efficaces (demande de justificatifs d'authenticité des produits en cas de doute, suspension pour des comptes vendeurs pouvant aller de 6 mois à 5 ans en cas de récurrence). Elles bénéficient d'une totale liberté concernant la nature de ces mesures de détection (mesures techniques, humaine).

→ Le recours aux procédures de notifications : les titulaires de droits signalent aux plateformes les offres portant sur des produits de contrefaçon ou les vendeurs au comportement incohérent.

→ L'amélioration de l'information des vendeurs et le renforcement de la sensibilisation des consommateurs sur les plateformes ;

→ La gestion des plaintes des consommateurs victimes de la contrefaçon sur Internet.

III. Les mesures volontaires individuelles

En dehors des régimes spécifiques de la LCEN et de la charte de 2009, rien n'interdit une notification dont le formalisme n'est pas déterminé (lettre de mise en demeure, sous l'éventuelle signature d'un avocat) pour faire cesser l'atteinte aux droits. Cette notification

⁴ <http://www.economie.gouv.fr/signature-deux-nouvelles-chartes-lutte-contre-contrefacon-sur-internet>

présente l'avantage d'obtenir rapidement la cessation des faits litigieux, et à moindre coût (en particulier lorsqu'elle évite les lenteurs et les frais de procédure à l'encontre d'un intermédiaire situé à l'étranger).

Cette « notification » peut donc être utilisée en dehors de toute intervention du juge et de toute mise en œuvre de la responsabilité de l'intermédiaire en cause.

S'agissant des notifications en ligne, de nombreux sites internet prévoient des procédures de signalement de contenus illicites (formulaire en ligne).

Cela étant, le destinataire de cette notification n'est en aucun cas tenu de déférer à l'injonction qui lui est ainsi faite de sorte qu'il est libre de ne pas en tenir compte, en particulier en l'absence d'éléments factuels et juridiques pertinents.

Ainsi, certaines plates-formes non signataires de la charte de 2009 appliquent des politiques de filtrage et mettent en place des outils de recherche proactive afin d'identifier les annonces manifestement illicites mises en ligne sur leurs sites internet : « flag filters » (filtres de signalement), « delay filters » (filtres retard), « block filters » (mesures de limitation). Cette recherche peut se faire par le biais de mots clés tels que des marques ou des mots clés révélateurs d'une activité contrefaisante. En parallèle de cette recherche par mots clés, il existe des mesures de limitation qui permettent de bloquer les annonces proposant des objets particulièrement exposés à la contrefaçon (cf. livre blanc e-bay sur les mesures de filtrage de contenus du 14 avril 2008).

Certains intermédiaires techniques mettent en œuvre des mesures visant à rendre moins visibles les contenus contrefaisants. Ainsi, le 10 août 2012, la société Google a annoncé qu'elle modifiait l'algorithme de son moteur de recherche pour dégrader le classement des sites faisant l'objet de nombreuses notifications de suppressions d'URL au titre de la protection du droit d'auteur.

De la même façon, certains intermédiaires techniques se sont dotés d'outils de détection automatique des contenus protégés qui facilitent le travail de notification des ayants droit et leur évitent de vérifier eux-mêmes en permanence si leurs œuvres sont présentes sur ces plateformes. Ces outils reposent sur une comparaison automatisée entre les contenus téléchargés par les utilisateurs des hébergeurs concernés et une base de données d'empreintes fournies par les ayants droit. Lorsqu'ils identifient une correspondance, les hébergeurs ne retirent pas les contenus de leur propre initiative mais informent les ayants-droit qui décident des suites à donner.

Le 25 février 2013, Madame Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) a remis un rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le téléchargement direct de contenus illicites. Les pistes d'évolution envisagées visent à responsabiliser davantage les sites de contenus et de référencement mais également à impliquer l'ensemble des intermédiaires, notamment financiers et publicitaires, de l'écosystème du streaming et du téléchargement direct. Dans cette perspective, est encouragée l'autorégulation sous l'égide de l'autorité publique plutôt que la recherche de nouveaux dispositifs contraignants.

Le 13 mai 2013, Pierre Lescure a remis au Président de la République et à la ministre de la culture et de la communication son rapport sur la politique culturelle à l'ère des contenus

numériques. Ce rapport propose également que la lutte contre le piratage soit réorientée en direction des sites contrefaisants en impliquant les intermédiaires techniques et financiers qui constituent « l'écosystème Internet » (hébergeurs, moteurs de recherche, services de paiement, acteurs de la publicité en ligne, voire fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de nommage). Cette implication pourrait prendre la forme d'une autorégulation fondée sur des engagements pris volontairement par les différentes catégories d'intermédiaires et consacrés dans des chartes de bonnes pratiques. Cette démarche permettrait ainsi de définir les procédures d'échange d'informations entre les acteurs et la nature des mesures préventives ou réactives que les intermédiaires s'engageraient à prendre à l'encontre des sites coupables d'atteintes répétées au droit d'auteur.

Les Autorités françaises examinent actuellement ces propositions afin de déterminer les suites qui pourraient leur être données.

Les mécanismes de notification doivent-ils avoir des conséquences particulières en présence d'une exploitation à l'échelle commerciale ou d'un contrefacteur notoire (ex : suspension du compte) ?

Les Etats membres ont la possibilité d'appliquer des mesures telles que prévues par la Directive 2004/48/CE à d'autres actes que ceux perpétrés à l'échelle commerciale. Ainsi, en droit français, la notion d'échelle commerciale n'a pas été reprise.

Les Autorités françaises entendent la question visant la suspension d'un compte comme s'agissant d'un compte du type Ebay, Paypal etc.

La suspension d'un tel compte pourrait être prononcée en présence ou non d'un contrefacteur notoire, sans intervention préalable du juge et quel que soit le type d'exploitation, commerciale ou non.

Outre la suspension du compte, la notification pourrait avoir pour conséquence de rendre les contenus illicites moins visibles par les internautes. Les sites faisant l'objet de notifications récurrentes pourraient voir leur classement rétrogradé par les moteurs de recherche.

Conditions d'obtention d'une injonction :

L'urgence, le risque de dommage, l'impact de la mesure sur le marché, les contestations portant sur la validité des droits sont-ils pris en compte par la juridiction pour prononcer une injonction ?

L'article 808 du code de procédure civile précise :

“Dans tous les **cas d'urgence**, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l'article 809 du même code :

“Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un **dommage imminent**, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”

En droit des marques, en application de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente».

Les mêmes dispositions existent en matière de contrefaçon de dessins et modèles (article L615-3), de brevets (article L521-6), bases de données (article L343-2), obtentions végétales (article L623-27) et indications géographiques (article L722-3).

Le demandeur ou le requérant doit donc établir, outre les droits qu'il revendique, l'urgence et un risque imminent d'atteinte/préjudice.

La juridiction est libre de tenir compte d'autres critères pour fonder sa décision.

Est-il possible d'adresser une lettre de protection à la juridiction (pour prévenir d'éventuelles demandes non contradictoires) ?

Oui, une telle démarche est possible. Elle n'est toutefois pas répandue et les juges n'ont aucune obligation d'en tenir compte.

Injonctions imposées aux intermédiaires :

Le processus de consultation publique de la directive 2004/48/CE a mis en lumière les plaintes de certaines parties prenantes selon lesquelles il n'est pas possible dans certains Etats membres d'obtenir des injonctions préliminaires contre les intermédiaires, en particulier lorsque ces derniers ne sont pas partie à la procédure. En outre, il a été suggéré que même dans les cas où il était possible d'obtenir ces injonctions, leur champ d'application ne reflétait pas nécessairement ce qui est prévu dans la directive.

Cette série de questions porte sur la possibilité d'obtenir des injonctions provisoires, temporaires ou permanentes des autorités judiciaires compétentes à l'encontre des intermédiaires qui ne sont pas parties à la procédure ou l'intermédiaire fournissant des services nécessaires pour le financement de l'activité portant atteinte à des DPI y compris dans des situations transfrontières.

Le code de la propriété intellectuelle permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de saisir en référé la juridiction civile afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits. Le législateur français a voulu appréhender tout ceux qui sans être contrefacteurs eux-mêmes aident le contrefacteur à écouler ses produits (il peut s'agir de transporteurs, commissionnaires mais aussi des intermédiaires techniques de l'internet).

Les juridictions françaises interprètent largement la notion d'intermédiaires (celui qui fournit un service utilisé par le contrefacteur dans le cadre de son activité contrefaisante) et prononcent des injonctions provisoires à leur encontre indépendamment de la mise en cause de leur responsabilité.

L'article 11 de la Directive 2004/48/CE ne lie pas les mesures d'injonction à l'encontre des intermédiaires à leur responsabilité étant donné que les injonctions contre les intermédiaires ne sont pas des sanctions à leur encontre mais sont justifiées par le fait que les intermédiaires sont souvent les mieux placés pour prévenir ou faire cesser les atteintes aux DPI sur internet. De même, les limitations de responsabilité des intermédiaires prévues dans la directive de la Directive 2000/31/CE relative au commerce électronique n'empêchent pas la possibilité d'obtenir des injonctions à leur encontre.

Or, dans certains Etats, il n'est pas possible d'obtenir des injonctions à l'encontre des intermédiaires si leur responsabilité n'est pas établie.

Il nous apparaît donc nécessaire de préciser que des injonctions peuvent être prises à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le contrefacteur dans le cadre de son activité contrefaisante et ce, indépendamment du fait que la responsabilité de l'intermédiaire ait été ou soit mise en cause.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cette interprétation semble être confirmée par l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 12 juillet 2011 dans l'affaire préjudicielle C-324/09 *L'Oréal SA et autres contre eBay International AG et autres*. Cet arrêt fournit des précisions importantes sur les injonctions judiciaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un exploitant de place de marché en ligne en vertu de l'article 11 de la Directive 2004/48/CE. En considérant que les juridictions nationales doivent être en mesure d'enjoindre au prestataire d'un service en ligne de prendre des mesures mettant fin aux atteintes portées mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes, la Cour semble reconnaître qu'il est important d'impliquer plus étroitement les intermédiaires de l'internet dans la lutte contre la contrefaçon. Elle fournit également des précisions sur la nature de ces injonctions qui ne peuvent consister en une obligation de surveillance générale des données des clients des plates formes en ligne, mais doivent permettre de faciliter l'identification des clients vendeurs.

Facilitation par un tiers des atteintes aux DPI :

Est-il possible d'engager une procédure à l'encontre d'un tiers qui, même s'il n'est pas directement responsable d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle exerce en toute connaissance de cause une activité qui facilite une telle atteinte ? Est-il possible de solliciter des dommages et intérêts à l'encontre d'une telle personne ?

En droit pénal, de tels agissements peuvent être poursuivis au titre de la complicité, étant précisé que le complice doit avoir agi « sciemment ».

En matière de marques, l'article L716-9 du CPI sanctionne pénalement le fait de donner des instructions ou des ordres pour l'importation/exportation/transbordement/production industrielle de marchandises contrefaisantes.

En outre, divers textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle permettent de sanctionner pénalement des atteintes aux droits de propriété intellectuelle occasionnées du fait de la fourniture de moyens.

Ainsi, s'agissant des droits d'auteur et droits voisins, aux termes de l'article L335-2-1 du CPI :

« est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende le fait de :
1° d'éditer, de mettre à la disposition du public, ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;
2° d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1° ».

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour sanctionner pénalement - d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 € - les personnes qui, sciemment, fournissent un service ou des moyens permettant de porter atteinte aux mesures techniques de protection destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (articles L335-3-1, L335-4-1 du CPI).

En droit des brevets, il existe un acte de contrefaçon par fourniture de moyens prévu par l'article L613-4 du CPI :

« Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ».

De tels actes sont réprimés pénalement par l'article L615-14 (3 ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende) mais sont également sanctionnés civilement comme les actes de contrefaçon directe (article L615-1 du CPI).

Mesures correctives :

Les autorités judiciaires compétentes devraient-elles privilégier un type de mesure corrective ? devraient-elles être en mesure d'ordonner que les biens contrefaisants soient placés hors des circuits commerciaux, et sous quelles conditions ?, le consentement du titulaire des droits est-il une condition sine qua non ? y a-t-il des mécanisme de recyclage accrédités pour ces biens ? qui en devient propriétaire ? qui peut les vendre ? y a-t-il des mécanismes pour la donation des biens à des organisations caritatives ? sous quelles conditions ? y a-t-il des modalités spécifiques de destruction des biens ?

Les autorités judiciaires doivent être maîtres du choix des mesures correctives les plus aptes à être mises en œuvre pour faire cesser les atteintes en cause.

Parmi ces mesures figure celle de retirer les biens contrefaisants des circuits commerciaux.

Aux termes de l'article L331-1-4 (transposition de la directive 2004/48) :

« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

Des dispositions similaires sont prévues en droit des marques (L716-15), dessins et modèles (L521-8), brevets (L615-7-1), indications géographiques (L722-7), produits semi-conducteurs (L622-7) et de certificat d'obtention végétale (L623-28-1).

La condition posée par ce texte est celle d'une demande de la partie lésée, de sorte que le juge ne peut pas ordonner d'office une telle mesure, et la mesure est ordonnée aux frais du contrefacteur.

Lorsque le juge ordonne la confiscation des biens au profit de la partie lésée, cette dernière pourra alors en disposer comme elle l'entend, les conserver, les détruire, ou les exploiter en les réintroduisant dans les circuits commerciaux (hypothèse qui semble réduite aux marchandises authentiques).

Aucune disposition ne prévoit l'utilisation secondaire de marchandise contrefaisante. Cette utilisation serait en effet contradictoire avec l'objectif de protection des droits du titulaire et comporterait le risque de remise sur le marché des marchandises contrefaisantes.

Existe-t-il dans votre Etat membre des mécanismes accrédités de recyclage des biens considérés comme portant atteinte à un DPI?

Existe-t-il dans votre Etat membre des mécanismes de donation à des œuvres caritatives des biens dont il est avéré qu'ils portent atteinte à des DPI?

Non. Cette alternative à la destruction ne nous semble pas être en conformité avec l'esprit de la directive 2004/48 et de la lutte anti-contrefaçon. Un tel dispositif ne présente aucune garantie que les biens contrefaisants ne réintègreront pas le circuit commercial. Par ailleurs, cette alternative pose des problèmes de responsabilité après recyclage ou transformation, liée à ces produits, dont certains peuvent être dangereux, ainsi que des questions de coûts (stockage et transformation des marchandises).

Y a-t-il des sanctions pour les parties qui, en connaissance de cause, autorisent le retour dans les circuits commerciaux ? Si la réponse est négative, y seriez vous favorable ?

Le contrefacteur qui n'exécute pas la décision prononcée à son encontre en réintroduisant les marchandises contrefaisantes dans les circuits commerciaux encourt d'ores et déjà :

- une pénalité au titre de l'astreinte dont la mesure est systématiquement assortie et une demande de liquidation de cette astreinte par le titulaire des droits,
- une nouvelle action en contrefaçon

Il n'apparaît donc pas nécessaire de prévoir une sanction spécifique.

Domages-intérêts :

Comment déterminez-vous le montant des dommages et intérêts ? prenez vous en compte les ressources investies dans la recherche et le développement ? l'enrichissement sans cause du contrefacteur est-il pris en compte ? la bonne foi du titulaire de droits est elle prise en compte ? est-il possible de combiner les dispositions sur le manque à gagner et l'enrichissement sans cause ? est-il possible d'allouer des dommages et intérêts sur la base de l'atteinte portée à un portefeuille de droits élargi, en dépit du fait que seul un nombre limité de ces droits sont en cause? les dommages et intérêts doivent-ils au moins égaler les profits ? Les dommages et intérêts alloués sont ils suffisants pour compenser le préjudice subi ? est-il possible d'allouer des dommages et intérêts punitifs ?

La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 prévoit que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, 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. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte⁵. »

Pour l'évaluation des dommages et intérêts, seuls les droits auxquels le contrefacteur a porté atteinte sont pris en compte pour l'évaluation du préjudice.

Le juge peut prendre en compte le manque à gagner du titulaire de droits et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Le juge peut donc prononcer des dommages-intérêts équivalents aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le droit français permet ainsi, du moins en théorie, de rendre la contrefaçon inattractive d'un point de vue économique.

Depuis la mise en œuvre de la Directive 2004/48, il a été constaté une augmentation du montant des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droit de propriété intellectuelle (plus particulièrement en matière de brevets). Toutefois, le régime d'indemnisation pourrait encore être amélioré par une meilleure démonstration de l'étendue du préjudice subi par les titulaires de droits permettant aux juges d'avoir des éléments concrets sur lesquels se baser lors de l'évaluation (le recours plus systématique aux experts pourrait être envisagé).

En pratique, les magistrats demeurent toutefois tributaires des éléments de preuve fournis par le demandeur. La preuve du montant du bénéfice réalisé par le contrefacteur peut être difficile à établir. En outre, la construction d'une analyse précise du préjudice subi est complexe (à titre d'exemple, les demandeurs ne sont pas enclins à divulguer les informations qui relèvent du secret des affaires tels que les frais investis dans la recherche et le développement).

⁵ Articles L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14, L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle.

Les Autorités françaises sont en tout état de cause opposées à l'introduction de dommages et intérêts punitifs. A cet égard, le délit est caractérisé et le préjudice est évalué en dehors de toute considération liée à la bonne ou à la mauvaise foi du contrefacteur dont la preuve et l'appréciation sont en tout état de cause très aléatoire.

Y a-t-il des dispositions sur l'usage anti concurrentiel ou frivole des mesures établies dans votre Etat ? Y a-t-il des sanctions prévues ?

Les articles L332-1 al. 8, L343-1 al. 4, L521-4, L615-5, L716-7 du CPI prévoient dans le cadre des mesures de saisie-contrefaçon, que le juge peut ordonner la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Le juge peut toujours faire droit à une demande reconventionnelle du défendeur pour procédure abusive. Par ailleurs, le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon en droit d'auteur, que la juridiction prononçant la mainlevée de la saisie, statuant en référé, peut ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre (art.L. 332-2, al. 2 CPI).

* *
*