

ALLEN & OVERY

UNIFAB – 23 janvier 2015



*La saisie de noms de
domaine aux Etats-Unis*

La saisie de noms de domaine aux Etats-Unis

- Deux types de saisie : par les autorités ou à la requête de titulaires de droits
 - Saisie par les autorités : fondement juridique spécifique
 - Actions des titulaires de droits : pas de régime spécifique, mais il est possible de bloquer et parfois d'obtenir le transfert des sites contrefaisants

1. Saisies de noms de domaine par les autorités

- Pro IP ACT (2008)
- L'opération "In Our Sites"
- Les critiques soulevées concernant l'opération "In Our Sites" et le régime juridique sous-jacent

Pro IP Act (2008)

- Pro IP Act adopté en 2008
- Objectif : renforcer la défense des droits de PI en augmentant « *les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon, afin de rendre la contrefaçon à échelle commerciale moins rentable et plus facile à poursuivre* » (H.R. Rep. No. 110-617, at 23 (2008)).
- Droit de bloquer et saisir les noms de domaine en cas de violation de droits de PI (18 U.S.C. § § 981, 2323).
- Création d'un « Intellectual Property Enforcement Coordinator »

L'opération "In Our Sites"

- La plus grande opération de blocage / saisie de sites à ce jour
- Implique une multitude d'agences fédérales : National Intellectual Property Rights Coordination Center, Douanes, Department of Justice.
- Résultat : blocage de 2.713 noms de domaine entre juin 2010 et janvier 2014
- Exemple : le 14 février 2011, blocage de 18 noms de domaine vendant des contrefaçons de Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Nike, Prada, Tiffany & Co...

L'opération "In Our Sites"

- **Etape 1** – Des agents fédéraux enquêtent sur les sites suspectés de vendre de la contrefaçon
- **Etape 2** – Les agents fédéraux présentent les preuves recueillies aux avocats du DOJ
- **Etape 3** – Si les éléments de preuve sont considérés comme suffisants, ils sont présentés à un juge fédéral (« magistrate judge »)
- **Etape 4** – Si le juge considère les éléments recueillis comme suffisamment probants, une ordonnance de blocage du nom de domaine est rendue, et signifiée au registrar du nom de domaine
 - Le niveau de preuve requis est la « probable cause » (cf. 4^e amendement)

L'opération "In Our Sites"

- **Étape 5** – Une fois le nom de domaine bloqué, les autorités doivent avertir par écrit l'éditeur du site internet dans les 60 jours – l'autorisant à formuler une protestation écrite – ou engager à son encontre une action judiciaire en saisie du nom de domaine
- **Étape 6** – Dans les 90 jours suivant la protestation écrite de l'éditeur du site, les autorités doivent (i) engager une action civile afin de saisie du nom de domaine devant les juridictions fédérales, (ii) engager une action pénale ("indictment") ou à défaut (iii) restituer le nom de domaine à l'éditeur.
- **Étape 7** – Dans le cadre de la procédure, le Tribunal fédéral porte une nouvelle appréciation au fond sur les éléments de preuve qui avaient été soumis au magistrate judge avant le blocage. Une décision au fond sur le sort du nom de domaine est alors prise.

CRITIQUES

- **Critiques concernant la procédure suivie**

- Des critiques ont été formulées concernant le fait que l'éditeur du site n'est informé qu'après le blocage du site
- Fondées sur le droit constitutionnel à la protection du droit de **propriété**
- Arguments en défense:
 - l'intérêt public qui s'attache à la lutte contre la contrefaçon
 - caractère fugace des sites
 - intervention du magistrat judge
- Critiques:
 - atteinte excessive au droit de propriété
 - non contradictoire
 - Violation des garanties constitutionnelles

CRITIQUES

- **Critiques fondées sur la liberté d'expression**
 - Le premier amendement de la Constitution américaine défend la liberté d'expression de manière très large
 - S'applique aussi aux autres parties de sites commettant par ailleurs des actes de contrefaçon
 - Selon les critiques de l'opération « In Our Sites », le blocage non contradictoire des sites porte une atteinte excessive à la liberté d'expression des éditeurs de ces sites

2. Saisies de noms de domaine par les particuliers

Saisies par les particuliers

- Pas de fondement juridique spécifique
- Le droit commun de la contrefaçon définit les mesures qui peuvent être ordonnées au bénéfice des titulaires de droits de PI

Saisies par les particuliers

- Par exemple, en matière de marques :
 - Interdiction de poursuivre la contrefaçon, 15 U.S.C. § 1116(a);
 - Destruction des biens contrefaisants, 15 U.S.C. § 1118;
 - Saisie des biens contrefaisants et des moyens de les fabriquer, saisie des comptes, 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(A);
 - Dommages-intérêts, 15 U.S.C. § 1117(b); and
 - Dommages-intérêts forfaitaires, 15 U.S.C. § 1117(c)(1).

Saisies par les particuliers

- Même s'il n'existe pas de fondement juridique précis, les tribunaux se reconnaissent la possibilité d'ordonner (i) au défendeur de cesser d'exploiter un site contrefaisant, (ii) aux hébergeurs et autres prestataires de service de cesser de fournir ces services
 - Contempt of court
 - Mais territorialité limitée

- Dans certains cas, les tribunaux se sont reconnu le pouvoir d'ordonner aux titulaires du nom de domaine d'en transférer la propriété aux demandeurs
 - Ces cas demeurent rares

Presenting today



David Por

Partner - Paris

Tel +33 1 40 06 55 46

Fax +33 1 40 06 54 54

david.por@allenovery.com

Questions?

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP's affiliated undertakings.