



CONTREFAÇON EN LIGNE

ET

PILOTAGE D' ACTIONS JURIDIQUES

A L' ETRANGER

1- Surveillance sur internet

- **Noms de domaine:** détecter les nouveaux noms de domaine qui intègrent la marque surveillée
- **Régies publicitaires:** surveiller les annonces publicitaires payantes dans lesquelles apparait la marque surveillée
- **Référencement naturel:** détecter les sites commercialisant des contrefaçons les mieux référencés
- **Sites communautaires/web 2.0:** détecter les vendeurs écoulant les contrefaçons via les réseaux communautaires (EBay, Facebook, etc.)
- **Plateformes de vente en ligne:** signaler la présence de contrefaçons aux éditeurs desdits sites (Le Bon Coin, Vestiaire Collective, etc.)

2- Le régime de responsabilité des hébergeurs et des éditeurs

Une responsabilité limitée des sites internet (plateformes et moteurs de recherche) au titre du contenu mis en ligne par des tiers

- Tendence majoritaire de la jurisprudence française à considérer les plateformes et moteurs de recherche comme des hébergeurs (Cf: *Civ, 1^{ère}, 17 février 2011, Dailymotion*; *CA Paris, 9 avril 2014, Google c/ voyageurs du monde*).
- **L'hébergeur selon la CJUE** : rôle neutre, filtrage automatique et passif, ne participe pas à la rédaction du message commercial, examen a posteriori du contenu, donne des renseignements d'ordre général (Cf: *CJUE, 11 septembre 2014, Papasavvas c/ O Fileleftheros*).
- Emergence de **nouvelles qualifications** : possibilité d'une qualification distributive et/ou création de nouveaux statuts (ex: *Com, 3 mai 2012, eBay, activité de courtage*).

3- Liens commerciaux et référencement

- Absence de restriction dans l'achat de mots clefs.

Cf: CJUE, 23 mars 2010, Google AdWords

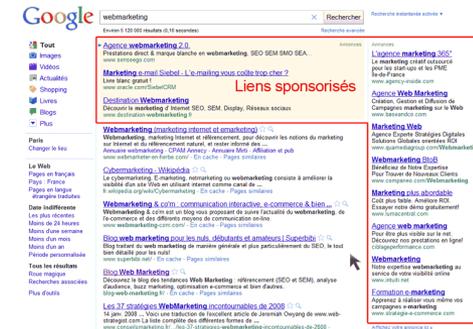
- Condamnation de la régie publicitaire uniquement s'il y a une atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque : si l'annonce ne permet pas à l'internaute normalement informé de savoir si les produits visés viennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée (critère du **lien économique**).

Cf: CJUE, 22 septembre 2011, Interflora c/ Marks & Spencer

Cf: TGI Paris, 15 décembre 2011, JM Weston c/ Shopping Epinions International

- Les dangers d'une tendance prétorienne à faire une distinction entre liens commerciaux/sponsorisés et référencement naturel dans l'appréciation des critères fixés par la CJUE.

Cf: Cass, com, 25 septembre 2012, IES c/ Google



4 – Prestataires de l'internet et organismes bancaires

- **FAI : injonction de blocage d'un site aux clients pour défaut d'autorisation des titulaires de droit**

- Arrêt CJUE du 27 mars 2014, UPC Telekabel.
- Astreinte de l'article L 336-2 CPI (*TGI Paris, 8 novembre 2013, Allostreaming*).
- USA: Registrar; Internet Service Provider.



- **Services de paiement en ligne: bloquer les transactions**

- Implication des organismes bancaires (PayPal, visa , MasterCard).
- USA: rôle de l'IACC « payment processor initiative », bloquer les transactions illicites en ligne.
- France: absence d'institution ou d'organisme centralisant les demandes de blocage. Démarches individuelles.

5 – Limites du régime légal et attitudes pro-active

- **Constat**

- Les qualifications légales sont inadaptées.
- Les mesures sont insuffisantes : « **take down** », notification du contenu illicite et retrait par le site (promptement).

- **Evolutions législatives souhaitées**

- « **Take down and stay down** » : notification du contenu illicite et retrait à chaque fois que ce dernier réapparaît.
- **Contrôle a priori des contenus** : obligation générale de surveillance/filtrage automatique (prohibé par la LCEN, la CJUE et la Cour de cassation).

- **Conséquence : les acteurs se responsabilisent eux-mêmes via la conclusion d'accords**

Cf: Charte de lutte contre la contrefaçon révisée le 7 février 2012; Memorandum of Understanding du 4 mai 2011 (Bruxelles); accords entre titulaires et plateformes.

6- Actions en France

- **Actions extra-judiciaires :**
 - **Actions précontentieuses** : notification LCEN à l'hébergeur d'un site litigieux / plainte UDRP afin d'obtenir le transfert d'un nom de domaine portant atteinte à une marque antérieure
 - **Retenue douanière** avec ou sans demande d'intervention préalable
- **Actions judiciaires :**
 - **Actions civiles** : référé LCEN / référé dessins & modèles et marque / Action au fond avec possibilité de saisie- contrefaçon préalable
 - **Actions pénales**

7- Pilotage d'actions juridiques à l'étranger

- Rôle de l'avocat français dans le cadre d'une action à l'étranger:
 - identifier l'existence de contrefaçons (*ex: webmonitoring*)
 - identifier un correspondant local spécialisé en PI
 - déterminer une stratégie selon le bilan droit local / objectifs poursuivis par le titulaire de droits / coûts associés
 - faire l'interface entre le titulaire de droits et le correspondant local
 - suivre les actions mises en place, leurs résultats et les éventuelles mesures d'exécution forcée
- Exemple d'une saisie réalisée à Dubaï pour un titulaire de droits français:
 - contrefaçons sur le Karama Market / Cabinet AL Tamini
 - choix d'une action administrative (rapidité/faible coût/impact)
 - Organisation d'un raid: saisie de plus de 1000 produits + amende 3.000 € pour 15 boutiques + fermeture d'une boutique pour non coopération

Laurent Levy | Avocat Associe

llevy@lxt-law.com

72 boulevard de Courcelles

75017 Paris

Tel : 33 (0) 1 83 75 41 41

Fax : 33 (0) 1 83 75 41 42

Mob : 33 (0) 6 62 53 78 67