

**Arrêt de la CJUE Tommy Hilfiger
du 7 juillet 2016**

Commentaires et Perspectives

Daniel PONSY
Directeur Juridique Adjoint

26 JANVIER 2017

Arrêt de la CJUE Tommy Hilfiger du 7 juillet 2016

- ◇ 1. Terrain de jeu juridique
- ◇ 2. Commentaires de l'arrêt de la CJUE du 7 juillet 2016
- ◇ 3. Actions contre la contrefaçon dans le domaine « physique »
- ◇ 4. Perspectives et attentes de l'arrêt de La CJUE

1.Terrain de jeu juridique (1/2)

◇ Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de Propriété Intellectuelle

- ◇ **Article 11:** Les Etats membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de PI, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant **une injonction** visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Les Etats membres veillent également à ce que les titulaires de droit puissent demander **une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle**, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3 , de la directive 2001/29/CE.
- ◇ **Article 3 :** Les Etats membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations **doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses** et ne doivent pas comporter des délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés.

1. Terrain de jeu juridique (2/2)

◇ Droit Tchèque : Loi N° 221/2006

- ◇ **Article 4 paragraphes 1:** En cas d'atteinte injustifiée aux droits de propriété intellectuelle, la personne lésée peut demander au juge d'ordonner au contrevenant de cesser le comportement portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte à ses droits et d'effacer les conséquences qui en découlent.
- ◇ **Article 4 paragraphe 3:** Les personnes lésées peuvent même demander au juge d'imposer des mesures **à toute personne dont les moyens ou les services sont utilisés par des tiers** pour porter atteinte à leurs droits.
- ◇ **Bien armé juridiquement!**

2. Commentaires de l'arrêt de la CJUE : **les Faits**

- ◇ Delta Center est locataire de halles de marché à Prague (République Tchèque)
- ◇ Delta Center sous-loue à des marchands des points de vente situés sur cette place
- ◇ Les contrats de location mettent à la charge des sous-locataires l'obligation de respecter les réglementations relatives à leurs activités
- ◇ Distribution d'une brochure « **Avertissement aux vendeurs** » (en langues tchèque et vietnamienne!) mentionnant « **la vente de contrefaçons interdite pouvant conduire à la résiliation du contrat de location** »
- ◇ Tommy Hilfiger constate des contrefaçons
- ◇ Tommy Hilfiger saisit la Cour Municipale de Prague pour enjoindre à Delta Center de:
 - Ne pas conclure ou prolonger de contrats de location avec les vendeurs de contrefaçon dont le comportement a définitivement été jugé attentatoire aux droits de marques
 - Ne pas conclure ou prolonger de tels contrats ne contenant pas de clause de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de pouvoir résilier le contrat en cas d'atteinte

Le Litige : un parcours semé d'embûches

2. Commentaires de l'arrêt de la CJUE : **procédure**

◇ Jugement de la **Cour Municipale de Prague** du 28 février 2012

 **Rejet des injonctions**

Motif: Pas d'atteinte car les acheteurs savent que les marchandises sont des contrefaçons

Appel de Tommy Hilfiger

◇ Arrêt de la **Cour Supérieure de Prague** du 5 décembre 2012

 **Rejet des injonctions**

Motif: Interprétation restrictive des termes « *moyens ou services utilisés par des tiers* »

Pourvoi de Tommy Hilfiger

Le Litige : un parcours semé d'embûches

2. Commentaires de l'arrêt de la CJUE : **procédure**

◇ Cour Suprême

↳ Litige à résoudre en tenant compte de l'interprétation de l'article 11 de la Directive 2004/48 fournie dans l'arrêt du 12 juillet 2011 (L'Oréal c. E.Bay)

↳ Surseoir à statuer **2 questions préjudicielles**

1. Le locataire d'une place de marché est-il un intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits de PI?
2. Le locataire d'une place de marché peut-il se voir imposer des mesures d'injonction visées à l'article 11 de la Directive 2004/48 dans les mêmes conditions formulées par la Cour dans l'arrêt du 12 juillet 2011 (L'Oréal c. E. Bay)

➡ La CJUE répond « **OUI** » à ces 2 questions

Le Litige : un parcours semé d'embûches

2. Commentaires de l'arrêt de la CJUE : **commentaires**

- ◇ Absence de volonté des autorités tchèques d'appliquer la loi
- ◇ Motivations farfelues
- ◇ Attitude dilatoire regrettable
- ◇ En ligne avec l'absence de volonté de Delta Center de vouloir coopérer

3. Actions contre la contrefaçon dans le domaine « physique »

◇ Démarche initiale

- ◇ Depuis longtemps, constat du fléau de la contrefaçon
- ◇ Sensibilisation des Instances étatiques et communautaires sur les conséquences de la contrefaçon
 - ◇ danger pour les consommateurs
 - ◇ perte d'emplois
 - ◇ perte de recouvrement de l'impôt
 - ◇ financement du terrorisme et du crime organisé
- ◇ Idée sous jacente de chercher à éradiquer la contrefaçon ou de la faire disparaître « physiquement »

3. Actions contre la contrefaçon dans le domaine « physique »

◇ Sur le terrain

- ◇ Actions contre les contrefacteurs eux-mêmes à tous les niveaux
 - ◇ Vendeurs
 - ◇ Importateurs
 - ◇ Grossistes
 - ◇ Fabricants

- ◇ Actions civiles ou pénales

- ◇ Actions directes à la suite d'investigations sur des marchés clés

- ◇ Actions à la suite de saisies des Douanes ou autres autorités

3. Actions contre la contrefaçon dans le domaine « physique »

- ◇ **Idée de coopération déjà présente....**

- ◇ Avec les Douanes ou autres autorités à même de contrôler les flux de marchandises
- ◇ Formation de ces instances
- ◇ Actions ciblées en fonction du pays, de leur législation et de leur sensibilité au phénomène
- ◇ Actions groupées sectorielles

- ◇ **Mais sans jamais envisager d'action contre ceux qui ne profitent pas directement de la contrefaçon**

3. Actions contre la contrefaçon dans le domaine « physique »

◇ **Pourtant...**

◇ La responsabilité des « intermédiaires » est prévue par les textes y compris pour le monde physique

◇ **...mais des réticences des instances judiciaires à reconnaître une responsabilité des « intermédiaires »**

◇ Cf décisions dans le monde « on line »

◇ L'exemple des jugement et décisions Tommy Hilfiger à Prague

4. Perspectives, espoirs et.... réflexions

- ◇ La contrefaçon ne peut pas/plus être gérée par les seuls ayants-droits
- ◇ Les « intermédiaires » ont un rôle clef à jouer dans le renforcement de la lutte contre la contrefaçon
- ◇ Les « intermédiaires » sont les seuls à pouvoir prévenir l'apparition des produits contrefaits
 - ◇ Mesures pro-actives, appropriées et proportionnées
 - ◇ Visant à prévenir la promotion, le marketing et la distribution des produits contrefaisants

4. Perspectives, espoirs et réflexions

- ◇ Ouverture d'un autre axe d'actions pertinentes à mener en plus des actions contre les contrefacteurs

- ◇ Obligation pour les loueurs de places de marchés de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux atteintes **mais également** pour prévenir de nouvelles atteintes

- ◇ Ces derniers devraient désormais coopérer
 - ◇ Spontanément

 - ◇ via la voie judiciaire nationale dont on espère une coopération sans faille

4. Perspectives, espoirs et réflexions

- ◇ Les injonctions demandées par Tommy Hilfiger répondent aux exigences de l'article 3 de la Directive 2004/48 (effectives, dissuasives, proportionnées)
- ◇ Extension de cet arrêt à d'autres intermédiaires propriétaires ou locataires de lieux de stockage et/ou de ventes de produits contrefaisants (HomeBox, Shurgard, etc)
- ◇ Devrait contribuer à alimenter le dialogue constructif avec les instances européennes en vue d'obtenir un rééquilibrage des responsabilités dans la lutte contre la contrefaçon

4. Perspectives, espoirs et réflexions

Une bonne nouvelle mais....

- ◇ Portée de cet arrêt
 - ◇ Faut-il y voir une portée restrictive voire limitée aux seuls loueurs d'espaces physiques?
 - ◇ Ou une ouverture sur la responsabilité de tout « intermédiaire » dont le contrefacteur utilise les services?

- ◇ Ne contribue pas à donner une définition précise de la notion d'intermédiaire susceptible de jouer un rôle contributeur dans la lutte contre la contrefaçon

.....réflexions

4. Perspectives, espoirs et réflexions

- ◇ Risque de nouvelles questions préjudicielles des juridictions nationales dont l'approche et la mesure de la contrefaçon ne sont pas spontanées
- ◇ Réflexion à mener sur les intermédiaires à cibler

MERCI DE VOTRE ATTENTION

.....réflexions