

APRAM

Commission lutte anti-contrefaçon

**« Communiquer sur la contrefaçon
La publication judiciaire »**

Paris, 11 septembre 2019

Me Paola Gelato – Partner Studio Legale Jacobacci & Associati

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Avv. Paola Gelato/ Partner
pgelato@jacobacci-law.com



INTRODUCTION

- Dans le passé les contrefacteurs étaient exposés **au pilori sur la place publique, avec quelques échantillons de produits contrefaisants**
- Au XIX siècle, certaines victimes de contrefaçon publiaient un ouvrage virulent pour offrir en pâture au public le contrefacteur, selon des expressions comme les suivantes: « *le jour de la justice est arrivé* »! ... « *respectez mes propriétés, cessez vos rapines et vos outrages* ... » (J.G. Dentu – Mémoire à consulter sur une question de propriété littéraire).

LE CADRE NORMATIF - DEFINITION

- **Art. 6, premier paragraphe, Convention Européenne des Droits de l'Homme** → la publication est une liberté, mais elle ne peut pas être exercée de **manière déloyale** et avec l'intention de **nuire**
- **Objectif de la publication:** information **légitime du public et d'intérêt général** → relevant de la liberté **d'expression**, sans dégénérer en un **abus de droit**, avec un comportement de **mauvaise foi** → **exclusion de toute forme de malveillance**

LA DIRECTIVE ENFORCEMENT 2004/18 ET LE CODE FRANCAIS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

- **Art. 15** → les Etats membres, veillent à ce que, dans le cadre des actions en justice engagées pour **atteinte** à un droit de PI, les Autorité Judiciaires puissent ordonner, **à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information** concernant la décision, ainsi que sa **publication intégrale, ou partielle**
- Les Etats Membres peuvent prévoir des **mesures supplémentaires de publicité**, adaptées aux circonstances particulières, y compris une **publicité de grande ampleur**
- **Code de la Propriété Intellectuelle - Livre VII – titre premier** → en matière de **marques l'art. 1.716.15** du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que: « en cas de **condamnation civile** pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son **affichage, ou sa publication** intégrale, ou par **extraits** dans les **journaux**, ou **sur les services de communication au public en ligne**, qu'elle désigne, ou selon les modalités qu'elle précise, **aux frais du contrefacteur**

- La même disposition est prévue pour:
- ✓ **les dessins et les modèles** (art. L. 521/8 – Titre II - livre V – Code de la Propriété Industrielle)
- ✓ **les brevets d'invention** (art. L. 615/7.1 – livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle – titre premier)
- ✓ **Les connaissances techniques** (art. L. 622.7 – livre VI – titre II du Code de la Propriété Intellectuelle – titre Ier)
- ✓ **L'obtention végétale** – art. L. 623.28.1
- ✓ **Les indications géographiques** (art. L. 722.7) aux frais de l'auteur de l'atteinte
- ✓ **Le droit d'auteur** – livre III – titre III (art. L. 331.1.4) aux frais de l'auteur de l'atteinte

PUBLICATION ORDONNÉE



- **La justice est rendue publiquement**, sauf exceptions, les décisions de justice peuvent être diffusées (**Cour d'Appel de Colmar, 3/9/2002**) – principe largement reconnu et consacré en droit français – la publication des décisions de justice aujourd'hui **renforcée** par la diffusion **des données de jurisprudence sur Internet, mais** cette mise en ligne peut poser des problèmes

LES POUR ET LES CONTRE DE LA PUBLICATION EN LIGNE

- Elle permet un meilleur accès à des données en toutes hypothèses publiques **mais** elle autorise également certaines **déviances**
- Quel que soit le support utilisé, la publication des décisions de justice doit donc respecter certaines règles
- **Le risque au civil: l'atteinte à la présomption d'innocence** – licéité de la publication:
 - (i) la publication doit être **complète**, soit si intégrale, ou en résumé, le cas échéant, le texte doit être neutre et respecter la teneur du dispositif.
 - (ii) elle doit **présenter les débats judiciaires fidèlement**
 - (iii) Elle doit faire mention de l'existence d'un éventuel recours formé, chaque fois où la décision publié **n'aura pas acquis un caractère définitif**
 - (iv) Elle **ne doit** pas être réalisée dans des circonstances et par des moyens révélant **une intention de nuire, ou un comportement abusif**
- Cour de Cassation 10/4/2013 – sanction à l'encontre d'un médecin, lequel avait affiché sur la porte de la salle d'attente de son cabinet, **une version expurgée d'un jugement correctionnel**, qui avait condamné son ex-associé pour **abus de confiance**. Atteinte à la présomption d'innocence de son ex-confrère, qui était en droit de faire valoir la protection offerte par l'art. 9.1 du Code Civil, car l'auteur de la publication avait **volontairement tronqué certaines parties du jugement et omis de mentionner que le jugement avait été frappé d'appel**
- La publication d'un jugement **non définitif** peut donner lieu à une **atteinte à la présomption d'innocence**, quand elle **ne fait pas état du caractère révoicable de la décision**

LES POUR ET LES CONTRE DE LA PUBLICATION EN LIGNE

- **Le risque au pénal: la diffamation** – les décisions de justice ne doivent pas être utilisées dans l'intention de nuire à une personne. A défaut, la publication peut constituer **un délit de diffamation publique** → Cour de Cassation Criminelle 12.6.1956 du 28/2/1989: « *si la publication du dispositif d'un jugement portant condamnation n'est pas, en soi, illicite, il en va différemment, lorsque cette publication a été faite avec malveillance, pour donner à la condamnation une publicité particulière et supplémentaire* ».
- **Appréciation en concreto des circonstance et de la manière** dont les faits sont imputés à la personne condamnée pour vérifier, si elles sont de nature à caractériser **l'intention malveillante** de l'auteur de la publication. Dans le même sens, s'est exprimé **le TGI de Nanterre le 4/9/2012** (dans le cas de la publication **d'une décision sur Internet**).
- **Sanction de diffamation** – même dans les cas, où les faits allégués dans une publication **ont été amnistiés** (Cour de Cassation Crim. 16/5/2019) – cas de la publication en ligne d'un article par un journaliste reprenant un papier du 1965 relatif à la condamnation de deux étudiants de l'époque, après devenus des hommes politiques réputés. Entre-temps, **les délits avaient été amnistiés**. Délit de diffamation pour le journaliste, sans que sa bonne foi déclarée **n'ait pu enlever la condamnation**.
- **Délit de diffamation: caractérisé** au motif que la bonne foi ne peut pas être invoquée, lorsque la publication consiste **dans le rappel de condamnations amnistiées**.

LE DYNAMISME DES PUBLICATIONS SUR INTERNET: LES RISQUES

→ **Attention aux publications sauvages, qui ne sont pas judiciaires!**

✓ Risque de **dénigrement**

✓ Respect de la déontologie des publications judiciaires

✓ **La publication de la décision judiciaire ne doit pas porter atteinte à la vie privée d'un individu, en révélant son nom et ses coordonnées, surtout dans le cas d'un procès très sensible**

→ **Attention aussi aux commentaires sur Internet de décisions non définitives**

✓ Risque de commettre **des actes de dénigrement**

CAS BARRISOL

→ **Cour de Cassation 18/10/2017** (Chambre Commerciale) – affaire **Barrisol** – société **Normalu** (fabriquant de plafonds tendus sous la marque Barrisol) condamnée en voie définitive pour **contrefaçon du brevet n. 9815151** relatif à une « *pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu* » de titularité de la société Newmat

- ✓ **TGI Paris 5/10/2004** – jugement confirmé par arrêt du 5/10/2008 **avec l'ordre d'une mesure de publication de son dispositif** dans trois périodiques / journaux, au choix de Newmat
- ✓ Cour d'Appel de Paris – **arrêt définitif du 11/1/2012** – substitution par Newmat des mesures de publication ordonnées par la **mise en ligne** sur le site de la société Newmat du 25/4/2012 au début du mois **de juillet 2012** du document suivant: « note d'information juridique Newmat contre Normalu / Barrisol » - condamnation pour contrefaçon du brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu » contenant le dispositif de la décision. **Reprise du nom des parties, avec la précision de la marque** de la partie condamnée. Insertion de cette note dans la newsletter de **Newmat et sur son compte Twitter, avec des liens renvoyant sur son site Internet.**
- ✓ La Cour d'Appel a **validé** cette nouvelle modalité de publication, mais a statué que Newmat **avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale, au préjudice de la société Normalu**, en raison des modalités formelles de la publication (=ajout de la marque Barrisol non contemplée dans le dispositif de la décision).
- ✓ **Illégitime la référence** aux noms des parties et à la marque Barrisol, mise en évidence, au détriment de sa notoriété

CAS BARRISOL

- ✓ **Faute de concurrence déloyale**, car l'impact de la publicité donnée au jugement est allé au de là **des limites résultant des termes de son dispositif**.
- ✓ Ainsi, la Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel qui avait légalement justifié sa décision.
- ✓ Justification de la mise en ligne de la décision, selon l'art. C 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, **mais dans les limites dictées par le dispositif** → autrement **abus caractérisé**
- ✓ La Cour de Cassation a retenu que **nul ne peut se faire justice à lui-même** – Newmat a effectué une **publication de caractère abusif**, pour la publicité négative découlant pour Normalu, en **raison de l'ampleur excessive de cette publicité** et de sa résonance aussi à l'étranger, auprès de la clientèle spécialisée en le milieu
- ✓ **La décision de justice ne doit pas devenir un argument de lutte commerciale**
- ✓ Condamnation au montant de **€ 5.000 à titre de réparation du préjudice subi par Normalu**

LA NATURE DE LA PUBLICATION JUDICAIRE

→ **Au Pénal** = Peine Complémentaire

≠

→ **Au Civil - Caractère Indemnitaire** – pour certaine doctrine = mesure de réparation en nature.

- Reconstruction du monopole (ainsi Caron) = qualification de réparation par équivalent –complément d'indemnisation (Passa)

→ **Caractère mixte:** → { réparateur
de la publication | sanctionnateur

- La publication judiciaire **n'est pas seulement une mesure de réparation**, car elle permet aussi de **réaffirmer le droit subjectif** violé, offrant, en même temps, **une satisfaction morale au titulaire**

JURISPRUDENCE: CARACTERE INDEMNITAIRE DE LA PUBLICATION

→ Publication ordonnée à titre de **dommages-intérêts complémentaires**.

- CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 19/2/2010, société Piquadro
- CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30/5/2017
- Cass. Ière Civ., 12/7/2012

→ **Pas de publication ordonnée par le juge, en l'absence de l'existence d'un préjudice** (Cass. Com., 9/7/2013)

→ **Publication refusée:**

- (i) Lorsque le trouble a cessé
- (ii) Lorsque la contrefaçon n'a eu que des répercussions modestes
- (iii) Lorsque le préjudice est retenu suffisamment réparé

COÛT DE LA PUBLICATION

- ✓ **Pèse sur la partie qui succombe - doit être fixé par le juge**
- et est imputé sur le montant global de la réparation (Cass. Com. 15/1/2002)
- ✓ Si les dommages intérêts attribués à la victime de la contrefaçon **couvrent l'intégralité du préjudice** → **pas lieu à la publication** (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 8/3/2017).
- ✓ Réparation **intégrale** du préjudice sans **perte, ni profit** pour les parties. Le juge, statuant sur la réparation du préjudice, **ne peut pas** imposer à la partie condamnée **une charge financière virtuellement illimitée**
- ✓ Les juges, ordonnant la publication d'une décision de condamnation civile, **sont tenus d'en préciser le coût maximum** (Cour de Cass. Com. 23/3/2010), **mais** la victime **ne peut pas** demander le versement de la somme correspondante, plutôt que de procéder à la publication ordonnée

LA PUBLICATION A L'INITIATIVE D'UNE PARTIE

QUEL SCENARIO SI:

- ✓ La partie, qui obtient la condamnation du contrefacteur, renonce à la publication autorisée par le juge, optant pour une mesure de **publicité différente OU** la partie **procède à la publication** de la décision, alors que le Tribunal a **refusé toute publicité?**
- ✓ **Cette action ne peut pas reposer sur l'idée d'indemnisation du préjudice** qui est déjà assurée par le jugement qui a fixé le montant des dommages-intérêts.
- ✓ **La publication sur initiative est aux frais de la partie qui l'a réalisée. Le coût de la publication ordonnée par le juge, est aux frais du contrefacteur** et est évalué par le juge, en considération du préjudice subi par la victime.
- ✓ Sur le principe de la publicité de la justice, la jurisprudence (Cass. Com. 18/10/2017) et la doctrine sont favorables à la publication sur initiative du titulaire des droits, à ses frais, **sauf abus** (voir, par exemple, Passa): « *que le juge ordonne une telle mesure, ou la refuse, rien n'empêche la victime de procéder à des publications à ses frais* ».

LES LIMITES A LA LIBERTE DE PUBLICATION

- ✓ **Diffusion du jugement du contrefacteur** à l'initiative de la victime

→ **BUT**

- **restauration du monopole**
- **dissuasion** à l'égard d'éventuels contrevenants
- **vengeance ?**
- **Mais** cela peut impliquer le **maltraitance** de la **réputation** du contrefacteur avec le risque de flétrir son image auprès de la clientèle et du milieu professionnel de ce dernier (voir Caron)
- le coût de l'image est alors plus élevé que **l'enjeu financier d'une publicité calibrée par le juge**

} (voir J. Passa)

- ✓ **Veille des Tribunaux** à ce que les titulaires des droits de PI n'abusent pas de la liberté qui leur est accordée, **sous peine de responsabilité pour Dénigrement**
- ✓ La communication du dispositif **tronqué d'une décision** → **faute constitutive de concurrence déloyale**
- ✓ Liberté de communication des décisions de justice, **mais sans abus**
- ✓ **Défense de l'amplification excessive** de la publicité de la décision et de tout commentaire polémique

LA PUBLICATION DE LA DECISION: FUNCTION ET CRITERES D'OCTROI

- ✓ **Relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge**
- ✓ Cour de Cass. 23/1/2019 – **pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve** – la mesure de la publication **n'est pas nécessaire** pour assurer la réparation du préjudice résultant des atteintes portées au **brevet**
- ✓ Rétablit l'assiette du droit privatif dans son état antérieur à l'atteinte et **prévient la réitération de la contrefaçon** (CA Reims 13/11/2002). A défaut de l'octroi – par le juge – de la publication de la décision, possible la publication de l'arrêt sur initiative, **mais sans excéder les limites de l'information**
- ✓ **Prudence et neutralité dans la publication**
- ✓ Impératif pour les entreprises – **PAS de publication**, si le juge a **refusé de l'autoriser** (par exemple, parce que le trouble a cessé, ou si les répercussions de la contrefaçon ont été modeste (es. CA Versailles 19/10/2006))
- ✓ **La finalité de réparation du préjudice: prévalente et reconnue en jurisprudence** (contrefaçon de marque) (TGI Paris 7/9/2018)
- ✓ **Réparation en nature d'un préjudice moral** - TGI Paris 29/6/2018

LA PUBLICATION DES DECISIONS PROVISOIRES

- ✓ La publication des décisions en référé peut être octroyée en principe, **mais** avec **prudence et non de manière généralisée**
- ✓ TGI Paris 7/6/2018: « *la mesure de la publication est refusée car elle créerait un **préjudice irréparable*** » (si le juge du fond ne devait pas reconnaître la contrefaçon) – cas NOVARTIS / TEVA SANTE
- ✓ **Le juge de l'exécution** ne peut pas connaître de prétentions ultérieures par rapport à la liquidation des astreintes – **non compétente pour octroyer la publication** (TGI Paris, 29/6/2018).
- ✓ La publication judiciaire sur Internet a un coût plus modique et est plus facilement ordonnée par le juge, même dans le cadre d'une décision à caractère **provisoire** (en référé)

LES MESURES PREPARATOIRES A L'ACTION EN CONTREFAÇON (COMME LES SAISIES)

- ✓ Peuvent être déloyales, si elles cachent de **visées publicitaires**
- ✓ Publication relative à une instance en cours, **qualifiée d'acte déloyal**
- ✓ Information donnée à un client d'un concurrent → condamnation de la partie, qui avait fait apparaître dans la presse un communiqué sur le montant de la demande formulée en justice **dénigrement** → **subsistant aussi en l'absence de la preuve du préjudice**

APPROCHE COMPAREE

DIFFERENCES FRANCE / ITALIE

La publication judiciaire en France



- Moyen **complémentaire** de la réparation du préjudice
- Pas de publication, en **l'absence de la preuve du préjudice**
- Selon les textes de loi, elle est conséquente au pouvoir **discrétionnaire souverain du juge**
- Cour Cass. Chambre Commerciale 23/3/2010: « le juge qui ordonne la publication de la décision est **tenu** à préciser le **coût maximum** des insertions » autrement violation art. 1382 du Code Civil Français et notamment de l'actuel **art. 1240** du Code Civil, comme modifié après la réforme de l'année 2016
- **Démonstration** qu'en France la publication est une **partie intégrante des dommages-intérêts**

La publication judiciaire en Italie



- Est aussi un instrument de **réparation** du préjudice, **sans toutefois rentrer directement dans le calcul des dommages-intérêts** alloués, tout étant une **intégration spécifique** des dommages-intérêts, qui se sont déjà vérifiés
- Octroyée sur demande **de la partie titulaire** du droit lésé → **moyen supplémentaire de réparation du préjudice, outre** aux dommages-intérêts → **Composante ultérieure** de la **réparation du préjudice économique**
- Octroyée **même en l'absence de la preuve du préjudice** pour rétablir la situation précédente et prévenir l'accomplissement d'acte illicites futurs

CONCLUSIONS SUR LA FONCTION DE LA PUBLICATION JUDICIAIRE EN ITALIE PAR RAPPORT A LA FRANCE

- ✓ Rétablir **l'information correcte sur le marché de référence** (Trib. Milan 7691/2018) \simeq France: rétablir le droit violé
- ✓ En référé en Italie (i) la publication **complète et renforce l'ordre d'interdiction avec la fonction de prévenir la répétition du comportement illicite d'autrui** (ii) la publication est octroyée, si l'acte illicite a eu une diffusion ample (Trib. Milan 11/12/2014, Trib. Vénice 17/7/2016) \simeq **France = diffusion des faits contestés**
- ✓ Publication (Italie) \rightarrow octroi selon le pouvoir discrétionnaire du juge, au vu de la gravité de la violation \simeq **France = pouvoir souverain du juge.**
- ✓ Italie: la publication **n'est pas octroyée**, en cas de difficulté des questions juridiques (Trib. Bologna 28/6/2017)

APPROCHE COMPAREE

DIFFERENCES FRANCE / ITALIE

ET CONCLUSIONS

- ✓ **France = Italie** → conformité à l'art. 15 Directive Enforcement – **multiplication des Publications sur Internet**
- ✓ **Italie:** de plus en plus fréquente la publication sur les réseaux sociaux, au de là de celle sur le site du contrefacteur
- ✓ **En Italie** → à défaut **de la publication de la décision sur le site du contrefacteur** → Astreinte
≠ pas d'application **d'une astreinte par le juge italien** (dans l'ordre de publication papier) – Trib. Milan 30/7/2015
≠ **En France** → **ordre de publication sous astreinte** → par jour de retard **indépendamment du support**
- ✓ La publication sur les journaux: **pas toujours exécutée** en Italie; sur Internet plus facile et **immédiate la divulgation** de la décision - **sans frais = France – Italie**
- ✓ Instrument **efficace et dissuasif** aussi vis-à-vis des tiers contrefacteurs = **France – Italie**
- ✓ **Moyen de communication** de la politique de l'entreprise de **lutte à la contrefaçon et contre toute tentative d'imitation de signes distinctifs d'autrui** et/ou, plus en général, **de toute forme d'accrochage parasitaire aux droits exclusifs d'autrui**
- ✓ **Visibilité** et soin de la **bonne réputation** de la société → **Découragement de toute atteinte future = France – Italie**