

DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D'AVOCATS

L'action aux fins de suspension de noms de
domaine : état des lieux et perspectives.

Jean-Sébastien Mariez, avocat associé – jsmariez@dgfla.com

27/09/2019 – APRAM – « La contrefaçon de masse »

En bref, de quoi s'agit-il?

- Action dont la finalité est de rendre inaccessible un site (un nom de domaine ou NDD) dédié à la vente de contrefaçons (site mono-marque) ;
- Action à l'encontre d'un intermédiaire technique : le *registrar* du site visé ;
- Sur le fondement de l'article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Mesure sollicitée à titre conservatoire par voie d'ordonnance sur requête (non contradictoire) ;
- Effet de la mesure : le nom de domaine n'est plus accessible par les internautes (pas de transfert du nom de domaine) ;
- 1^{er} « test case » en 2016.

SOMMAIRE

1. Cadre juridique des actions en cessation à l'encontre **des intermédiaires techniques**
2. Application judiciaire de l'**article L.716-6 CPI**
3. Analyse comparée avec la procédure de suspension de noms de domaine **devant les juridictions américaines**
4. Perspectives... vers une action en suspension de noms de domaine « ***à grande échelle*** » ?

- **1. Cadre juridique des actions en cessation à l'encontre des intermédiaires techniques**

Le cadre issu du droit de l'Union européenne

- **Principe de l'action en cessation** : possibilité de solliciter des mesures provisoires et conservatoires à l'encontre, non seulement du contrefacteur présumé, mais aussi d'un « *intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle* » - **Article 9 de la directive 2004/48/CE**
- **Notion d'« intermédiaires dont les services sont utilisés... »** : est-ce que l'opérateur visé « *fournit un service susceptible d'être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellectuelle, sans qu'il soit nécessaire qu'il entretienne une relation particulière avec cette ou ces personnes* » - **CJUE, 7 juillet 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres c. Delta Center a.s**
- **Articulation avec la directive « e-commerce »** : le régime de responsabilité aménagé des prestataires de services intermédiaires ne fait pas obstacle aux actions en cessation - **Directive 2000/31/CE – Cons. (45)**
- **Principe de proportionnalité de la mesure sollicitée au vu du but recherché (jp. droit d'auteur et droits voisins)** : principe de balance des libertés fondamentales en jeu – **CJUE, 27 mars 2014, C-314/12, UPC Telekabel Wien**

Transposition en droit français – les textes

- **L.716-6 CPI** en matière de **marques** qui permet de saisir la juridiction civile compétente - en référé ou par voie de requête - afin de voir ordonner, « 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 ».
- **Conditions d'application :**
 - Procédure
 - Caducité de la mesure
 - Preuve
 - Garanties
- **L.521-6 CPI** en matière de **dessins et modèles** qui prévoit la même faculté.

- **A comparer avec L.336-2 CPI** en matière de **droit d'auteur** (ou de droits voisins), qui résulte de la transposition de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et permet de saisir la juridiction civile compétente - en la forme des référés - afin de voir ordonner « *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* ».
- **Solutions jurisprudentielles** dégagées en matière de droit d'auteur sur le fondement de l'article L336-2 CPI :
 - les règles de preuve et le **principe de « preuve par échantillonnage »** ;
 - la **portée territoriale** des mesures prononcées ;
 - l'**actualisation potentielle des mesures sollicitées** ;
 - la **charge des frais associés** à la mise en œuvre des mesures.

2. Application judiciaire de l'article L.716-6 CPI

Les conditions à satisfaire en vue de l'obtention de la mesure

- **Compétence du juge français** : critère de destination au public français des sites litigieux / faisceau d'indices.
- **Qualité du défendeur** : le *registrar* dont les services sont utilisés par l'administrateur du site litigieux (le *registrant*) pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
- **Vraisemblance de la contrefaçon et règle de preuve** : mode de preuve reposant sur un formalisme « fort » (procès-verbal d'huissier de justice).
- **Connexité des noms de domaine et/ou des sites visés** : pas de limitation prévue par l'article L.716-6 mais respect nécessaire des garanties procédurales et droits de la défense.
- **Proportionnalité de la mesure sollicitée** : mesure précisément circonscrite dans sa portée matérielle, territoriale et temporelle.
- **Dérogation au principe du contradictoire** : démonstration classique.

Les autres conditions

- **Pérennité de la mesure** : nécessité de se pourvoir au fond dans un délai de trente jours civils à compter de la date de l'ordonnance.
- **Exécution de l'injonction** : notification au *registrar*.

3. Analyse comparée avec la procédure de suspension de noms de domaine **devant les juridictions américaines**

Quels « *avantages comparatifs* » pour le régime US vis-à-vis du régime français?

- **Qualité du défendeur :**
 - Possibilité d'agir directement à l'encontre du *registrar* → uniquement en France
 - Possibilité d'agir à l'encontre d'une personne non identifiée → uniquement aux E-U
- **Règle de preuve :**
 - Seuil de preuve : approche « exhaustive » (France) c. approche « globale » (E-U)
 - Formalisme requis : formalisme « fort » (France) c. formalisme « faible » (E-U)
- **Portée matérielle / connexité :**
 - Contrainte forte liée à l'objet de la mesure (NDD) et la qualité des défendeurs (*registrar*) → France
 - Connexité large dès lors que les défendeurs sont non identifiées (procédure « John Doe » → E-U)

Quels « *avantages comparatifs* » pour le régime US vis-à-vis du régime français?

	Comparaison synthétique des régimes de la suspension de noms de domaine en France et aux Etats-Unis	
	France	Etats-Unis
Qualité du défendeur :		
Possibilité d'agir directement à l'encontre du <u>registrar</u>	Oui.	Non - cependant l'ordonnance est opposable au <u>registrar</u> qui joue un rôle central dans l'exécution de la mesure.
Possibilité d'agir à l'encontre d'une personne <u>non</u> identifiée (i.e. l'administrateur du site litigieux)	Non.	Oui.
Règle de preuve :		
Seuil de preuve	Principe de la preuve « exhaustive » : appréciation sur chaque produit et sur chaque page à l'égard des seuls droits revendiqués par le demandeur.	Approche globale : balance entre les droits revendiqués et la proportion des pages et produits vraisemblablement contrefaisants.
Formalisme requis	Aucun, mais en pratique force probante plus forte des procès-verbaux de constat d'huissier.	Aucun, copie d'écran et attestations utilisées de manière habituelle.
Portée matérielle / connexité :		
	Contrainte forte liée à l'objet de la mesure demandée (noms de domaine) et la qualité des défendeurs (<u>registrars</u>) résultant de l'application des garanties procédurales (identification des défendeurs, obligation de motivation, autorité relative de la chose jugée).	<ul style="list-style-type: none"> - Connexité large dès lors que les défendeurs sont inconnus (procédure « <i>John Doe</i> »). - Retour à une connexité étroite lorsque l'un des défendeurs est connu. - Opposabilité large car l'injonction peut être notifiée à tous les tiers en mesure d'exécuter concrètement l'injonction.

4. Perspectives... vers une action en suspension de noms de domaine « *à grande échelle* » ?

- **Appréciation judiciaire plus souple du seuil et du formalisme de preuve requis**
 - ✓ Ce qui changerait la donne *de lege lata* :
 - ✓ appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon sur la base d'éléments de preuve ne requérant qu'un **formalisme faible** (copies d'écran et attestations).
 - ✓ possibilité d'apporter la **preuve par échantillonnage** en matière de suspension de nom de domaine.
 - ✓ Ce qui changerait la donne *de lege ferenda* :
 - ✓ des **agents assermentés** compétents pour constater la contrefaçon de marque.
 - ✓ une **autorité** dotée d'un pouvoir de caractérisation des sites massivement contrefaisants.
- **Possibilité de solliciter une injonction unique aux fins de suspendre un nombre de noms de domaine important**
 - ✓ Ce qui changerait la donne *de lege lata* :
 - ✓ critères d'appréciation du lien de connexité.
 - ✓ organisation matérielle de la juridiction qui permettraient de garantir un traitement judiciaire d'actions « à grande échelle ».

Merci de votre attention

Contact :

Maître Jean-Sébastien MARIEZ

Tel direct : + 33 1 56 64 02 84

E-mail : jsmariez@dgfla.com

De Gaulle Fleurance & Associés

9 rue Boissy d'Anglas – 75008 Paris – France – Tél.: +33 (0)1 56 64 00 00 – Fax.: +33 (0)1 56 64 00 01

222 avenue Louise – 1050 Bruxelles – Belgique – Tél.: +32 (0)2 644 01 64 – Fax.: +32 (0)2 644 31 16

www.degaullefleurance.com

[#BusinessLawTogether](#)

