



association des praticiens du droit des marques et des modèles

# APRAM / UNIVERSITES : « L'atteinte au droit de marque sur Internet » Le Point de vue de l'Avocat

Annette Sion

Avocat à la Cour

Hollier-Larousse & Associés.

# 1- La procédure classique : Identifier – Assigner

## 1- 1 Identifier

Identifier le titulaire du site contrefaisant est rarement possible

- Article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) dispose :

*« 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :*

*a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;*

*b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social*

# WHOIS

- Titulaire du nom de domaine est généralement masqué : Whois privé ou Proxy

Le titulaire du nom de domaine a payé pour masquer ses données. Il n'y a aucune obligation de la part du Registrar de dévoiler les données de son client

- RGPD : si le Registrant est une personne physique, les données seront masquées

Possibilité pour le titulaire d'un droit de PI de demander une transmission des coordonnées du titulaire :  
Procédures Afnic et Icann

# WHOIS HOSTING – Plusieurs sites de Web Hosting

<https://digital.com/web-hosting/who-is/>

Galerie de compos... Hotmail CNB | Autres favoris | Liste de

hollier-larousse.com **SEARCH**

This site is protected by reCAPTCHA and the Google [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.

Get information about the web host, IP address, name servers & more.

## Who is hosting hollier-larousse.com?

**Disclosure:** Your support helps keep the site running! We earn a referral fee for some of the services we recommend on this page. [Learn more](#)

 Hosting Provider: <b>GANDI SAS</b>	 IP Address: <b>217.70.184.38</b>
 Owner Details: <a href="#">Whois Record</a> 	
Nameservers: <b>b.dns.gandi.net</b> <b>c.dns.gandi.net</b> <b>a.dns.gandi.net</b>	Downtime: <a href="#">Check for Downtime</a>

Hollier-Larousse & Associés.

## 1-2 Assigner

- Assignation au fond ou en référé
  - Demandes d'interdiction (provisoires si procédure de référé)
  - Dommages et intérêts (provisionnels si référé)
  - Publications judiciaires notamment sur la page d'accueil du site contrefaisant (si publication avant que décision ne soit définitive, aux risques de celui qui publie)

# 2- La procédure de référé non contradictoire sur requête

## Article L 716-4-6 du Code de la Propriété Intellectuelle :

- « *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, 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. **La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.** Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.*
- *La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.*
- *Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.*
- *Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.*
- *Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »*

## 2-1 Justifier de la nécessité d’agir par requête

- La mauvaise foi n’est pas contestable :
  - Contrefaçon par reproduction
  - Faux site internet avec reproduction de la marque, des modèles, des produits
  - Usurpation de noms de domaine

La qualification d’escroquerie est parfois possible :

Article 313-1 du Code Pénal : « *L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.* »

- Impossibilité d’identifier le titulaire du site pirate
- Urgence : résultant de la gravité des faits et/ou de circonstances particulières telles que la période
- Si la situation le permet, justifier du fait qu’une mise en demeure de l’hébergeur de cesser l’hébergement du site internet et au registrar de transmettre les coordonnées du titulaire du nom de domaine

## 2-2 Justifier de l'existence de la contrefaçon sur internet

- Procès verbal de constat internet

## 2-3 Les demandes formulées dans la requête

- Ordonner provisoirement à l'hébergeur de cesser tout hébergement du site,
- Ordonner provisoirement à tous moteurs de recherche sur internet et notamment les moteurs de recherche suivants [www.google.fr](http://www.google.fr) et toutes extensions [www.google.com](http://www.google.com), [www.qwant.fr](http://www.qwant.fr), Bing, Ask, Swotti ... de procéder au déréférencement immédiat du site internet litigieux
- Ordonner provisoirement au Registrar de procéder au blocage immédiat du nom de domaine [www.XX.com](http://www.XX.com) afin de rendre ces noms de domaine inopérables tant pour les sites web que les adresses mails,
- Ordonner à l'hébergeur et au registrar de communiquer au conseil des requérants l'identité de l'exploitant du site litigieux, son nom, sa forme sociale, ses coordonnées bancaires, l'identité des contacts techniques, contact de facturation, contact administratif
- Interdire provisoirement à l'exploitant du site [www.XX.com](http://www.XX.com) la poursuite des actes litigieux

- Les condamnations provisoires sont demandées à compter de :
  - La réception du courriel doublé d'une lettre recommandée AR lui notifiant l'ordonnance
  - La première présentation de l'ordonnance par lettre recommandée avec accusé réception international
  - La signification (à éviter si possible)
  
- sous astreinte de X € par jour de retard

## 2 - 4 Exécuter l'ordonnance de référé

- Préférable de traduire l'ordonnance même si autorisation de ne pas signifier par huissier
- La notifier

## 2-5 Obligation de saisir le juge du fond

### **Article L 716-4-6 du Code de la Propriété Intellectuelle :**

(...)

*Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »*

**Article R 716-15 :** Le délai imparti est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long

## 2-6 Plainte pénale contre X

**PLAINTÉ CONTRE X. POUR :**

- **CONTREFACON DE MARQUE / MODELES**
- **ESCROQUERIE AU SENS DE L'ARTICLE 313-1 DU CODE PENAL**
- **USURPATION D'IDENTITE AU SENS DE L'ARTICLE L226-4-1 DU CODE PENAL**
- **VIOLATION DES DISPOSITIONS 6-III et 6- VI. 1 DE LA LOI N°2004-575 DU 21 JANVIER 2004 POUR LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE**