

L'atteinte au droit des marques sur internet : aspect de droit international privé

Edouard Treppoz, Professeur à l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

APRAM / Universités « L'atteinte au droit des marques sur internet »

Mardi 1 juin 2021

«O» **APRAM**

Introduction : internationalité et PI

Rappel de l'importance du droit international privé en matière de propriété intellectuelle :

- Un objet immatériel,
- Des « vrais » conflits (lois applicables, juges, compétents, injonctions...).

Introduction : l'internet

Le bouleversement d'internet :

- Un outil universel,
- l'internationalité : de l'exception au principe.

Introduction : la question du droit des marques

- Les conséquences de l'enregistrement.
- Une protection à géométrie variable : des titres nationaux aux titres européens.

Section) La loi applicable

A) La consécration du critère du public visé

CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, C-324/09

Vers une nouvelle internationalité de principe: un titulaire de droit français revendiquant ses droits en Europe pour s'opposer à des ventes de produits contrefaisants se trouvant à Hong Kong et vendus par le biais d'une plateforme mondialisée établie aux Etats-Unis.

Section) La loi applicable

A) La consécration du critère du public visé
CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, C-324/09

Le rejet de la loi d'origine de l'offre:

« 63 ... il serait porté atteinte à **l'effectivité** de ces règles si l'usage, dans une offre à la vente ou une publicité sur Internet destinée à des consommateurs situés dans l'Union, d'un signe identique ou similaire à une marque enregistrée dans l'Union échappait à l'application de celles-ci **du seul fait que le tiers à l'origine de cette offre ou de cette publicité est établi dans un État tiers, que le serveur du site Internet qu'il utilise se situe dans un tel État, ou encore que le produit faisant l'objet de ladite offre ou de ladite publicité se situe dans un État tiers.** »

Section) La loi applicable

A) La consécration du critère du public visé

CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, C-324/09

Le rejet du critère de l'accessibilité :

« 64 Il y a, cependant, lieu de préciser que **la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas** pour conclure que les offres à la vente y affichées sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire ... En effet, si l'accessibilité, sur ledit territoire, d'une place de marché en ligne suffisait pour que les annonces y affichées relèvent du champ d'application de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, des sites et des annonces qui, tout en étant à l'évidence destinés exclusivement à des consommateurs situés dans des États tiers, sont néanmoins techniquement accessibles sur le territoire de l'Union **seraient indûment soumis au droit de l'Union.** »

Section) La loi applicable

A) La consécration du critère du public visé
CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal, C-324/09

La consécration du public visé :

« 62 Cette dernière thèse doit être accueillie. En effet, s'il en était autrement, les opérateurs qui recourent au commerce électronique en proposant à la vente, sur une place de marché en ligne **destinée à des consommateurs situés dans l'Union**, des produits de marque situés dans un État tiers, qu'il est possible de visualiser sur écran et de commander au moyen de ladite place de marché, n'auraient, pour ce qui concerne des offres à la vente de ce type, aucune obligation de se conformer aux règles de l'Union en matière de propriété intellectuelle. **Une telle situation affecterait l'effet utile de ces règles.** »

Section) La loi applicable

A) La consécration du critère du public visé

Au-delà du droit de la propriété intellectuelle : un consécration généralisée du droit de la consommation à la réglementation des données en passant par le futur règlement DSA.

Section) La loi applicable

B) Les questions posées

1) La détermination du public visé

- L'importance de la disponibilité pour les biens tangibles.
- De la publicité au *geoblocking*.

Section) La loi applicable

B) Les questions posées

2) Des publics visés vers le public le plus significatif?

- Le problème.

- Les propositions doctrinales.

Section) La loi applicable

B) Les questions posées

2) Des publics visés vers le public le plus significatif?

- Les avancées jurisprudentielles.

CA, 12 février 2021, Pôle 5, Chambre 2, n° RG 19/07660

Enfin, si pour déterminer le pays où la protection était demandée au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la cour a caractérisé l'existence d'un lien substantiel avec la France pour retenir l'application de la loi française, en constatant que le magazine litigieux diffusé depuis l'adresse [www.hm.com./fr](http://www.hm.com/fr) et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, ne rend pas irrecevable la société Emilio Pucci à invoquer l'application de la loi française aux faits commis à l'étranger, la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2018 rejetant le pourvoi principal de la société H&M AB qui faisait grief à la cour d'appel de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Pucci au titre de la contrefaçon de droits d'auteur est la loi française, précise bien que "la cour d'appel qui, dès lors, n'était pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l'ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu'au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays ou la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française". Ainsi, par décision irrévocable, la loi française a été reconnue applicable à l'ensemble du litige.

Section) La loi applicable

B) Les questions posées

3) La loi applicable à la responsabilité des intermédiaires

Article 15 Règlement Rome II

La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

- a) Les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;

Article 3:604: Secondary infringement CLIP Principles

(2) In case of facilities or services being offered or rendered that are capable of being used for infringing and non-infringing purposes by a multitude of users without intervention of the person offering or rendering the facilities or services in relation to the individual acts resulting in infringement, the law applicable to the liability of that person **is the law of the State where the centre of gravity of her/his activities relating to those facilities or services is located.**

Section) La loi applicable

B) Les questions posées

4) Marques européennes et loi(s) applicable(s)

Le fait générateur pour déterminer la loi nationale dans le silence de la réglementation européenne.

CJUE, 27 septembre 2017, Nintendo, C-24/16 et C-25/16

« 111 ... l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, **visé le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit**»

Section II) Le juge compétent

A) La place du critère de l'accessibilité

1) La consécration du critère de l'accessibilité pour les titres nationaux

Les certitudes temporaires de la Cour de cassation

Cass., Civ. 1^{ère}, 9 décembre 2003, n° 01-03225

« qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui a constaté que ce site, **fût-il passif, était accessible** sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision; »

Section II) Le juge compétent

A) La place du critère de l'accessibilité

1) La consécration du critère de l'accessibilité pour les titres nationaux

La consécration implicite par la Cour de justice en droit des marques

CJUE, 19 avril 2012, Wintersteiger, C-523/10

« 29 Il y a donc lieu de considérer qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté **devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée.** »

Section II) Le juge compétent

A) La place du critère de l'accessibilité

1) La consécration du critère de l'accessibilité pour les titres nationaux

La consécration explicite par la Cour de justice au-delà des marques

CJUE, 22 janvier 2015, Hejduk, C-441/13

« 33 Partant, aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d'établir la compétence judiciaire sur le fondement de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, **est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l'État membre dont relève la juridiction saisie.**

34 Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation **découlent de l'accessibilité**, dans l'État membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site Internet d'EnergieAgentur, des photographies auxquelles s'attachent les droits dont M^{me} Hejduk se prévaut. »

Section II) Le juge compétent

A) La place du critère de l'accessibilité

1) La consécration du critère de l'accessibilité pour les titres nationaux

Une consécration critiquable :

- **Un critère de rattachement non sélectif**

- **Un *forum actoris* virtuel**

CJUE, 22 janvier 2015, Hejduk, C-441/13

«36 Toutefois, il convient de rappeler que, dès lors que la protection des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur accordée par l'État membre dont relève la juridiction saisie est limitée au territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué **n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.** »

Section II) Le juge compétent

A) La place du critère de l'accessibilité

2) La consécration du critère du public visé pour les titres unitaires

CJUE, 5 septembre 2019, AMS Neve, C-172/18

« 65 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque de l'Union européenne, qui s'estime lésé par l'usage sans son consentement, par un tiers, d'un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l'Union européenne de l'État membre **sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente**, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre. »

Section II) Le juge compétent

B) Le pouvoir injonctif du juge

L'indifférence du droit matériel

CJUE, 3 octobre 2019, Facebook, C-18/18

49 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort, en particulier, de son article 18, paragraphe 1, la directive 2000/31 ne prévoit, à cet égard, aucune limitation, notamment territoriale, à la portée des mesures que les États membres sont en droit d'adopter conformément à cette directive.

50 Par conséquent, et eu égard également aux points 29 et 30 du présent arrêt, **la directive 2000/31 ne s'oppose pas à ce que lesdites mesures d'injonction produisent des effets à l'échelle mondiale.**

Section II) Le juge compétent

B) Le pouvoir injonctif du juge

Le cadre donné par le droit international privé

CJUE, 12 avril 2011, DHL, C-235/09

33 Il convient de relever que la portée territoriale d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire, au sens de l'article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est déterminée tant par la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires ordonnant cette interdiction que par l'étendue territoriale du droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire, auquel il est porté atteinte par la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, telle que cette étendue découle du règlement n° 40/94.

Section II) Le juge compétent

B) Le pouvoir injonctif du juge

Sa traduction pour des injonctions portant sur des sites internet (au-delà de la propriété intellectuelle)

CJUE, 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen, C-194/16

48 Toutefois, eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle ... une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage

...

49 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexacts la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

Section II) Le juge compétent

B) Le pouvoir injonctif du juge

Cass., civ. 1^{ère}, 13 mai 2020, n° 18-24850

RENVOIE pour le surplus, à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

"Les dispositions de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet État membre, conformément à l'arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?" ;