



Les intermédiaires : La mise en jeu de la responsabilité des intermédiaires par les titulaires de droits de PI

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a récemment été saisi de demandes de mesures provisoires à l'encontre de propriétaires louant leurs locaux commerciaux à des contrefacteurs présumés dans le marché aux Puces de Saint-Ouen sur le fondement de l'article L.716-4-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui transpose en droit français l'article 11 de la directive n°207/2009.

Par 4 ordonnances des 14 octobre et 18 novembre 2019 ¹, le Juge des référés a reconnu à ces propriétaires bailleurs la qualité d'intermédiaires dont les services sont utilisés pour commettre des actes de contrefaçon de marques.

Il leur a ordonné, sous astreintes, de communiquer les baux conclus avec leurs locataires, dont l'identité a ainsi pu être révélée aux titulaires des marques concernées, et de "justifier de la prise de toute mesure utile à l'encontre de [leurs] locataire[s] propre à empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon".

En pratique, ces mesures pourraient notamment prendre la forme d'un rappel au respect du bail, d'un avenant au bail interdisant spécifiquement la vente de contrefaçons, voire même aller jusqu'à la résiliation du bail.

Pour les titulaires de droits, il est utile d'intégrer désormais dans la mise en place de leur stratégie de lutte anti-contrefaçon cette possibilité d'obtenir des mesures coercitives à l'encontre d'intermédiaires, qui ne peuvent certes pas être poursuivis au fond en tant que contrefacteurs, mais qui peuvent être utilement impliqués en référé. Leur responsabilité civile pourrait ensuite être engagée s'ils ne prennent pas de mesures alors qu'ils ont été mis en connaissance de cause.

¹PIBD 1138-III-4

Au-delà des propriétaires bailleurs de locaux commerciaux, les titulaires de droits pourraient envisager d'étendre cette mise en cause à d'autres opérateurs intervenant dans la chaîne de fabrication et de distribution d'articles de contrefaçon, comme des transporteurs ou des entrepositaires ...

\\ Coty/Amazon : L'entrepositaire n'est-il pas un "intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de PI" ?

Saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 9 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire, la Cour de Justice a, dans sa décision Coty/Amazon du 2 avril dernier, jugé que l'entrepositaire qui détient des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne peut pas être considéré comme détenant de telles marchandises « aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce » (i) si ces marchandises sont détenues pour le compte d'un tiers, (ii) l'entrepositaire n'a pas connaissance de l'atteinte, et (iii) si l'entrepositaire ne poursuit pas lui-même ces finalités d'offre ou de mise dans le commerce.

L'entité d'Amazon qui s'est bornée à entreposer des marchandises, pour le compte d'un tiers vendeur, dans l'ignorance de l'atteinte aux droits de PI de Coty, ne voit donc pas sa responsabilité engagée pour contrefaçon de marque sur le fondement de l'article 9 du règlement n°207/2009.

Faute d'en avoir été saisie, la Cour n'a pas tranché la question des autres fondements possibles à une mise en cause de la responsabilité d'Amazon dans une telle situation, comme par exemple l'article 14 §1 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, qui concerne la responsabilité de l'hébergeur mis en connaissance de l'atteinte à un droit de PI.

Surtout, ne serait-il pas approprié de recourir à l'égard de l'entrepositaire, à la notion d'"intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de PI", visée à l'article 9 ainsi qu'à l'article 11 dernière phrase de la directive 2004/48 ?

L'intermédiaire a été défini par la Cour comme celui qui « fournit un service susceptible d'être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou plusieurs droits de PI, sans qu'il soit nécessaire qu'il entretienne une relation particulière avec cette ou ces personnes » (CJUE, C-494/15 Delta Center). A cet égard, ont notamment été considérés comme des intermédiaires susceptibles de recevoir des injonctions, l'exploitant d'une place de marché en ligne (CJUE, C-324/09, L'Oréal/eBay), de même que le propriétaire qui loue ou sous loue des locaux destinés à la vente, que ce soit par la CJUE (CJUE, C-494/15 Delta Center), ou plus récemment par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris dans plusieurs Ordonnances (14.10.2019, n°19/57383 et 18.11.2019, n°19/57403, 19/57461 et 19/57407).

\\ Alibaba/Lafuma : [Episode 3] retour à une appréciation classique de la qualité d'hébergeur

Le 10 janvier 2020, la 3ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que diverses sociétés du groupe ALIBABA, exploitant en France la place de marché en ligne <french.alibaba.com>, n'avaient pas la qualité d'éditeur mais celle d'hébergeur.

Dans l'épisode 1, le Juge des référés avait considéré, le 27 novembre 2017, qu'ALIBABA devait être qualifié d'éditeur, responsable de la publication sur son site d'annonces pour des fauteuils contrefaisant les marques LAFUMA, au regard de divers indices démontrant pour le Juge le rôle actif d'ALIBABA dans la gestion du contenu de sa plateforme.

Dans l'épisode 2, la Cour d'appel infirmait cette ordonnance de référé au motif que l'appréciation du rôle actif ou passif d'ALIBABA en l'espèce relevait de la compétence des Juges du fond.

Saisi au fond, le Tribunal a donc jugé qu'il n'a pas été établi qu'ALIBABA ait eu un rôle actif dans la rédaction du libellé et du contenu des annonces présentes sur sa plateforme mais retient au contraire que la finalité des services fournis par ALIBABA est uniquement technique et logistique, de sorte que c'est le régime de responsabilité limitée de l'hébergeur qui doit s'appliquer.

Pour autant, ALIBABA n'échappe pas à toute sanction car le Tribunal retient que la neutralisation des annonces illicites dans un délai de trois mois après notification, intervenue en outre sous la pression d'une procédure en référé initiée le 28 septembre 2017, ne constitue pas une prompte réponse de l'hébergeur dont la responsabilité est donc engagée.