



Newsletter Propriété Intellectuelle/ Intellectual Property

BCTG • AVOCATS

Juillet 2021

Vente et publicité pour des produits contrefaisants : responsabilité des marketplaces ?

Dans le cadre d'un litige opposant Louboutin à Amazon, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a été saisie, le 8 mars 2021, d'une question préjudicielle portant sur la responsabilité d'un exploitant de plateforme de vente en ligne pour contrefaçon en cas de publicité et de vente de produits contrefaisants via cette plateforme : le fait, pour un exploitant de plateforme, entre autres services, d'intégrer dans sa communication commerciale des publicités pour la vente de produits contrefaisants par des tiers vendeurs, constitue-t-il un acte de contrefaçon ?

Dans cette affaire, Louboutin reproche en effet à Amazon, dans le cadre de son programme « *Fulfilment by Amazon* », d'intervenir dans la vente de marchandises contrefaisantes par des tiers vendeurs, en proposant à ces vendeurs différents services, parmi lesquels des services de publicité.

La question préjudicielle posée par le Tribunal de Luxembourg s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel débattu au niveau européen. La Cour d'appel de Bruxelles a par exemple considéré en juin 2020 qu'Amazon était uniquement responsable des publicités pour ses propres produits et non ceux de tiers, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme ayant commis des actes de contrefaçon par usage dans la vie des affaires d'une marque sans autorisation. Dans cette même affaire, le Tribunal de Bruxelles, en première instance avait au contraire reconnu la responsabilité d'Amazon pour contrefaçon, du fait de la publicité pour des chaussures contrefaisant les marques Louboutin sur la plateforme.

Cette question préjudicielle s'inscrit dans un contexte assez favorable aux plateformes, dont la responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de rôle actif dans la vente des marchandises contrefaisantes par les tiers vendeurs. Cette affaire, dont la réponse n'est pas attendue dans

l'immédiat, pourrait ainsi relancer les débats sur ce sujet, dès lors que les exploitants de plateforme peuvent avoir un rôle actif dans la promotion des produits litigieux.

\\ Inventions de mission et paiement de la rémunération supplémentaire à un salarié technicien de maintenance production

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2021, la Cour d'appel de Paris a fait une application stricte des dispositions du Code de la propriété intellectuelle applicables aux inventions de salariés, rejetant les demandes d'un salarié visant à voir qualifier d'inventions hors mission attribuables trois inventions réalisées au cours de son emploi. Il souhaitait ainsi obtenir le paiement d'un juste prix pour ces inventions, conformément à l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d'appel a analysé la fiche de poste du salarié « technicien fiabiliste », et considéré que de telles fonctions comprenaient « *un travail d'observation, d'analyse et de recherche aux fins de concevoir et mettre en œuvre des solutions visant à améliorer la sûreté du fonctionnement des moyens de production et à réduire, voire supprimer, les pannes et autres inconvénients susceptibles d'affecter ce fonctionnement* », ce qui impliquait une activité inventive.

La Cour d'appel a également relevé que le salarié avait lui-même qualifié les inventions en cause d'inventions de mission au stade de la déclaration d'invention, et n'a produit, au cours de la procédure, aucun élément de nature à contredire ces déclarations initiales, de sorte que les inventions en cause ont été qualifiées d'inventions de mission.

Cette qualification ouvre donc droit au paiement au salarié d'une rémunération supplémentaire, laquelle est néanmoins conditionnée dans son principe à la brevetabilité des inventions en cause, et dans son montant aux éventuelles stipulations contractuelles applicables.

En l'occurrence, une seule des trois inventions revendiquées a été jugée brevetable.

En outre, faute de dispositions dans la convention collective applicable, et en l'absence d'éléments fournis par le salarié quant à l'intérêt économique de l'invention, la Cour d'appel a appliqué les stipulations contractuelles prévoyant une rémunération complémentaire de 152 euros en cas de réalisation d'inventions de mission brevetable.

\\ Tout acte de parasitisme cause nécessairement un préjudice même en l'absence de perte de chiffre d'affaires ou de clientèle

« *Le parasitisme économique consistant à s'immiscer dans le sillage d'autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps* », a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2021.

En l'espèce, une société commercialisant des saunas en ligne reprochait à un concurrent de reprendre à l'identique sur son site internet les descriptifs techniques et avis de spécialistes

élaborés par ses soins afin d'optimiser son référencement par les moteurs de recherche. Elle l'a donc assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

La Cour d'appel avait rejeté ses demandes en raison de l'absence de perte de clientèle ou de chiffre d'affaires imputables aux actes de parasitisme et de lien de causalité entre l'attitude parasitaire et le préjudice dont la demanderesse se prévalait.

La Cour de cassation, au visa de l'article 1240 du code civil, a censuré cette interprétation.

Transposition en droit interne de la directive droit d'auteur et droits voisins

L'ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021, qui constitue la transposition en droit français de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a pour objectif de renforcer la protection des créateurs et leur garantir une rémunération adéquate.

Cette transposition consolide et complète les principes déjà prévus par le Code de propriété intellectuelle, tout en prenant en compte les dispositions sectorielles existantes et en renvoyant, comme le permet la directive, aux négociations professionnelles la précision des conditions de mise en œuvre.

La grande nouveauté tient à la transposition de l'article 17 de la directive, qui met fin à l'incertitude juridique sur la responsabilité des plateformes de partage concernant le droit d'auteur. Cet article permet aux créateurs, soit d'être rémunérés par les plateformes de partage qui diffusent massivement leurs œuvres, soit d'obtenir l'application de mesures préventives efficaces garantissant l'indisponibilité des œuvres non autorisées. En pratique, cela signifie les plateformes ne pourront pas prétendre à une exonération de leur responsabilité, comme cela est prévu pour les hébergeurs, qu'après avoir démontré avoir agi promptement après la notification par les titulaires de droits pour rendre indisponible ou retirer le contenu litigieux.

Sur un autre sujet, dans le cas de contrats d'exploitation, les articles 18 à 23 de la directive consacrent le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle des auteurs et des artistes par les exploitants de leurs œuvres, et renforcent les obligations de transparence de ces derniers. Ces dispositions ouvrent aux créateurs de nouveaux droits dans leur relation avec les exploitants de leurs œuvres, à travers un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue au contrat et une possibilité de résiliation en cas d'absence totale d'exploitation de l'œuvre.

L'enjeu de cette transposition est de responsabiliser les géants du numérique et mettre fin à l'exploitation non autorisée et non rémunérée de contenus. A noter que ce texte sera complété par deux autres ordonnances. Par conséquent, la transposition de la directive n'est pas encore pleinement achevée.

Gaëlle Bloret-Pucci

Partner

g.bloret@bctg-avocats.com

Pauline de Drée

Jessica Sandowski