

Les plateformes face aux atteintes à la marque : controverses juridiques

Hakim Haouideg, avocat, Fieldfisher

AIPPI, 20 avril 2018

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion and technology. Below the image is a blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- Objectifs alignés : les titulaires de marques et les plateformes veulent lutter contre les atteintes aux marques
- Pomme de discorde : qui va supporter le coût de la lutte contre la contrefaçon
 - Titulaires de marques : les plateformes ont créé ce nouveau “risque” et en tirent des revenus
 - Plateformes : nous offrons uniquement un service et ne sommes pas responsables de la manière dont il est utilisé, nous n’avons pas les moyens d’identifier la contrefaçon

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion and technology. Below the image is a blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- Activité d'hébergement : « *fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service* » (Article 14 DCE)
 - A priori formulation large (hébergement de sites internet, mais aussi hébergement d'informations entrées par l'utilisateur via une plateforme: annonces, articles (blogs), commentaires, photographies etc...)
 - Mais le service doit revêtir « *un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant qu'il n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées* » (CJUE Google France, C-236/08 à C-238/08)

A decorative header image featuring light trails from a long-exposure photograph of a road or highway at night, with streaks of red, orange, and white light against a dark background. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- DCE prévoit deux interdictions destinées aux Etats Membres:
- Première interdiction : Ne pas tenir un hébergeur responsable des informations hébergées si certaines conditions sont remplies
 - Pas de connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite (ou de faits ou circonstances qui rendent cette illicéité apparente)
 - Agisse promptement pour retirer ou rendre l'information après avoir eu cette connaissance (Article 14.1 CDE)
 - (que le destinataire du service n'agisse pas sous son autorité ou son contrôle Article 14.2 CDE)

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion or technology. Below the image is a blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- Ce sont les seules conditions pour l'exemption de responsabilité et l'exemption de responsabilité est totale si les conditions sont remplies.
 - La responsabilité de l'hébergeur ne peut être retenue ni directement, ni indirectement
 - Voy. CJEU McFadden, C-484/14 (re: *Störerhaftung*) en matière de fourniture d'accès mais transposable par analogie à l'hébergement.



Introduction

- Deuxième interdiction : Ne pas imposer d'obligation générale de surveiller les informations stockées, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
 - Des obligations spécifiques de surveillance sont possibles, pour autant qu'elles demeurent limitées quant au contenu et dans le temps.

A decorative header image featuring light trails from a long-exposure photograph of a road at night, with streaks of red, white, and blue light curving across the frame. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- DCE prévoit également que ce régime n'affecte pas la possibilité pour les Etats Membres :
 - d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation
 - d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion and technology. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title.

Introduction

- Combinaison de ces règles mène à un système de “notice & take down”, qui, en théorie, implique que :
 - Le titulaire est censé identifier l’atteinte et la notifier à l’hébergeur
 - L’hébergeur est censé retirer l’information illicite promptly
- En pratique :
 - Le titulaire souhaite impliquer davantage l’hébergeur (pour des raisons de coût et d’efficacité)
 - L’hébergeur souhaite être certain de ne retirer que de l’information illicite (et ne souhaite pas devenir un « policier » et en tous cas pas un « juge »).



Introduction

- Conclusion :
 - Après presque 20 ans, toujours en recherche d'un « équilibre »
 - Beaucoup de jurisprudence
 - Beaucoup de questions encore ouvertes

A decorative header image featuring light trails from a long-exposure photograph of a road or highway at night, with streaks of red, white, and blue light. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title text.

La connaissance de l'hébergeur

- Exemption de responsabilité si
 - Pas de connaissance
 - Au pénal, pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites
 - Au civil, pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicites est apparente
 - Et, si connaissance : pas agit promptement



La connaissance de l'hébergeur

- « connaissance de faits ou de circonstances rendant l'illicéité apparente »
- CJEU eBay/L'Oréal, C-324/09, pt. 120-122
 - Appréciation dans le chef d'un opérateur économique diligent
 - découvre l'existence d'une activité ou d'une information illicites à la suite d'un examen effectué de sa propre initiative
 - l'existence d'une telle activité ou d'une telle information est notifiée, étant entendu que « *notifications d'activités ou d'informations prétendument illicites peuvent se révéler insuffisamment précises et étayées* »
 - connaissance si l'hébergeur optimise ou promeut (mais alors il n'est plus hébergeur !)

A decorative header image featuring light trails from a long-exposure photograph of a road at night, with streaks of red, yellow, and white light against a dark background. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title text.

La connaissance de l'hébergeur

- Pour le reste, c'est au juge national qu'il appartient d'apprécier
- Problèmes pratiques :
- 1/ Lier l'illicéité à une activité ou information :
 - Cf. eBay/L'Oréal :
 - Les photographies illustrant les annonces sont des photographies d'originaux
 - Par contre :
 - Mentions dans l'annonce « imitation »
 - Vente dans de produits non commercialisés (150 ml versus 100 ml)

A decorative header image featuring light trails from a long-exposure photograph of a road or highway at night, with streaks of red, white, and blue light. Below the image is a solid blue horizontal bar containing the title text.

La connaissance de l'hébergeur

- 2/ Juger de l'illicéité à une activité ou information :
 - Cf. eBay/L'Oréal : Vente de testeurs (épuiement ? Non mais après longues discussions).
 - Plus facile pour l'usage d'un signe identique à la marque mais quid ?
 - Risque de confusion ou atteinte à la réputation ?
 - Un opérateur diligent attendrait probablement une décision judiciaire (?)



La connaissance de l'hébergeur

- 3/ Risque de vouloir faire « trop »
 - Pas d'obligation de rechercher des illicéités
 - Mais obligation de rester neutre et passif
 - Mais la découverte d'une illicéité « à la suite d'un examen effectué de sa propre initiative » peut impliquer une « connaissance »
 - Communication de la Commission "*Tackling Illegal Content Online Towards an enhanced responsibility of online platforms*", 28/09/2017, COM(2017) 555: « *concerns related to losing the benefit of the liability exemption should not deter or preclude the application of the effective proactive voluntary measures that this Communication seeks to encourage* ».



Injonctions - étendue

- Responsabilité ≠ Injonction
 - DCE n'affecte pas la possibilité pour les Etats Membres d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation (Article 15.3)
 - Directive 2004/48: « *Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.* » (Article 11)
- 

A decorative header with a black background showing colorful light trails (red, orange, yellow, white) from a long-exposure photograph of a road or highway at night. Below this is a solid blue horizontal bar containing the title.

Injonctions - étendue

- Article 2.22.3 CBPI : « le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé :
 - visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou
 - visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent »

Injonctions - étendue

- CJEU eBay/L'Oréal, C-324/09, pt. 126-144
 - Quelles atteintes ?



Que des atteintes
spécifiques et
clairement
identifiées

L'ORÉAL

Egalement les
atteintes futures du
même type

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion and technology. Below the image is a blue horizontal bar containing the title.

Injonctions - étendue

- CJEU eBay/L'Oréal, C-324/09, pt. 126-144
 - Egalement des atteintes futures
 - Mais pas de surveillance active de l'ensemble des données de chacun de ses clients (>< Article 15 DCE)
 - Mais pas d'obstacle au commerce légitime (p.ex. pas d'interdiction générale et permanente de mise en vente des produits concernés)
 - Par exemple, supprimer le compte d'un contrefacteur
 - Par exemple, ordonner de prendre des mesures pour faciliter l'identification des utilisateurs



Injonctions - étendue

- Jurisprudence subséquente : “à la recherche du juste équilibre” entre des droits fondamentaux
 - Le respect des droits de propriété intellectuelle (Art. 17.2 Charte)
 - La liberté d’entreprise et d’expression (Art. 16 et 11 de la Charte)
 - Cf. notamment CJEU Scarlet, C-70/10, Netlog, C-360/10, UPC Telekabel Wien, C-314/12, Coty, C-580/13, McFadden, C-484/14
 - R.D.T.I., n° 63-64, p. 140-148
-

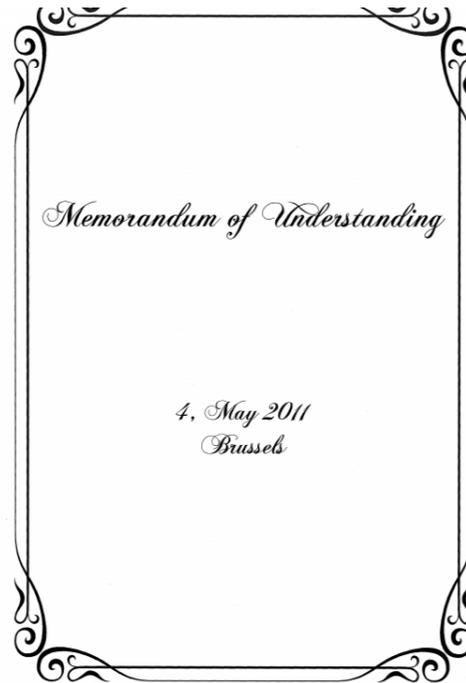
A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion or technology. Below the image is a solid blue horizontal bar.

Adwords

- [Hakim – Je propose de ne pas aborder ce thème puisque nous avons déjà beaucoup de matière et qu'il justifierait probablement une présentation à lui seul]

Solution négociée

- Protocole d'accord (MOU) signé le 4 mai 2011, entre des ayants-droits et des plateformes.





Solution négociée

- « la coopération est nettement préférable au contentieux »
 - Autorégulation, sous l'égide de la Commission (qui joue le rôle de facilitateur, en veillant au respect des équilibres et en assurant un suivi)
 - Premier rapport sur le fonctionnement du MOU en 2013, sous forme d'une communication (COM(2013)209)
 - Version modifiée le 21 juin 2016 (avec des indicateurs de performance)
 - Second rapport en 2017, sous forme d'un document de travail (SWD(2017)430)
-



Solution négociée

- Moratoire sur le contentieux entre les signataires
 - Information des utilisateurs
 - « notification et retrait »
 - Les plateformes doivent prévoir un système qui soit efficace et simple (éviter de demander trop d'information)
 - Les titulaires doivent utiliser ces systèmes, de bonne foi
 - Ils remboursent les frais de listing en cas de notification injustifiée
 - Ils peuvent être exclus en cas d'abus
- 

A decorative header image featuring light trails in red, orange, and white against a dark background, suggesting motion and technology. Below the image is a blue horizontal bar containing the title.

Solution négociée

- Mesures proactives par les titulaires :
 - combattre la contrefaçon à la source (contre le fabricant ou le distributeur initial)
 - informer les plateformes, notamment sur les produits qu'ils ne fabriquent pas, « sans que cela ne constitue une notification ou une connaissance implicite »
 - fournir aux plateformes des mots clés
 - efforts raisonnables pour surveiller les plateformes



Solution négociée

- Mesures proactives par les plateformes:
 - efforts raisonnables pour identifier correctement leurs membres
 - tenir compte des informations fournies par le titulaires, « sans que cela ne constitue une notification ou une connaissance implicite »
 - efforts raisonnables pour surveiller leur plateforme, « sans que cela ne puisse conduire à une surveillance générale »
 - autres mesures pro-actives à leur discrétion



Solution négociée

- Mesures contre les récidivistes
 - Les plateformes s'engagent à suspendre (temporairement ou définitivement) les comptes des vendeurs de contrefaçon
 - « meilleurs efforts » pour éviter qu'ils ne se réinscrivent
 - partager l'information avec les titulaires sur les mesures prises
 - pas encore de critères « automatiques »



Solution négociée

- Version 2016 du MOU
 - Key performance indicators
 - Analyse des 100 premiers résultats par produit et évaluation du pourcentage d'offres prétendument illicites
 - Nombre d'offres retirées (en mai-juin 2017, 97,4% des retraits venaient des mesures pro-actives prises par les plateformes)
 - Nombre de suspensions de comptes imposées par les plateformes sur base des notifications des titulaires (environ 3% des cas)
-