Image not found or type unknown

ATTEINTE A LA MARQUE ET DEMANDE DE BLOCAGE FONDEE SUR LA LCEN

Fiche pratique publié le **15/04/2020**, vu **2178 fois**, Auteur : Murielle Cahen

L'action en contrefaçon de marque peut être portée soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal pénal. Elle se prescrit par trois ans.

Le point de départ de la prescription est la commission de l'infraction, étant entendu de la contrefaçon est une infraction continue ce qui signifie que le délai de prescription ne commence qu'une fois l'acte incriminé terminé.

L'action en contrefaçon nécessite la collecte de preuves. La contrefaçon se prouve par tous moyens. Cependant le Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de collecte des preuves exorbitante du droit commun, la saisie-contrefaçon. Elle est régie par l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. Elle doit être autorisée sur requête par le Président du tribunal de grande instance. Elle permet à un huissier de décrire les objets revêtus de la marque arguée de contrefaçon et de saisir réellement des échantillons et voire le stock des produits argués de contrefaçon de marque. Cette saisie réelle peut porter sur les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendument contrefaisants.

L'existence d'un fondement propre au droit des marques quant aux demandes de blocage adressées aux fournisseurs d'accès à internet n'impose pas d'écarter le fondement issu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Tel est l'enseignement de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.

Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019**,** l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d'une personne physique ou morale (Code de la propriété intellectuelle art. L. 711-1, anc.).

Avec la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque (Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015).

L'article 4 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (qui remplace le Règlement (UE) 2015/2424 précité) reprend cette modification et précise que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et pouvant être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne « d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant

de la protection conférée à leurs titulaires » (Règl. n° (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2017, art. 4 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017).

Ces changements ont été pris en compte dans la loi française par l'adoption de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l'article 211 de la loi Pacte, qui transpose ces textes du « paquet marques » (Ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019 : JO, 14 nov.) (L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai, art. 201). À compter de son entrée en vigueur, l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle précité disposera que : « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1, mod. par Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019) .

L'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...), ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

L'article 5 de la directive CE n° 2008/95 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques habilite le titulaire de la marque à interdire aux tiers « de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (...) ».

Concrètement, la reproduction consiste donc à confectionner ou reproduire la marque.

La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur n'est pas prise en considération, seule compte la comparaison des signes en présence.

Toute marque portant atteinte à un droit antérieur régulièrement protégé peut être annulée. L'exercice de l'action est réservé au titulaire du droit antérieur (titulaire d'une marque, d'un dessin ou modèle, d'un droit à une appellation d'origine).

L'annulation d'un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification des droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant**.**

I) Faits et procédure

En l'espèce, des sociétés ont constaté que des sites internet commercialisaient des contrefaçons de montres sur lesquelles étaient reproduites les marques dont elles étaient titulaires. Ces sociétés ont donc fait assigner en référé les fournisseurs d'accès à internet (FAI) Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur le fondement de l'article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004**,** lequel dispose que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [i.e. les fournisseurs d'hébergement] ou, à défaut, à tout personne mentionnée au 1 [i.e. les fournisseurs d'accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

La demande porte ainsi sur le blocage de l'accès, depuis la France et par les abonnés des FAI, aux sites concernés.

Copyright © 2026 Légavox.fr - Tous droits réservés

Cependant, l'un des fournisseurs d'accès à internet invoque le fait que cet article, sur lequel la demande des sociétés est fondée, n'est pas applicable en l'espèce : en effet, il existe au sein du Code de la propriété intellectuelle une disposition spécifiquement applicable à l'atteinte au droit sur la marque, à l'article L. 716-6 (devenu art. L. 716-4-6 depuis l'ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services qui transpose en droit français la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015). L'article dispose en effet que « 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 » (al. 1er) et que, « 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. À 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 » (al. 5).

Dès lors, la question porte sur le point de savoir si l'existence de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit amener à écarter l'application du « référé-internet » de l'article 6.I.8 de la LCEN.

L'enseignement de l'ordonnance de référé est clair : le fournisseur d'accès à internet ne démontre pas que le législateur (européen comme français) aurait eu la volonté d'exclure le référé-internet par la création de la règle figurant désormais à l'article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Partant, les demandes de blocage de l'accès à certains noms de domaine faites par les sociétés titulaires des marques peuvent être fondées sur l'article 6.I.8 de la LCEN.

Le juge n'a donc pas été convaincu par l'argumentaire développé par le fournisseur d'accès à internet, selon lequel il y avait lieu d'appliquer en l'espèce l'adage specialia generalibus derogant pour écarter l'article 6.I.8 au bénéfice exclusif de l'article L. 716-6.

Dans l'absolu, la référence au droit commun et au droit spécial pour envisager les articles respectivement issus de la LCEN et du Code de la propriété intellectuelle ne va pas de soi. Il est en effet possible de considérer les règles comme étant toutes deux des règles spéciales, l'une étant issue de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « e-commerce » ou « commerce électronique », l'autre de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La réserve n'est pas d'ordre purement terminologique, mais justifie peut-être, au moins partiellement, la solution retenue : en effet, le juge semble avoir été convaincu par l'analyse des sociétés demanderesses, au terme de laquelle l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle « n'est pas une lex specialia » dérogeant à la règle contenue dans la LCEN, « puisqu'il s'agit de deux régimes distincts […] par leur nature, leurs modalités et leurs objectifs », « tous deux [étant] susceptibles de s'appliquer en matière d'atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce ».

Copyright © 2026 Légavox.fr - Tous droits réservés

II) L'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2020, n° 19/58 624

La solution retenue par l'ordonnance dont il est ici question n'est d'ailleurs pas sans rappeler des débats similaires en matière de droit d'auteur et de droits voisins. Notamment, par un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CJUE 5 septembre 2016, aff. C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment), la Cour de justice de l'Union européenne avait également retenu le fondement de la directive « e-commerce », alors même que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information prévoit un référé propre au droit d'auteur (la règle étant transposée en droit français à l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Certes, la Cour de justice prenait soin dans cet arrêt de préciser que la directive « e-commerce » devait être interprétée notamment compte tenu des exigences découlant des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48. Néanmoins, le fondement retenu était bien, comme en l'espèce, celui issu de la directive « e-commerce », de sorte qu'une application sélective des textes fondée sur specialia generalibus derogant n'était pas de mise dans l'esprit de la Cour.

C'est un raisonnement similaire qui est retenu au terme de la présente ordonnance : le juge se réfère notamment au considérant 45 de la directive « e-commerce » (« les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d'actions en cessation de différents types.

Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d'autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute violation ou que l'on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l'accès à ces dernières impossible ») et au considérant 23 de la directive 2004/48 (« sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.

Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres ») ainsi qu'aux travaux parlementaires internes. Il ressort de ces éléments, pour le juge, que la coexistence des deux fondements n'implique pas une exclusion automatique de l'article 6.I.8 de la LCEN.

Il est vrai que la pluralité de possibilités existant en ce domaine rend le choix du type de référé plus délicat ; dans cette perspective, la solution retenue en l'espèce n'est pas totalement surprenante. Toutefois, il faut malgré tout de convenir du fait que le fondement issu du Code de la propriété intellectuelle (en l'espèce, l'article L. 716-4-6, anc. L. 716-6) est sans doute plus adapté et devrait, dès lors, avoir vocation à être mis en œuvre prioritairement lorsqu'est en cause une atteinte à une marque, dans la mesure où la disposition est précisément prévue pour ce type spécifique d'atteinte.

Néanmoins, l'incontestable proximité des règles explique sans doute la souplesse de l'interprétation : puisque les deux référés, bien que distincts, sont très similaires, le juge n'est pas tenu par une logique d'exclusion d'une disposition.

En conséquence, et puisque la loi pour la confiance dans l'économie numérique est applicable en l'espèce, les sociétés demanderesses n'avaient pas à introduire une action au fond, comme le requiert l'article L. 716-4-6 in fine du Code de la propriété intellectuelle.

Copyright © 2026 Légavox.fr - Tous droits réservés

Une fois l'argument du fournisseur d'accès à internet écarté, le juge considère que l'article 6.I.8 de la LCEN constitue un fondement opportun et ordonne à tous les fournisseurs d'accès à internet défendeurs de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et pour une durée de douze mois, toutes mesures propres à empêcher l'accès par leurs abonnés depuis le territoire français des sites litigieux.

SOURCES :

(1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&categorieLien=id

(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001

(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095

(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007056169

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164

(6)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=FR&moc

Copyright © 2026 Légavox.fr - Tous droits réservés