

# *Le régime de la contrefaçon sur Internet*

*Exposé en droit des nouvelles technologies.*

*Dimitri PROKHOROV*

*Nolwenn PENNEC*

*28 avril 2009*

Au 18<sup>ème</sup> siècle Rétif de la Bretonne<sup>1</sup> écrivait que « la contrefaçon est un vol, un attentat à la propriété la plus sacrée, une infamie, un sacrilège ».

**Chiffres contrefaçon** - Aujourd'hui la contrefaçon ne concerne plus seulement le marché du luxe qui ne représenterait plus que 9 % de la contrefaçon.

La contrefaçon représente entre 5 et 10 % du marché mondial soit entre 250 et 400 milliards d'euros par an. Elle est difficilement chiffrable, mais pour la France cela représenterait une perte de plus de 6 milliards d'euros par an et de plus de 30 000 emplois.

Elle a donc des conséquences économiques et sociales très importantes, d'autant plus lorsqu'il existe un risque d'atteinte à la sécurité et à la santé du consommateur comme en matière de contrefaçon de médicaments notamment.

Depuis le début du 21<sup>ème</sup> siècle on assiste à une métamorphose de la contrefaçon, celle-ci ne concerne plus uniquement le monde physique mais aussi l'environnement immatériel par le biais d'un nouveau vecteur de communication, internet, qui permet une diffusion des contrefaçons à une échelle mondiale plus rapidement, plus facilement et à moindre coût.

**Contrefaçon et internet - Étudier** le régime de la contrefaçon sur internet implique donc de confronter deux disciplines *a priori* distinctes que sont la propriété intellectuelle et le droit international privé.

Avant d'examiner l'interaction entre ces deux disciplines, il convient de s'entendre sur la définition des termes du sujet.

Ainsi, la notion de contrefaçon irrigue l'ensemble de la propriété intellectuelle. En effet, on peut définir cette notion comme l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Notre étude portera donc tant sur la propriété littéraire et artistique que sur la propriété industrielle.

Le législateur a organisé le régime de cette contrefaçon c'est-à-dire qu'il l'a assorti d'un ensemble de règles propres visant à protéger le titulaire contre toute atteinte à son droit exclusif.

---

<sup>1</sup> Écrivain français, né à Sacy le 23 octobre 1734 et mort à Paris, le 3 février 1806

L'étude de ce régime implique de s'intéresser à la mise en oeuvre de la poursuite de l'acte de contrefaçon, à l'exclusion de la nature de l'acte lui-même, de ses sanctions et des responsabilités qui en découlent.

Contrefaçon sur internet signifiant donc immatérialité et internationalité nous nous sommes attachés à voir de quelle façon le droit appréhende ces spécificités, mais auparavant revenons rapidement sur le régime classique de la contrefaçon, commise dans l'environnement physique.

**Preuve de la contrefaçon** - La contrefaçon étant un fait elle peut se prouver par tous moyens. Néanmoins le législateur a jugé utile d'organiser des mesures spécifiques destinées à aider le titulaire du droit à prouver cette contrefaçon. Ainsi, dans le régime classique il existe plusieurs moyens de preuve de la contrefaçon, moyens dont le régime a d'ailleurs été largement uniformisé par la loi du 29 octobre 2007. Tout d'abord il existe la procédure de la retenue en douanes (que nous n'évoquerons pas ici pour des raisons évidentes puisque du fait de l'immatérialité d'internet il ne saurait y avoir de passage en douanes), ensuite il y a la saisie-contrefaçon, qui sera l'objet principal de notre étude.

**Saisie-contrefaçon** - Traditionnellement, on peut définir la saisie-contrefaçon comme un acte conservatoire qui permet de se constituer la preuve d'une contrefaçon. Pour reprendre la définition de Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière « *la saisie contrefaçon est une mesure provisoire, non contradictoire, qui permet au titulaire du droit de prouver avec célérité l'atteinte qu'il subit mais également de limiter ou d'empêcher une violation* ». Cette saisie a donc une double nature : probatoire et coercitive. Ordonnée sur requête du président du tribunal de grande instance, elle est réalisée par un huissier, éventuellement assisté d'un expert désigné par le demandeur.

Auparavant réservée à la protection de certains droits de propriété intellectuelle elle est aujourd'hui étendue par la loi du 29 octobre 2007 aux indications géographiques, aux topographies de produits semi-conducteurs et aux producteurs de bases de données.

**Deux types de saisie-contrefaçon** - On peut distinguer deux types de saisie-contrefaçon : la saisie-description et la saisie réelle. La loi du 29 octobre 2007 autorise la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets litigieux, ainsi que la saisie des documents comptables.

**Constitution de garanties** - Dans tous les cas, qu'il s'agisse de propriété industrielle ou de propriété littéraire et artistique, la saisie pourra être subordonnée à la constitution préalable de garanties par le demandeur, garanties destinées à indemniser le prétendu contrefacteur dans le cas où l'action au fond serait par la suite déclarée non fondée, ou la saisie annulée.

**Caractère facultatif** - Il convient de souligner que si la saisie est une mesure probatoire très fréquemment utilisée, elle n'est en aucun cas un préalable obligatoire à l'action en contrefaçon et peut même être réalisée après l'introduction de l'action au fond.

**Impact d'internet** – Par ailleurs, les problèmes de droit international privé, s'ils ne sont pas

propres aux réseaux numériques, sont néanmoins accrus par ce nouveau média permettant la globalisation des échanges et complexifiant la mise en oeuvre des moyens de contrôle.

**Problématique** – Quelles sont les particularités du régime de la contrefaçon commise sur internet ?

**Plan** - La question de la preuve est la question centrale de l'étude du régime de la contrefaçon. Et elle se pose avec une acuité nouvelle lorsqu'il s'agit d'une contrefaçon commise au moyen d'Internet. L'élaboration d'un corps de règles nouvelles est ici nécessaire (I). L'étude du régime de la contrefaçon sur Internet s'élargit aussi à d'autres branches du droit comme le droit international privé. Cette matière ne peut être ignorée, ni du juge, ni des parties au risque de voir toute la procédure échouer. Mais ces questions ne sont pas propres à Internet, et il nous semble qu'une simple adaptation des règles existantes est à envisager (II).

## **I – Des difficultés nouvelles relatives à la preuve**

Du fait de son immatérialité, internet soulève de nouvelles difficultés probatoires. En effet, comment procéder à une saisie, par définition matérielle ? Il a donc fallu innover et trouver des moyens d'adapter le régime classique (A) à la nouvelle problématique soulevée par internet (B).

### **A/ Régime classique de la preuve en matière de contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle**

#### 1. Propriété industrielle

**Dispositions générales** - Désormais, depuis l'uniformisation réalisée par la loi du 29 octobre 2007, les articles relatifs à la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle (articles L. 521-4 du CPI pour les dessins et modèles, L. 615-5 pour les brevets, L. 622-7 pour les produits semi-conducteurs, L. 623-27-1 pour les obtentions végétales, L. 716-7 pour les marques, L. 722-4 pour les indications géographiques) disposent que *« la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet; toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tous lieux et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvements d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que tout document s'y rapportant. »*

Le délai au fond pour agir après la saisie est désormais fixé par voie réglementaire, soit vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils, si ce délai est plus long. A défaut d'intenter l'action au fond dans les délais prescrits le demandeur se verra privé du bénéfice de la saisie-contrefaçon qui se verra entachée de nullité.

#### 2. Propriété littéraire et artistique

**Droit d'auteur** - En matière de propriété littéraire et artistique certaines spécificités demeurent. Ainsi, on peut distinguer deux sortes de saisie-contrefaçon, l'une requiert une autorisation de justice (article L. 332-1 alinéa 2), l'autre non (article L. 332-1 alinéa 1).

**Article L. 332-1 alinéa 1** - Tout d'abord, selon l'article L. 332-1 alinéa 1 du CPI, le titulaire des droits peut s'adresser aux commissaires de police ou aux juges d'instance pour qu'il soit procédé à la saisie des exemplaires contrefaisants.

**Article L. 332-1 alinéa 2** - Dans d'autres cas, le titulaire des droits doit s'adresser au

président du tribunal de grande instance afin qu'il ordonne la saisie par une ordonnance rendue sur requête. Cette saisie peut avoir pour but de « *retarder ou suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées* ». C'est le cas par exemple de la diffusion d'un film à la télévision ou, dans le cas qui nous intéresse, sur internet.

La loi du 21 juin 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique, a complété cet article et permet désormais au président du TGI d'ordonner la suspension « *par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès.* » (article L. 332-1 alinéa 2 4°)

La requête n'est soumise à aucun formalisme particulier, mais le requérant doit accompagner cette requête de pièces justificatives telles que la *home page* du site internet, soit la page d'accueil du site. Il faut par ailleurs que l'ordonnance du juge identifie avec précision le saisi, le lieu et l'objet de la saisie, et l'huissier choisi par le saisissant.

**Main-levée de la saisie** – Le droit d'auteur marque ici sa spécificité par rapport à la propriété industrielle. En effet alors qu'en propriété industrielle le défaut d'action au fond dans le délai prescrit entache la saisie de nullité, en droit d'auteur, dans tous les cas, il existe pour le saisi la possibilité de demander au président du TGI la main-levée de la saisie-contrefaçon réalisée ou le cantonnement de ses effets. Ainsi, lorsque l'action au fond n'est pas intentée dans le délai prescrit, soit, selon le décret du 27 juin 2008, dans les vingt jours ouvrables ou dans les trente et un jours civils, si ce délai est plus long, à compter du jour de la signature du procès verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance, la saisie contrefaçon ne sera pas pour autant entachée de nullité.

**Règles propres aux logiciels et aux bases de données** – En matière de logiciels et de bases de données la saisie ne peut être qu'ordonnée par le juge (article L. 332-4 du CPI). Il n'existe donc pas de possibilité similaire à celle de l'article L. 332-1 alinéa 1 de recourir aux commissaires de police ou aux juges d'instance. Néanmoins, ceux-ci peuvent malgré tout être saisis par le titulaire des droits afin qu'ils procèdent à une saisie-description.

Il faut souligner ici une spécificité par rapport au droit d'auteur classique. En effet, comme nous l'avons vu, en droit d'auteur le défaut d'action au fond dans le délai prescrit n'entraîne pas la nullité de la saisie réalisée. Concernant les logiciels et les bases de données, l'article L. 332-4 alinéa 3 dispose « *qu'à défaut d'assignation ou de citation dans un délai fixé par voie réglementaire la saisie-contrefaçon est nulle* ». Cette disposition peut sembler surprenante mais s'explique sans doute par la nature technique des objets protégés.

Le développement croissant d'internet a entraîné l'émergence de nouvelles formes de contrefaçon que le droit a dû appréhender, ce qui a conduit à l'exigence de conditions de validité spécifiques à la saisie-contrefaçon réalisée sur internet (B).

## **B/ De nouvelles exigences, conditions de validité spécifiques**

**Saisie réelle ou saisie description ?** - L'immatérialité d'internet impose de nouvelles conditions de validité spécifiques pour que la saisie-contrefaçon puisse être acceptée au titre de preuve. En effet, il est impossible, par définition, de procéder à une saisie réelle sur internet du fait de son immatérialité. En réalité les saisies réalisées se limiteront donc à une saisie-description, l'huissier ne pouvant que se contenter de constater les faits.

**Elaboration de règles prétorienne**s - Au fur et à mesure du développement d'internet et de la contrefaçon sur ce réseau, plusieurs difficultés pratiques sont apparues, difficultés qui ont amené la jurisprudence à élaborer une série de règles prétorienne. Ainsi, ont été définis un certain nombre de pré-requis techniques (1), des obligations spécifiques pour la personne réalisant le constat (2), ainsi que des spécificités procédurales (3).

### 1. Pré-requis techniques

**Pré-requis techniques** – Avant toute chose il est essentiel que la personne réalisant le constat suive le cheminement classique de tout internaute. Ensuite, un certain nombre de pré-requis techniques à toute saisie réalisée en ligne ont été élaborés par la jurisprudence et notamment par deux jugements, l'un du TGI de Paris du 4 mars 2003, l'autre du TGI de Nice du 7 février 2006.

Le jugement du TGI de Paris prévoit ainsi cinq pré-requis techniques :

- mentionner l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour réaliser la constatation. Une adresse IP (pour internet protocol) est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à internet, soit, l'interface avec le réseau de tout matériel informatique tels qu'une imprimante, connecté à un réseau informatique utilisant l'*Internet Protocol*.
- vider le système de cache du logiciel de navigation utilisé entre chaque connexion à un nouveau site internet. Les mémoires de cache servent à conserver localement des informations qui ont une certaine probabilité de servir à nouveau.
- vider les autres systèmes de cache de l'ordinateur tels que l'historique des saisies ou le fichier des cookies. Les *cookies* sont de petits fichiers textes stockés par le navigateur web sur le disque dur du visiteur d'un site web et qui servent (entre autres) à enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site.
- déconnecter le serveur proxy. Un serveur proxy sert de relais entre deux réseaux, c'est un serveur informatique qui a pour fonction de relayer des requêtes entre un poste client et un serveur.
- imprimer les copies de l'écran au fur et à mesure des constatations. Il faut ici souligner que cela doit se limiter à une capture d'écran sans aller jusqu'à une aspiration du

site (CA Paris 25 octobre 2006)

Le jugement du TGI de Nice ajoute deux autres pré-requis techniques :

- décrire le type d'ordinateur utilisé pour réaliser les constatations en indiquant notamment le système d'exploitation et le navigateur utilisé
- vérifier la synchronisation de l'horloge interne

Si ces pré-requis techniques ne sont pas effectués, la saisie réalisée en ligne ne pourra servir de moyen de preuve de la contrefaçon.

**Mesures essentielles** – Parmi ces différents pré-requis techniques, certains ont été qualifiés de mesures essentielles par la jurisprudence. Ces mesures essentielles, cumulatives, sont au nombre de trois :

- mention de l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour réaliser la constatation TGI Paris 4 mars 2003
- désactivation de l'accès aux serveurs proxy afin, selon le jugement du TGI de Meaux du 9 mars 2004 « *de lever tout doute quant à la date à laquelle les observations ont été effectuées* ». Cette condition est cependant relative dans la mesure où certaines connexions à internet s'effectuent à partir de réseaux n'utilisant pas de serveurs proxy.
- purge des systèmes de cache pour s'assurer que les fichiers consultés se trouvent sur les serveurs en cause et non dans la mémoire temporaire de l'ordinateur

En ce qui concerne les autres pré-requis techniques tels que la vérification de la synchronisation de l'horloge interne, s'ils ne sont pas effectués ils ne remettent pas pour autant en cause la force probante du constat.

Cette solution nous semble légitime en pratique, en effet, nous ne pensons pas que la simple omission de la mention du logiciel de navigation utilisé doive, par exemple, remettre en cause la force probante du constat, dès lors qu'en réalité tous les logiciels de navigation permettent d'accéder à tous les sites web du monde, à moins d'habiter en Chine.

Ces conditions, élaborées de façon prétorienne sont susceptibles d'évoluer, au gré des évolutions techniques, ce qui crée une certaine insécurité juridique, qui porte selon nous préjudice à la protection des titulaires de droits.

## 2. Obligations spécifiques de la personne réalisant le constat en ligne

Ces obligations varient suivant la qualité de la personne réalisant le constat en ligne. Nous distinguerons ici trois cas de figure : le témoin, l'huissier de justice et les agents assermentés.

a) simple témoin

**Simple témoin** – Toute personne peut témoigner d'un fait survenu en ligne et dès lors être entendu en qualité de témoin, en respectant les conditions de forme prescrites par l'article 202 du NCPC. (à regarder)

b) agents assermentés

**Agents assermentés** – Aux termes de l'article L. 331-2 du CPI, ces agents peuvent réaliser des constats en ligne; Ceux-ci ont d'ailleurs été validés par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 15 février 2007.

c) huissier de justice

**Ressort territorial** – A titre liminaire, il faut souligner que tout comme dans l'environnement physique l'huissier ne peut agir que dans le cadre de son ressort territorial. Dès lors, avec le développement de la technique tel que les ordinateurs portables, les connexions sans fil, il faudra que l'huissier soit très prudent et ne procède aux constats qu'à partir de son territoire de compétence.

**Obligation de révéler sa qualité** - Selon l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 9 janvier 1974, pour pouvoir procéder à une saisie, l'huissier doit se présenter en tant que tel, soit, selon les termes de l'arrêt « *à visage découvert et ne pas dresser de constats en se cachant* ». Dans l'environnement physique cette obligation ne pose pas de difficultés, il suffit à l'huissier de faire part de sa qualité au saisi lors de la saisie. A contrario, dans l'environnement immatériel d'internet cette condition a soulevé quelques interrogations.

En effet, quelle est la portée de cette obligation en matière de constats en ligne ? A quel moment l'huissier doit-il révéler sa qualité, lors de sa connexion au site, lors de sa décision de procéder à la saisie en imprimant les pages visées ?

Cette question s'est posée avec une acuité particulière lorsque pour pouvoir procéder au constat l'huissier doit notamment procéder à une commande en ligne ou s'inscrire à un service en ligne, soit lorsque la réalisation du constat implique que l'huissier saisisse ses coordonnées.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'un constat d'huissier réalisé sur un forum de discussion accessible après saisie d'une adresse e-mail et d'un mot de passe, le TGI de Melun, dans un jugement du 8 novembre 2006 a considéré que l'huissier aurait dû faire part de sa qualité : « *dans l'exercice de son ministère, l'huissier doit respecter les règles déontologiques de sa charge ; qu'il ne doit pas procéder de manière déloyale ; que notamment il ne peut instrumenter sans dévoiler sa qualité* ».

### 3. Spécificité procédurale suivant le caractère privé ou public du site web

**Nécessité d'une autorisation préalable du juge en matière de constat en ligne réalisé en un lieu privé** – Il faut ici souligner que cette disposition est commune tant au régime de la contrefaçon commise dans l'environnement physique qu'à celle commise sur internet. Selon la circulaire du ministre de la justice du 31 janvier 1903, les constatations par un huissier de justice en un lieu privé ne sont autorisées que sur mandat de justice et ce indépendamment de savoir si ce lieu privé est ou non ouvert au public.

**Nature privée ou publique du site web** – Initialement, il avait pu être soutenu que la réalisation de constats en ligne constituait une violation illicite de domicile virtuel. Mais, depuis l'ordonnance de référé du TGI de Paris du 14 août 1996, il est admis que l'autorisation du juge n'est pas requise dès lors que le constat est effectué sur les pages d'un site web ouvertes au public.

Ainsi, par exemple, l'autorisation du juge sera requise lorsque le constat est effectué sur des forums de discussion ou des zones du site uniquement accessibles après saisie d'un identifiant et d'un mot de passe. C'est en ce sens que s'est prononcé le jugement du TGI de Melun précité.

**Adresse IP, une donnée personnelle ?** - Une interrogation est survenue quant à la nature de l'adresse IP, notamment en matière de téléchargement illégal de fichiers musicaux par le biais des réseaux *peer-to-peer*. En effet, depuis la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du CPI, soit les sociétés de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, peuvent traiter ces données personnelles après autorisation de la CNIL.

Selon l'article 2 alinéa 2 de la loi informatique et liberté, une donnée personnelle est toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui pourrait l'être, par référence à un numéro d'identification ou d'autres éléments qui lui sont propres.

Le débat sur la nature de l'adresse IP est survenu à la suite d'une délibération de la CNIL du 18 octobre 2005 refusant à certaines sociétés de gestion collective de surveiller les échanges ayant lieu sur les réseaux *peer-to-peer*. La CNIL craignait qu'en donnant une telle autorisation cela n'aboutisse « à une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et à une surveillance exhaustive et continue des réseaux d'échanges de fichiers ».

Cette décision a été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 mai 2007 au motif que la demande ne portait que sur 10 000 titres.

Cet arrêt du Conseil d'Etat rejoint la position adoptée par la Cour d'appel de Paris (13ème ch.) dans deux arrêts en date des 27 avril et 25 mai 2007 selon lesquels « cette série de chiffres ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine, et non à l'individu qui utilise l'ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ». Par la suite cependant un arrêt rendu par une autre chambre de la cour d'appel de Paris (14ème ch.) est venu semer le doute en estimant que « l'adresse IP, si elle constitue une donnée personnelle, ne permet d'identifier qu'un ordinateur ».

Pour nous, il s'agit d'une donnée personnelle indirecte dans la mesure où en permettant

d'identifier l'ordinateur elle permet de le lier à un certain groupe de personnes, qu'il s'agisse de la cellule familiale ou de la cellule professionnelle. C'est d'ailleurs la position adoptée par la CJCE dans un arrêt *Promusicae* du 29 janvier 2008 qui qualifie l'adresse IP de donnée personnelle tout en laissant aux Etats la faculté de prévoir une communication de ces données en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

## **II – La contrefaçon sur internet, un enjeu international**

Les problèmes liés au droit international privé ne sont pas apparus avec les réseaux, et ces problèmes ne sont donc pas propres à Internet. En effet, de tout temps, une contrefaçon (par imitation par exemple) aurait pu être commise sur un autre territoire. Néanmoins, le caractère international d'Internet fait que ces questions se sont démultipliées et méritent donc des développements particuliers.

Trois temps doivent être distingués lorsqu'on est en présence d'un litige, quel qu'il soit, présentant un caractère d'extranéité. Ainsi, avant d'entamer une procédure contentieuse<sup>2</sup>, le demandeur devra répondre à trois questions. Tout d'abord, il doit identifier la juridiction compétente pour trancher le litige ; il doit ensuite déterminer la loi applicable à celui-ci ; il devra enfin s'assurer que la décision rendue soit reconnue et exécutée, c'est la question de l'exequatur. Ces trois temps, en cas de litige international, devront être traités successivement. Ainsi, il est impossible de déduire systématiquement de la solution retenue pour la compétence judiciaire, la solution de la loi applicable. Seules les questions de la juridiction compétente **(A)** et celle de la loi applicable **(B)** seront traitées dans notre exposé. En effet, la question de l'exequatur est celle qui pose le moins de problèmes en pratique (elle ne se pose d'ailleurs pas du tout dans le contexte européen où la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers est conventionnellement acquise).

### **A/ Détermination du tribunal compétent pour connaître de la contrefaçon commise sur Internet (ou conflit de juridiction).**

#### 1. Le principe général de la détermination des règles de compétence territoriale internationale en matière délictuelle

En matière délictuelle, l'article 5.3 du règlement de Bruxelles, non modifié par la convention de Bruxelles prévoit une option de compétence (à l'image de ce qui est prévu par le droit interne à l'article 46 du NCPC). Le principe étant donc que le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre, peut être attiré devant le tribunal de son domicile ou devant celui où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En cas de dissociation entre le lieu du fait générateur et celui du dommage, la jurisprudence (décision à la suite d'une question préjudicielle posée devant la CJCE, le 30 nov. 1976, *Mines de Potasse*, D. 1977, juris. p. 613) considère que le demandeur bénéficie d'une triple option. Ainsi celui-ci peut saisir soit

- Le tribunal du domicile du défendeur.
- Le tribunal du lieu de l'événement causal / du fait générateur (celui qui a donné naissance au litige).

---

<sup>2</sup> Le cas de l'arbitrage, justice non contentieuse et privée, doit être laissé de côté.

- Le tribunal du lieu où le dommage a été subi.

S'agissant d'un délit de presse, la CJCE en réponse à une nouvelle question préjudicielle (affaire Fiona Shevill, 1995) a estimé que la victime pouvait exercer son action en responsabilité alternativement devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication (lieu du fait générateur), laquelle est compétente pour réparer l'intégralité des dommages, ou devant les juridictions de chaque État où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation (lieu où le dommage a été subi), lesquels ne sont alors compétents que pour réparer les seuls dommages causés dans le seul État de la juridiction saisie.

En pratique, les victimes saisissent, pour des raisons évidentes de simplicité et de coût, leur juridiction nationale, et demandent la réparation de l'intégralité du préjudice, qu'elles valorisent en mettant en avant le caractère international du litige. Et les juges du fond paraissent en pratique sensibles à ces arguments et sanctionnent lourdement de telles atteintes commises sur Internet, en considérant que la nature internationale du litige implique nécessairement un préjudice international qu'il convient de réparer.

## 2. Transposition des règles issues du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 à la contrefaçon commise sur le réseau Internet.

Concernant la commission de la contrefaçon commise sur le réseau deux phases doivent être distinguées.

En effet, au début les tribunaux français n'hésitaient pas à considérer que leur compétence était acquise du seul fait de l'accessibilité du site contenant l'information ou proposant le produit litigieux. Ce courant jurisprudentiel a été consacré par la Cour de cassation en 2003. L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 9 décembre 2003<sup>3</sup> a donc été le premier à s'être prononcé sur la compétence des juridictions françaises en matière de contrefaçon d'une marque sur un site Internet étranger. L'arrêt dit *Roederer* (du nom de la société titulaire de la marque contrefaite), affirme pour la première fois le principe de la compétence des tribunaux français du simple fait de l'accessibilité du site internet en France. Sans ambiguïté aucune, la haute juridiction refuse d'examiner d'autres critères de compétence que celui de l'accessibilité. Pourtant, en l'espèce, le site était intégralement rédigé en langue espagnole et ne comportait pas d'offre à destination du public français.

Cette solution présentait l'avantage d'une grande simplicité à la fois pour le juge et le demandeur. Le premier n'aura même plus besoin de se rappeler au bon souvenir du droit international privé et du conflit de juridiction puisque sa compétence sera acquise « par principe » dès lors qu'il aura établi le fait<sup>4</sup> que le demandeur aurait pu consulter le site Internet à partir de la

3 Cass. 1<sup>er</sup> civ., 9 déc. 2003, n°01-03.225, *Roederer* : JurisData n°2003-021338 ; D. 2004, p. 276, obs. C. Manara ; *Comm. com. électr.* 2004, comm. 40, note Caron ; *Rev. crit. DIP* 2004, p. 632, note O. Cachard.

4 Cela s'apparente d'avantage à une formalité qu'à une véritable preuve.

France<sup>5</sup>. Le demandeur (ou plus précisément son conseil) n'aura pas, lui non plus, à rechercher les critères qui lui permettront de fonder sa compétence pour agir devant les tribunaux français, le seul critère (déjà acquis) étant celui de l'accessibilité du site en France. De plus, le demandeur, en choisissant le juge de son pays aura l'avantage de mieux connaître la loi du for ; il fera de plus l'économie du déplacement et d'un procès qui pourrait être plus coûteux.

La simple accessibilité du site conférant la compétence aux tribunaux français est critiquable sur plusieurs points. Le risque de *forum shopping* est accru, la tentation étant en effet forte de localiser une partie de l'activité proscrite dans un pays qui présenterait un avantage pour le demandeur ou même pour le défendeur (pays de mise sur le réseau de l'oeuvre, celui de sa reproduction illicite ou encore celui de sa réception). En effet, le *Forum shopping* pourrait s'exercer à deux niveaux. Tout d'abord, la victime pourrait saisir le *for* (par définition compétent du fait de l'accessibilité au contenu contrefait à partir de celui-ci) qui lui est le plus favorable, celui où les exigences en matière de preuve sont les plus souples, ou celui où le coût du procès est le moins élevé par exemple. A l'inverse, on pourrait concevoir qu'un contrefacteur particulièrement prévoyant pourrait tenter de prévenir ou tout du moins limiter les sanctions de ces actes en essayant de les limiter aux pays dont les juridictions ou le système procédural sont plus souples ou notoirement inefficaces. Mais, il faut avoir à l'esprit qu'en pratique, le justiciable français, pour des raisons de simplicité préférera souvent saisir les juridictions françaises lorsque celles-ci pourraient se reconnaître compétentes.

D'une façon générale, admettre la compétence universelle, c'est nier l'existence du conflit de juridiction en droit international privé. L'application du critère de l'accessibilité (qui se justifie pour cette matière) efface toute incertitude quant à la compétence juridictionnelle des tribunaux répressifs français. Ces derniers sont compétents sans qu'il soit nécessaire de recourir au mécanisme du conflit de juridiction. Ce raisonnement ne peut pas être étendu au droit international privé. Le conflit de juridictions s'oppose au conflit de lois en ce qu'il édicte des règles substantielles qui tranchent directement un litige. Ainsi, en présence d'un litige international (en l'absence de tribunaux supra-étatiques) il faut nécessairement recourir à un conflit pour déterminer le tribunal compétent en toute objectivité. A défaut de critères objectifs uniformes pour tous les pays, il faut s'appuyer autant que possible sur des critères de compétence logiques en fonction à la fois de la matière concernée et éventuellement du support utilisé (dans notre cas Internet). Admettre la compétence universelle sur le seul fondement de l'accessibilité, c'est nier à la fois la particularité de la matière concernée (la propriété intellectuelle et le commerce électronique au sens large) et le vecteur utilisé (Internet qui est par nature universel). Ces particularités justifient selon nous le rejet de ce critère de compétence.

Ainsi depuis 2005, et un fameux revirement de jurisprudence, la théorie de l'accessibilité a été rejetée au profit de celle du public visé, plus respectueuse du droit international privé et du conflit de juridiction. l'arrêt *Hugo Boss*. Cass. com., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-18.381.

---

5 Il n'aura même pas besoin de considérer si le demandeur possède une connexion internet chez lui, la simple accessibilité du site à partir de n'importe quel ordinateur situé en France suffira.

Faits. La société *Hugo Boss*, après avoir agi en contrefaçon de marque contre la société Reemtsa, demandait aux juridictions françaises la levée de l'astreinte assortissant l'interdiction de faire tout usage de la marque « *Boss* » prononcé à l'encontre de cette dernière par les premiers juges.

CA. A rejeté cette demande en relevant que le site Internet, rédigé en langue étrangère et sur lequel était reproduite illicitement la marque en question, ne visait pas le public français et que les produits n'étaient pas disponibles en France. **De ce fait, les actes de contrefaçon n'étaient pas constitués sur le territoire français.**

La cour de cassation a suivi le raisonnement de la cour d'appel et a donc considéré que le site Internet ne pouvait pas alors être considéré comme visant le public français.

Cet arrêt est important car il tend à considérer qu'en matière de tribunal compétent pour juger la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle (qu'on pourrait étendre à la propriété littéraires et artistique, même si la nature de ces droits est distincte) sur Internet, il ne faut pas prendre en compte la simple accessibilité du site Internet comme critère de rattachement mais bien celui du public visé (qui comprend le critère de la langue et celui de l'intelligibilité du message véhiculé).

D'autres décisions sont venues confirmer cette jurisprudence, et notamment l'arrêt de la 4ème ch. A de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2006. Dans cette espèce, le site incriminé était rédigé en anglais et n'offrait aucun produit à la vente aux consommateurs français. La cour a estimé que « *sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors quel les faits incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué* »

Un autre arrêt de la même chambre de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2007 reprend à peu de choses près le même attendu en rajoutant simplement « *Compte tenu de l'universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d'institutionnaliser la pratique du forum shopping* ». Cela signifie donc, qu'un site rédigé en langue étrangère, avec un nom de domaine étranger, ne peut *a priori* relever de la compétence du juge français, à moins que d'autres éléments ne justifient cette compétence.

Plus récemment, un autre critère de compétence a vu le jour, celui de l'impact économique. Ainsi, dans deux ordonnances du juge de la mise en état du 16 mai 2008, le TGI de Paris a fait une application du critère de « l'impact économique » pour déterminer la compétence territoriale des juridictions françaises en matière de contrefaçon sur Internet. Le tribunal retient que « *le fait dommageable se produit en tous les lieux où les information litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site* » et que, dès lors, les faits incriminés étaient susceptibles

« d'avoir un impact économique sur le public français »<sup>6</sup>

On constate donc, qu'en matière de compétence territoriale on a assisté à un glissement de la jurisprudence française. On est passé en effet, du critère de l'accessibilité, qui pouvait à lui seul déterminer la compétence des juges français, à une multitude de critères dont on devra apprécier la portée au regard de chaque site Internet, de chaque espèce. Cette évolution est heureuse car elle prend en compte toute la complexité des réseaux ; elle prend appui sur la théorie de la focalisation, développée aux États-unis et qui correspond à la prise en compte d'une multitude de critères pour apprécier et décider de la compétence ou de l'incompétence des tribunaux de tel ou tel État américain.

### 3. La question de la contrefaçon pénale.

Il n'existe pas, en matière pénale, de conflit de lois, ou de conflit de juridictions. En effet, seuls les juges répressifs français ont vocation à appliquer le droit pénal français pour les actes répréhensibles commis sur le territoire français. Une distinction s'impose toutefois selon que l'infraction est commise en France ou à l'étranger. Les juridictions répressives françaises sont toujours compétentes pour juger les auteurs des infractions commises sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, la préservation de l'ordre public implique le recours systématique aux tribunaux de l'ordre juridictionnel français.

## **B/ Détermination de la loi applicable pour connaître de la contrefaçon commise sur Internet (ou conflit de lois).**

Une fois la compétence territoriale acquise, la question qui se pose pour le juge est de savoir quelle loi appliquer. La corrélation entre le tribunal compétent et la loi applicable, lorsqu'elle existe, est fortuite.

Aujourd'hui, la détermination de la loi applicable en matière délictuelle est déterminée par le Règlement de Rome adopté par le Parlement européen et le Conseil de l'Europe le 15 mai 2007.

Le règlement dit de Rome II est entré en vigueur tout récemment, le 11 janvier 2009. Il s'appliquera alors aux faits générateurs de dommages survenus après le 20 août 2007. Il convient donc ici d'étudier les solutions retenues en France en matière de loi applicable à une contrefaçon avant cette date (1) et les règles issues du règlement Rome II qui s'appliquent aux contrefaçons commises aujourd'hui (2).

---

<sup>6</sup> TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., ordonnance de mise en état, 16 mai 2008, (*Rueducommerce / Carrefour Belgium*) et TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., ordonnance de mise en état, 16 mai 2008, (*L'oréal et a. / eBay France et a.*, décisions : Legalis.net

## 1. Les solutions générales dégagées par la jurisprudence avant le règlement Rome II.

Les délits commis sur Internet sont souvent par nature des délits dits « complexes ». Le lieu du fait générateur (lieu de l'événement qui a donné naissance au dommage) et le lieu où le dommage (là où il a été subi) varient et se situent dans des pays distincts. En conséquence, il a fallu choisir entre soit la loi du fait générateur du dommage ou la loi du lieu de survenance du dommage lui-même.

La jurisprudence française s'est très tôt prononcée en faveur de l'application de la loi du lieu où le dommage a été subi (par exemple Cass. civ., 8 févr. 1983, *Banque Vve morin-Pons* : *JDI* 1984, 123). Ainsi transposée à Internet, bien que l'information préjudiciable ne soit pas, à strictement parler, diffusée sur Internet, mais seulement rendue accessible, il a été considéré que la victime d'un délit commis en ligne subissait son préjudice dans le pays où elle accède à l'information litigieuse. C'est donc la loi de ce dernier pays qui doit s'appliquer et non celle du pays de mise en ligne.

Cette solution, nous paraît satisfaisante sur le plan de l'équité, puisqu'elle permet à la victime d'une faute sur Internet de faire appliquer par son « juge naturel » la loi de sa résidence, qu'elle connaît et qui sera, sans doute, la plus simple à faire appliquer.

## 2. Les solutions spécifiques au droit de la propriété intellectuelle

Néanmoins, en matière de propriété intellectuelle des solutions particulières ont été édictés. Comme nous l'avions déjà dit, une part significative des délits commis sur Internet consiste, en pratique, en des atteintes à des oeuvres de l'esprit (musiques, photographies, logiciels, sites web...) ou à des droits de propriété industrielle (marques, dessins et modèles et brevets...).

En ce qui concerne donc les droits de propriété intellectuelle, il faut faire la différence entre les droits de la propriété littéraire et artistique (a) et les droits de la propriété industrielle (b).

a) En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la loi applicable à la contrefaçon en propriété littéraire et artistique, le conflit de loi n'existe pas, ou en tout cas ne tient pas une place aussi importante qu'en matière de conflit de juridiction.

En effet, la solution est largement réglée par le droit matériel issu de deux grandes conventions (celles de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 sept. 1886 ; et celle de Genève, convention universelle sur le droit d'auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952 et applicable depuis le 24 juillet 1971).

Concrètement, deux choses sont à retenir :

- 1) L'existence et la titularité du droit relèvent de **la loi du pays de la première publication de l'oeuvre.**

- 2) Alors que la sanction d'une atteinte au droit relève de **la loi du pays où cette sanction est demandée.**

Un exemple d'interprétation par La cour de cassation a plus particulièrement retenu notre attention, 1ère civ., 30 janvier 2007.

Faits : Un auteur avait agi en contrefaçon contre un éditeur français et une société de distribution cinématographique américaine aux motifs que la publication et la diffusion des romans et film Waterworld contrefaisait son ouvrage Tideworks enregistré au Copyright office de Washington en 1995.

La cour d'appel de Paris avait fait application de la loi américaine et la cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel dans les termes suivants : « *Attendu que au sens de la disposition visée, la législation du pays où la protection est réclamée n'est pas celle où le dommage est subi mais celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l'obligation à réparation n'étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci ; que la cour d'appel a retenu que le film avait été conçu, réalisé et représenté aux États-unis et que le roman tiré de celui-ci avait été édité dans le même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le droit américain était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé* ».

En matière de droit d'auteur, la Cour de cassation fait prévaloir la loi du pays d'origine de l'atteinte et non la loi du pays du dommage. Les atteintes trouvant leur sources hors de France devraient donc être régies par le droit étranger et non par le droit français, ce qui n'est pas de nature à faciliter les poursuites devant les juridictions françaises.

b) En matière d'enregistrement nationaux, seule la loi du pays où l'enregistrement a eu lieu doit être applicable et la protection que cette loi accorde est limitée au territoire de l'Etat qui l'édicte. Ainsi, **la loi applicable pour sanctionner l'atteinte portée à une marque, un brevet ou un dessin et modèle sur Internet sera la loi du pays d'enregistrement de ce titre de propriété industrielle conformément au principe de territorialité.**

Application constante de ce principe par la jurisprudence, qui sanctionne donc les atteintes portées à des marques françaises par des enregistrements à l'étranger de noms de domaine même postérieurs.

Ex. « *Lorsqu'une infraction aux droits de propriété industrielle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site* » CA Paris, 14ème ch., 1er mars 2000, Allaban Web Systems Sarl c/Aragom et a., aff. Miam Miam.

Une précision a été apportée par l'arrêt *Hugo Boss* de 2005, déjà évoqué en ce qui concerne la compétence territoriale. Ainsi, cet arrêt énonce que pour apprécier la compétence législative en matière de contrefaçon, il faut prendre en compte aussi le critère de rattachement du public visé (qui

comprend le critère de la langue et celui de l'intelligibilité du message véhiculé). La question qui se pose ici est de savoir si cette solution peut être transposée à tous les autres droits de propriété intellectuelle.

Contrairement à la compétence territoriale il ne nous semble pas judicieux de transposer ce raisonnement à la propriété littéraire et artistique. Cette dernière matière est, en ce qui concerne la compétence législative réglée par les conventions de Berne et de Genève.

### 3. Les solutions issues du Règlement Rome II.

L'article 8.1 du règlement Rome II soumet d'une façon générale, les atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle à **la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée.**

« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée »

Plus spécifiquement s'agissant de la loi applicable lorsqu'il s'agit d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le règlement Rome II énonce en son article 8-2 que

« En cas d'obligation non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit »

Cette solution aura le mérite de rompre avec la jurisprudence du 30 janvier 2007, en ce que la loi compétente sera celle du lieu du dommage et non plus celle du pays d'origine des agissements frauduleux. Cette solution est louable en ce qu'elle est plus respectueuse des droits de la victime qui pourra alors faire appliquer sa loi nationale, celle qu'il connaît le mieux.

### 4. La question du droit pénal

La loi pénale française a une vocation large à s'appliquer aux infractions commises sur le réseau.

a) Pour les infractions commises sur le territoire français, le code pénal dispose en son article 113-2 « *La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l'un de ces faits constitutif a eu lieu sur ce territoire* ».

Ainsi, pour que l'infraction réalisée par la voie du réseau soit réputée commise en France, il

suffira que l'information illicite soit conçue, introduite sur le réseau, reproduite, ou même simplement rendue accessible en France. Du fait du caractère universel des réseaux, l'information sera toujours accessible en France. Il faut donc en déduire que la loi pénale française est potentiellement applicable à cette information, quelle que soit son origine, sous réserve toutefois qu'une personne, française ou non, établisse devant les juridictions répressives françaises sa qualité de victime.

b) Pour les infractions commises hors de France. Le droit pénal français conserve une vocation à régir certaines infractions réalisées hors de France. Les dispositions du Code pénal sont applicables aux délits commis par des français hors de France dès lors que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (art. 113-6 pén.). Mais certaines conditions doivent être réalisées. Ainsi, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits, ou que sa peine a été prescrite ou déjà exécutée (art. 113-9 pén.). De plus, la poursuite des délits ne peut être exécutée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime (art. 113-8). Ces règles, qui paraissent contraignantes, le sont, du fait des réseaux, beaucoup moins. Elles peuvent être contournées compte tenu de l'interprétation extrêmement large donnée par la jurisprudence à la notion d'infraction « commise sur le territoire français ».

#### CONCLUSION :

Il apparaît urgent, compte tenu de la multiplication du phénomène, que les législateurs, tant européen que français, s'intéressent à cette question et déterminent un cadre légal à même de garantir une protection effective et efficace des titulaires de droits.