

2023 – Study Question
Responsibility of online marketplaces for online infringement of Industrial
Property Rights

A. Responsibility regimes applicable to OMs

This part is intended to identify the responsibility regime(s) applicable to OMs in your jurisdiction, and the criteria for determining the application of one or other regime

1) In your jurisdiction, please indicate if the responsibility of OMs for IPRs infringement is subject to the following legislation (please answer YES or NO and cite the applicable texts):

a) the General IP Law regime

OUI.

DESSINS ET MODELES :

Art. L.521-1 CPI : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Art. L.513-4 CPI : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ».

Art. L.513-5 CPI : « La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ».

Art. L.515-1 CPI : « Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». L'article 19 de ce règlement indique que, « par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

BREVETS :

Art. L.615-1 CPI : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ».

Art. L.613-3 CPI : « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

- a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances

rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;

c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ».

Art. L.613-4 CPI : « 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.

3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5 ».

MARQUES :

Art L.716-4 CPI : « Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L.713-4 ».

Art. L713-2 CPI : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

Art. L713-3 CPI : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Art. L713-3-1 CPI : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;

4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;

5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;

6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ».

Art. L.713-3-2 CPI : « (...) est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des

affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels ».

Art. L.713-3-3 CPI : *« lorsqu'il existe un risque d'atteinte à ses droits, en application des articles L. 713-2 à L. 713-3-1, du fait de l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services, de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, le titulaire d'une marque peut interdire :*

1° L'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur les supports mentionnés au premier alinéa ;

2° L'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation des mêmes supports ».

Art. L.717-1 du CPI : *« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne », Ces dispositions permettent notamment d'interdire d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe, d'importer ou d'exporter les produits sous le signe, d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité, de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.*

b) A Special Digital Law regime

OUI.

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN ») transpose en droit français la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (ci-après la « Directive e-commerce »).

Le Règlement UE n°2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (le « Règlement DSA ») modifie la Directive e-commerce. Ce Règlement sera directement applicable en France, au plus tard à partir du 19 février 2024 (certaines dispositions entrent en vigueur avant cette date).

Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN ») :

« 1.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l'activité de ces personnes.

Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle (...)

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images,

de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité ou de l'information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu'il est connecté au moment de procéder à la notification et que l'opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

- la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

- les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d'indiquer la catégorie d'infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ; cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu'à l'article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire. (...).

8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer 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 (...).

II.- Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. (...) »

Directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dite « Directive e-commerce » citée à titre de rappel.

Article 14 - Hébergement

1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 15 - Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.

Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques du 19 octobre 2022, remplaçant la directive précitée et directement applicable en France au plus tard le 19 février 2024

Article 6 - Hébergement

1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n'est pas responsable des informations

stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que le fournisseur :

- a) n'ait pas effectivement connaissance de l'activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou*
- b) dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l'accès à celui-ci impossible.*

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du fournisseur.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, lorsqu'une telle plateforme en ligne présente l'information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu'un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l'objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

4. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément au système juridique d'un État membre, d'exiger du fournisseur de services qu'il mette fin à une infraction ou qu'il prévienne une infraction.

Article 7 - Enquêtes d'initiative volontaires et respect de la législation

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés avoir droit aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 4, 5 et 6 du simple fait qu'ils procèdent de leur propre initiative, de bonne foi et avec diligence, à des enquêtes volontaires ou prennent d'autres mesures destinées à détecter, à identifier et à retirer des contenus illicites, ou à rendre l'accès à ces contenus impossible, ou qu'ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l'Union et du droit national conforme au droit de l'Union, y compris les exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 8 - Absence d'obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Par ailleurs, le Règlement DSA prévoit diverses obligations, en particulier pour les exploitants de très grandes plateformes, destinées à assurer que ces derniers adoptent un comportement responsable et diligent à l'égard des risques qu'elles induisent (cf. question 7 ci-dessous).

c) The General Law regime

OUI.

Art. 1240 du Code civil : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer* » ;

Art.1241 du Code civil : « *Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait,*

mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;

d) An alternative/different regime.

NON.

2) If a Special Digital Law regime exists in your jurisdiction (applicable in particular to OMs), is this regime of responsibility more stringent or more liberal (e.g. exemption of responsibility, safe harbour, etc.) for OMs than the General IP Law, in case of IPRs infringement?

Les dispositions du Droit Numérique Spécial sont plus libérales à l'égard des places de marché en ligne que le Droit Général de la Propriété Intellectuelle, car elles permettent à ces dernières, à certaines conditions, de bénéficier d'une exonération totale de responsabilité, quel que soit le fondement juridique sur lequel leur responsabilité est recherchée.

3) If a Special Digital Law regime exists in your jurisdiction, what justifies the application of a Special Digital Law regime to the OMs in relation to IPRs infringement?

Il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la LCEN (Assemblée nationale, rapport n°612 de M. Jean Dionis du Séjour sur le projet LCEN, 12 février 2003), que ce qui a poussé le législateur à adopter un Régime Numérique Spécial plutôt que de s'en tenir au droit commun, est la combinaison de constats suivants :

- L'émergence, perçue comme irrésistible, des technologies numériques et des services associés, tels que l'e-commerce, dont le législateur indiquait qu'il fallait favoriser l'épanouissement, tout en s'assurant qu'ils restent dans le cadre des règles du droit ;
- Certaines limites du cadre législatif et réglementaire existant, pour appréhender les nouvelles problématiques soulevées par ces services ;
- L'incertitude juridique résultant de solutions jurisprudentielles divergentes, situation susceptible selon le cas :
 - o De préjudicier aux acteurs économiques dont les intérêts légitimes se trouvent mis en péril du fait de ces nouveaux services (une des principales situations identifiées par les pouvoirs publics étant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle) ;
 - o D'entraver l'émergence de services émergents perçus comme a priori utiles (une des situations identifiées par les pouvoirs publics étant celle des prestataires de services intermédiaires, tels les hébergeurs) ;
 - o De nuire aux intérêts des consommateurs.

Des objectifs similaires sous-tendent également l'adoption du récent Règlement DSA de l'Union européenne, qui se présente comme une modernisation du cadre juridique applicable aux services intermédiaires de la société de l'information, 20 ans après l'adoption de celui établi par la directive 2000/31/CE. Ainsi, ses considérants mettent en avant que :

- Des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les plateformes en ligne, utilisés désormais au quotidien par une majorité de citoyens, ont permis aux utilisateurs

professionnels et aux consommateurs d'effectuer des transactions de manière inédite ;

- Toutefois, l'utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble ;
- De plus en plus, les États membres de l'UE adoptent ou envisagent d'adopter des législations nationales imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites ; cependant les divergences entre ces différentes législations sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur le marché intérieur, ce qui justifie une harmonisation.

4) If OMs can benefit an exemption of responsibility/safe harbour, what are the criteria for determining whether an OM is subject to this regime (e.g. active or passive role of the OM, knowledge/control of the presentations of the products, awareness of the IP rights infringement, etc.). Please give examples (case law, etc.).

Le Régime de Droit Numérique Spécial issu des textes cités à la question 1) b) ci-dessus prévoit qu'un prestataire qui fournit un service en ligne « *consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service* » (ce prestataire étant généralement désigné par le terme d' « hébergeur », par opposition à la notion d' « éditeur »), n'est pas responsable des informations ainsi stockées, s'il respecte certaines conditions.

Dans son arrêt L'Oréal c. eBay du 12 juillet 2011¹, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a énoncé les critères permettant l'application de ce régime aux places de marché en ligne.

Elle considère que les opérateurs de places de marché en ligne, lesquels, par hypothèse, stockent des contenus fournis par des tiers, ne doivent pas être qualifiés d'hébergeurs du seul fait que leurs services comprennent le stockage des informations qui lui sont transmises par ses clients vendeurs². De même, ils ne sont pas exclus de la qualification d'hébergeur du seul fait que leurs services ne se limitent pas à une stricte activité de stockage³.

Selon la Cour, pour que le prestataire d'un service sur internet puisse bénéficier du régime de l'hébergeur, il est essentiel qu'il agisse en tant que « prestataire intermédiaire », ce qui n'est pas le cas lorsque « *au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données* »⁴.

Par conséquent, l'opérateur d'une place de marché en ligne ne pourra se voir appliquer le régime de responsabilité spécifique de l'hébergeur que s'il n'a pas joué un tel rôle actif.

La Cour précise encore que l'exploitant de la place de marché joue un tel rôle actif, et ne peut donc pas être considéré comme un hébergeur, lorsqu'il prête son assistance pour optimiser la présentation des offres à la vente ou pour promouvoir ces dernières⁵.

¹ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay

² CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay, §111

³ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay, §115

⁴ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay, §113

⁵ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal c. eBay, §116

Quand elles sont appelées à statuer sur la responsabilité d'une place de marché en ligne, les juridictions françaises se réfèrent à ces lignes directrices dégagées par la CJUE. Dans la grande majorité des affaires jugées, elles ont reconnu à la plateforme le statut d'hébergeur.

Le Groupe français a synthétisé les éléments retenus par les tribunaux pour caractériser le rôle actif des PM :

Tableau récapitulatif

Éléments caractérisant le rôle actif des places de marché en ligne	Éléments caractérisant l'absence de rôle actif des places de marché en ligne	Éléments indifférents
<p>La place de marché en ligne propose de créer un espace personnalisé de mise en vente</p> <p>Cass., 3 mai 2012, n° 11-10.505</p>	<p>Le vendeur a seul le contrôle du contenu de l'annonce = fiche produit (produit/service mis en vente, titre, description, photos, etc.)</p> <p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 TJ Paris, 4 décembre 2015 (LBC) CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/09497 TJ Paris, 28 juin 2019, Cdiscount TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171</p>	<p>La place de marché en ligne propose des outils techniques de mise en forme de l'annonce (outils de classification des contenus)</p> <p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 CA Paris, 4 avril 2012, n° 10/00878</p>
<p>La place de marché en ligne propose de bénéficier "d'assistants vendeurs"</p> <p>Cass., 3 mai 2012, n° 11-10.505</p>	<p>Le vendeur a seul le contrôle des modalités de vente et de livraison (prix, conditions et frais de livraison, modalité de remise, politique de retour, etc.)</p> <p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 TJ Paris, 4 décembre 2015 (LBC) CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/09497 TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171</p>	<p>La place de marché en ligne tire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés et/ou de la vente des produits (commissions, cotisations, annonces publicitaires, services payants, etc.)</p> <p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 CA Paris, 4 avril 2012, n° 10/00878 TJ Paris, 28 juin 2019, Cdiscount TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171</p>
<p>La place de marché en ligne envoie des messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir</p> <p>Cass., 3 mai 2012, n° 11-</p>	<p>Le vendeur n'est pas partie au contrat de vente</p> <p>TJ Paris, 4 décembre 2015 (LBC) TJ Paris, 28 juin 2019, Cdiscount</p>	<p>La place de marché en ligne fixe les modalités de son service et vérifie la situation des acheteurs et vendeurs (vérification des données commerciales et personnelles, service technique permettant</p>

10.505	TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171 CA Paris, 1 ^{er} juill. 2021, n° 20/17234	d'assurer une mise en relation plus sécurisée de ses utilisateurs, etc.) CA Paris, 4 avril 2012, n° 10/00878 TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171
La place de marché en ligne invite l'enchérisseur (acheteur) qui n'a pu remporter une enchère à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles Cass., 3 mai 2012, n° 11-10.505		La place de marché en ligne met en place un logiciel de filtrage TJ Paris, 4 décembre 2015, LBC
La place de marché en ligne propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, par la mise en place de mots-clés et en intervenant sur le choix des mots-clés sur leur propre moteur de recherche ou celui d'un tiers. CA Paris, 17 avril 2013, n° 10/14270		La place de marché en ligne a un pouvoir de contrôle et de sanction (révision / modification d'informations, limitation d'utilisation de la plateforme, suppression d'annonces / comptes, service de modération, etc.) CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/09497 TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171 CA Paris, 1 ^{er} juill. 2021, n° 20/17234 CA Paris, 21 mai 2021, n° 19/18143
		La place de marché en ligne propose aux vendeurs des outils/services permettant de mettre en avant leurs annonces et de gérer leur activité (espaces marques, boutiques spécifiques, promotion des annonces, référencement payant des annonces, outils permettant de présenter l'ensemble des produits vendus, services logistiques et financiers, statistiques, service guidant le vendeur quant à la fixation du prix, support technique de création, etc.)

		<p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 TJ Paris, 4 décembre 2015, LBC CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/09497 TJ Paris, 28 juin 2019, Cdiscount TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171 CA Paris, 1^{er} juill. 2021, n° 20/17234 CA Paris, 21 mai 2021, n° 19/18143</p>
		<p>La place de marché en ligne propose aux acheteurs des outils/services divers (moteur de recherche intégré, paiement en ligne, facturation, messagerie, service de réclamation/litiges, évaluation du vendeur, alerte, renvoi vers d'autres annonces en cas de rupture de stock, etc.)</p> <p>TJ Paris, 13 mars 2012, n° 10/11914 TJ Paris, 4 décembre 2015, LBC CA Paris, 15 juin 2018, n° 17/09497 TJ Paris, 10 janv. 2020, n°18/00171 CA Paris, 1^{er} juill. 2021, n° 20/17234</p>

B. The implementation of the OMs responsibility regimes

The purpose of this chapter is to determine the implementation for each responsibility regime applicable to OMs in your jurisdiction (conditions to engage responsibility, exceptions, exemptions, etc.).

The purpose is, for instance, to determine under what conditions an OM can be considered an IP infringer, co-infringer, accomplice, or contributory IP infringer (use of the IP on its own benefit, awareness of IP rights infringement, providing of specific services such as optimizing the presentation, promoting offers, etc.), and under what conditions an OM can benefit from an exemption of responsibility/safe harbor (acting expeditiously following awareness of IP rights infringement, etc.), etc. To answer each question in this chapter, please deal separately with each responsibility regime applicable in your jurisdiction.

5) In your jurisdiction, under what conditions can an OM be held responsible for IP rights infringement or, on the contrary, to be exempted from responsibility for an IP rights infringement in each of these cases?

L'analyse de l'éventuelle responsabilité des places de marché, en raison de la mise en ligne par des tiers vendeurs d'articles contrefaisant un droit de propriété industrielle, est généralement réalisée en deux temps par les juridictions françaises.

Une première étape réside dans la qualification du statut de la plateforme de vente en ligne entre le statut d'hébergeur bénéficiant du régime de responsabilité spécial prévu par la LCEN et le statut d'éditeur (cf. question A. 4) ci-dessus). Si la plateforme est reconnue hébergeur et qu'elle remplit les conditions supplémentaires lui permettant de bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue dans le régime spécial de l'hébergeur (cf. question B. 7) ci-dessous), la question de son éventuelle responsabilité sur le fondement du droit de la propriété industrielle ne se pose logiquement pas⁶.

La mise en œuvre de la responsabilité de la plateforme au titre du droit de la propriété industrielle n'est donc susceptible d'intervenir que dans les cas où, soit la plateforme se voit dénier le statut d'hébergeur, soit elle est reconnue hébergeur, mais elle échoue à remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de responsabilité.

A l'examen des décisions, ce cheminement intellectuel est susceptible de s'inverser, notamment lorsque la juridiction considère que la question de l'atteinte aux droits peut être rapidement écartée, indépendamment du statut de l'opérateur de la plateforme⁷.

a) en droit des marques :

La CJUE a dégagé dans sa décision précitée *L'Oréal/eBay* du 12 juillet 2011, le raisonnement à tenir en matière de droit des marques, considérant que « *l'usage de signes identiques ou similaires à des marques dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne est fait par les clients vendeurs de l'exploitant de cette place de marché et non par cet exploitant lui-même* »⁸. En effet, selon la Cour, « *l'existence d'un « usage » d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers, au sens [des textes applicables au droit des marques], implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale* »⁹.

Considérant qu'une atteinte à un droit de marque ne peut être constituée qu'en présence d'un usage de la marque par le tiers dont la responsabilité est recherchée, la notion d'usage impliquant « *un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage* », la Cour a jugé qu'en l'absence d'usage du signe litigieux de la part de la plateforme elle-même, et dans la mesure où la plateforme « *permet à ses clients de faire cet usage, le rôle de l'exploitant de la place de marché en ligne ne saurait être apprécié au regard des [textes relatifs au droit des marques], mais doit être examiné sous l'angle d'autres règles de droit, telles que celles [relatives à la responsabilité des hébergeurs]* »¹⁰.

Autrement dit, l'exploitant d'une place de marché ne peut en principe se voir reprocher de porter atteinte à un droit de marque, lorsque des tiers offrent à la vente sur sa plateforme des produits contrefaisant ladite marque, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme l'auteur de l'usage litigieux.

La CJUE a réitéré ce principe dans un arrêt ultérieur de 2020, ajoutant que la circonstance que la plateforme entpose les produits pour les tiers vendeurs sans poursuivre elle-même l'offre de

⁶ Par exemple : TGI Paris, 4 décembre 2015, n°2014/06267, Goyard / Le Bon Coin ; TGI Paris, 28 juin 2019, JAC / Cdiscount

⁷ TJ Paris, 10 janvier 2020, No 18/00171, Lafuma Mobilier / sociétés Alibaba

⁸ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal / eBay », §103

⁹ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal / eBay », §102

¹⁰ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal / eBay », §104

produits ou leur mise dans le commerce, n’y change rien¹¹. La Cour a procédé en cela à une comparaison avec l’entrepoteur dans le monde physique, qui lorsqu’il fournit un service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui, ne fait pas nécessairement, selon la Cour, un usage de cette marque¹².

La jurisprudence française ne semble pas toujours refléter le principe posé par la CJUE.

Ainsi, une décision française rendue en 2013 par la Cour d’appel de Paris¹³ a condamné pour contrefaçon de marque, l’exploitant d’une plateforme permettant à des tiers de procéder à la vente aux enchères en ligne de noms de domaine. Certains noms de domaine ayant été jugé contrefaisants, les juges ont condamné l’exploitant (préalablement qualifié d’éditeur), au terme d’un examen classique de comparaison entre les signes, d’une part, et les produits et services, d’autre part, sans examiner la question de savoir si l’exploitant pouvait être considéré comme l’auteur de l’usage litigieux, au sens de la jurisprudence de la CJUE.

De même, en 2019, le tribunal judiciaire de Paris a condamné pour contrefaçon de marque l’exploitant de la plateforme Viagogo (également préalablement qualifié d’éditeur), après un examen très développé de la question de savoir s’il y avait bien usage « à titre de marque », mais sans examen de la question de savoir si la plateforme était bien l’auteur de l’usage, au sens de la jurisprudence de la CJUE¹⁴.

En revanche, plus récemment, dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 10 janvier 2020 et concernant la plateforme Alibaba¹⁵, le tribunal semble avoir entendu l’argument de cette dernière faisant valoir que l’usage litigieux en cause était uniquement le fait des tiers vendeurs et n’était pas fait pour les besoins de sa propre communication commerciale. Le tribunal a rappelé ainsi les critères d’appréciation de la contrefaçon en droit des marques : « *La qualification de la contrefaçon suppose l’usage de signe déposés, sans le consentement du titulaire, à titre commercial et pour les besoins de son activité commerciale* ». Appliquant ces conditions à l’espèce, le Tribunal en a déduit qu’« *une place de marché numérique qui permet à ses clients de faire apparaître, au sein d’annonces, des signes déposés, quand bien même elle est rémunérée en contrepartie, ne fait pas une utilisation illicite du signe ni un usage de celui-ci à titre de marque* ». Les critères du régime général de la contrefaçon de marque n’étant pas satisfaits, le Tribunal a écarté la responsabilité de la plateforme sur ce fondement, avant d’examiner l’éventuelle responsabilité de cette dernière au regard des dispositions de la LCEN (cf. sur la suite du jugement, question 7) ci-dessous).

Ces différences sont susceptibles de s’expliquer de plusieurs façons. D’une part, dans les affaires ayant donné lieu aux décisions de 2013 et 2019, les enseignements de l’arrêt *L’Oréal/eBay* de la CJUE sur ce point ne semblent pas avoir été invoqués, ce qui peut constituer une explication de leur absence de prise en compte. D’autre part, dans ces deux affaires, les juges avaient qualifié la plateforme d’éditeur, ce qui n’était pas le cas dans la dernière. Cette différence a pu jouer, d’autant que, s’il est vrai que la CJUE semble traiter de façon indépendante l’analyse menée en droit des marques et l’analyse sur le statut d’hébergeur ou d’éditeur de la plateforme, le critère de « *comportement actif et maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage* » appliqué pour apprécier si la plateforme est bien l’auteur de l’usage litigieux, au sens du droit des marques, et celui de « *rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données* » appliqué pour apprécier si la plateforme peut ou non se prévaloir du statut d’hébergeur, ne semblent pas aisés à distinguer en pratique.

b) en droit des dessins et modèles : les tribunaux français ne semblent pas avoir eu l’occasion de statuer sur des situations impliquant l’offre sur une place de marché en ligne, de produits supposés

¹¹ CJUE, 2 avril 2020, C-567/18, Coty Germany / Amazon, §45 à 47

¹² CJUE, 2 avril 2020, C-567/18, Coty Germany / Amazon, §42

¹³ CA Paris, 17 avril 2013, No 10/14270

¹⁴ TJ Paris, 31 mai 2019, No 16/11073

¹⁵ TJ Paris, 10 janvier 2020, No 18/00171, Lafuma Mobilier v. sociétés Alibaba

porter atteinte à un dessin ou modèle protégé. L'exigence d' « *un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage* » dégagée en droit des marques par la CJUE, semble a priori pouvoir être transposée en matière de droit des dessins et modèles, où les actes contrefaisants consistent en la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

c) en droit des brevets : Aucune décision rendue par les juridictions françaises ne semble traiter cette question. Néanmoins, en appliquant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice en droit des marques, on peut supposer qu'il conviendrait là encore d'examiner si la plateforme peut être considérée comme se livrant elle-même aux actes caractérisant la contrefaçon, telle qu'elle est définie par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle.

6) Please indicate under what circumstances an OM can be considered an IP infringer, co-infringer / joint tortfeasor, accomplice, or a contributory infringer.

Bien que le principe ci-dessus rappelé soit (à tout le moins en droit des marques), que l'exploitant d'une place de marché en ligne n'est pas réputé commettre lui-même des actes de contrefaçon lorsque des vendeurs tiers offrent à la vente des produits contrefaisants sur sa plateforme, certains comportements de cet exploitant peuvent conduire à ce qu'il en aille différemment.

Ainsi, dans un arrêt du 22 décembre 2022¹⁶, la CJUE réunie en Grande Chambre a précisé les conditions dans lesquelles une PM pouvait être tenue responsable de l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque résultant d'une annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne. Elle indique que la responsabilité de la PM pourrait être retenue lorsqu'« *un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif [...] établit un lien entre les services de [la plateforme] et le signe en question* », c'est-à-dire lorsqu'il a l'impression que c'est l'exploitant de ladite plateforme qui « *commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits* ».

Pour apprécier si tel est le cas, il peut être pris en compte selon la CJUE :

- Le mode de présentation des offres publiées sur la plateforme : un affichage faisant apparaître en même temps les annonces de l'exploitant de la plateforme et celles des vendeurs tiers, avec son propre logo tant sur son site Internet que sur l'ensemble de ces annonces, est « *susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant.* »
- la nature et l'ampleur des services fournis par l'exploitant de la plateforme : le traitement des questions des utilisateurs, le stockage, l'expédition des produits ou encore la gestion des retours sont de « *nature à faire croire à l'utilisateur que ces produits sont commercialisés par l'exploitant du site en son nom et pour son compte* ».

Les juridictions françaises n'ont pas encore rendu de décisions intégrant le raisonnement de cet arrêt.

Certaines autres fonctionnalités de la plateforme sont susceptibles de conduire leur exploitant à être jugé contrefacteur. Ainsi, l'exploitant d'une place de marché en ligne, qui organise le référencement sur des moteurs de recherche tiers, des annonces affichées sur sa plateforme, et ce sur la base de mots-clés identiques ou similaires à une marque protégée, est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit des marques, si les critères de l'atteinte à la marque dans un cadre de référencement sont réunis (en particulier, le fait qu'il soit impossible ou difficile pour l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers)¹⁷.

¹⁶ CJUE, 22 décembre 2022, C-148/21 et C-184/21, Amazon / Louboutin

¹⁷ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal / eBay », §97 ; TJ Paris, 10 juin 2022, n°19/15002, Carré Blanc / Amazon

Special Digital Law regime (if such a regime is applicable to OMs)

7) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfil in order to be exempted from responsibility for an IP rights infringement? If possible, please give examples for each IPR separately.

Le régime précité de responsabilité spéciale des hébergeurs (susceptible d'être appliqué aux plateformes qui se voient reconnaître ce statut) prévoit que ces derniers ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils peuvent toutefois être soumis à une obligation de surveillance ciblée et temporaire, sur demande d'une autorité judiciaire.

Par ailleurs, ce régime prévoit un principe d'exemption de responsabilité du prestataire hébergeur à raison des informations stockées à la demande de leurs clients, à condition que :

- ce prestataire n'ait pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité ou de l'information en cause ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite ; ou que
- dès le moment où il en a connaissance, il agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

Comme précédemment indiqué, ce régime ne crée donc pas à proprement parler un fondement de responsabilité pour l'hébergeur, mais un moyen pour ce dernier d'échapper à une éventuelle responsabilité fondée sur d'autres régimes (droit de la propriété industrielle ou autre).

Cette exemption n'est pas applicable lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

Par ailleurs, l'exemption de responsabilité n'empêche pas que l'hébergeur doive exécuter les mesures susceptibles d'être ordonnées par un juge, pour prévenir ou faire cesser un dommage spécifique.

Sur la notion de connaissance effective :

La CJUE a précisé que celle-ci peut être acquise par la découverte de l'activité ou de l'information illicite à la suite d'un examen effectué de la propre initiative du prestataire ou par une notification.¹⁸

Concernant cette notification :

La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises (en matière de droit d'auteur, mais aux termes d'une interprétation de la LCEN a priori transposable en matière de droit de la propriété industrielle), que la notification adressée par le titulaire des droits doit contenir les éléments prévus à l'article 6.I.5 de la LCEN¹⁹ (i.e. : identification du demandeur, identification du contenu litigieux (description, localisation précise), indication des motifs légaux de la demande de retrait, et si possible copie de la correspondance adressée à l'auteur ou l'éditeur des informations litigieuses).

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement précité du 10 juin 2022²⁰, a ainsi débouté le titulaire de la marque en cause, de certaines de ses demandes à l'encontre d'Amazon, au motif que la notification adressée à celle-ci « *ne mentionnait pas précisément dans son courrier ni l'existence de*

¹⁸ CJUE, 12 juill. 2011, C-324/09, L'Oréal / eBay », §122

¹⁹ Civ. 1, 17 février 2011, n° 09-67.896 ; Civ. 1, 17 février 2011, n° 09- 15.857 ; Civ. 1, 12 juill. 2012, n° 011-15165 à 11-15188

²⁰ TJ Paris, 10 juin 2022, n°19/15002, Carré Blanc / Amazon

griefs spécifiques à l'usage du signe (...), ni la page produit litigieuse, ne mettant ainsi pas en mesure la défenderesse d'identifier, au sein de volumineux constats, l'URL critiquée et sur laquelle intervenir ».

Sur le délai de réaction de la plateforme :

Une fois informée de l'existence d'une annonce litigieuse, la plateforme doit retirer promptement les produits litigieux. Il a notamment été jugé qu'Alibaba ne pouvait pas bénéficier de l'exemption alors que les annonces litigieuses avaient été retirées dans un délai de trois mois, jugé trop long.²¹

La jurisprudence s'est prononcée (à notre connaissance, uniquement en droit d'auteur), de savoir si l'exploitant de la plateforme à laquelle a été notifiée une première fois le contenu litigieux, doit faire en sorte de prévenir de nouvelles mises en ligne. Dans une décision de 2012, la Cour de cassation a jugé qu'il appartient au titulaire des droits, d'aviser l'hébergeur par une nouvelle notification régulière, requise pour que ce dernier ait effectivement connaissance du caractère illicite de la nouvelle mise en ligne²². La solution semble pouvoir être appliquée au-delà du droit d'auteur. On précisera que cette décision a été rendue avant que différents textes ne viennent prévoir des obligations spécifiques pour les plateformes en matière de droit d'auteur et de droits voisins.

Nous n'avons pas connaissance de décisions de jurisprudence ayant statué sur les conditions de mise en œuvre de l'exemption, en droit des brevets et en droit des dessins et modèles.

Le Règlement DSA

Le Règlement DSA conserve la même rédaction des deux cas d'exemption de responsabilité de l'hébergeur. Toutefois, il écarte le bénéfice d'une telle exemption pour les exploitants de plateforme dans leur relation avec les consommateurs, lorsque ladite plateforme « *présente l'information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu'un consommateur moyen peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l'objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un destinataire du service agissant sous son autorité ou son contrôle* » (art. 6.3).

Le Règlement DSA renforce la responsabilité des PM en écartant l'exemption de responsabilité des hébergeurs pour les consommateurs dès lors que la PM « *présente l'information spécifique (...) de telle sorte qu'un consommateur moyen peut être amené à croire que le [produit/service] sont fournis soit directement par la plateforme en ligne* » (art. 6.3).

Le Règlement DSA introduit également de nouvelles obligations à l'égard des PM, qui visent à réduire sensiblement l'offre de contenus illicites sur les PM.

Ces obligations sont notamment :

- La création d'un mécanisme de notification et d'action sur les PM (art. 16) : il doit être facile d'accès et permettre la soumission de notifications portant sur des contenus illicites exclusivement par voie électronique. La décision de la PM de retirer ou non le contenu illicite devra être fait « *de manière diligente, non arbitraire et objective* ».
- La création de signaleurs de confiance (art. 22) : ceux-ci pourront notifier des contenus illicites aux PM, lesquelles devront « *donner lieu à des décisions dans les meilleurs délais* ». L'objectif est de permettre « *d'agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites* » (considérant 61 du Règlement DSA). Il pourra par exemple s'agir d'associations professionnelles agissant dans l'intérêt de ses membres.
- La suspension par la PM de ses services à l'encontre des destinataires fournissant fréquemment

²¹ TJ Paris, 10 janvier 2020, No 18/00171, Lafuma Mobilier v. sociétés Alibaba

²² Civ. 1, 12 juill. 2012, n° 011-15165 à 11-15188

des contenus manifestement illicites (art. 23).

- Le renforcement de la traçabilité des professionnels (art. 30) : les PM devront s'assurer avant de proposer leurs services aux professionnels qu'elles ont obtenu de leur part des informations permettant de les identifier (nom, adresse, numéro de téléphone, mail, coordonnées bancaires...). Elles devront également s'assurer que lesdites informations fournies sont « *fiabiles et complètes* ». Cette mesure vise à permettre une meilleure identification des auteurs de faits litigieux.
- La vérification par les PM des produits/services proposés par les professionnels via leurs services (art.31) : la PM devra s'efforcer « *dans la mesure du raisonnable de vérifier de manière aléatoire (...) si les produits ou services proposés ont été recensés comme étant illégaux* » en se fondant sur une base de données en ligne.
- Le devoir pour les PM lorsqu'elles en ont connaissance d'informer les consommateurs ayant acheté un produit/service illégal par l'intermédiaire de ses services (art. 32).

Les très grandes PM²³ supportent des obligations supplémentaires, parmi lesquelles :

- La mise en place de « *mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés* » par les PM. La diffusion de contenus illicites via leurs services est susceptible de faire partie des risques systémiques (art. 34 et 35).
- La conduite d'un audit indépendant au minimum une fois par an pour vérifier le respect de leurs obligations (art. 36).

General Law regime (if this regime is applicable to OMs)

8) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfil to be exempted from responsibility for an IP rights infringement? If possible, please give examples for each IPR separately.

Les plateformes de vente en ligne peuvent engager leur responsabilité au titre de leur fait personnel (articles 1240 et 1241 du code civil). Les juges s'attachent à identifier le fait générateur (la faute), le dommage et le lien de causalité entre les deux. Pour que cette responsabilité de droit commun soit engagée, il convient donc de démontrer que la plateforme a commis un fait fautif à l'origine du préjudice subi.

Les fondements invoqués par un demandeur à l'encontre d'une plateforme sont en général l'action en concurrence déloyale, le parasitisme ou encore les pratiques commerciales trompeuses.

S'agissant plus spécifiquement de la responsabilité d'une place de marché du fait du caractère contrefaisant des produits vendus par des tiers, on a vu plus haut que, selon la CJUE, celle-ci ne relevait en principe pas du droit de la propriété industrielle (à tout le moins en matière de marque). Lorsqu'une plateforme bénéficiant du statut d'hébergeur ne retire pas promptement le contenu contrefaisant qui lui a été notifié, elle n'en devient pas pour autant contrefactrice, puisqu'elle ne fait toujours pas usage elle-même de la marque. Dès lors, sur quel fondement, ce défaut de diligence peut-il être sanctionné ? A priori, cela ne peut pas être sur le fondement de la LCEN. Il a, en effet, déjà été rappelé que le régime de l'hébergeur prévu par la LCEN ne crée pas directement une obligation de prompt retrait pour l'hébergeur (de sorte que l'inaction en cause ne constitue pas un manquement à la LCEN à proprement parler) ; il crée uniquement une exemption de responsabilité, s'appliquant à condition (notamment) que l'hébergeur procède à ce prompt retrait. Le manque de diligence de la plateforme semble donc devoir relever du droit commun de la responsabilité civile, la faute causale et le préjudice étant bien constitués.

²³ PM ayant un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l'Union égal ou supérieur à 45 millions et désignés comme telle par la Commission (art. 33).

Cette distinction ne semble pas toujours perçue en jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire Alibaba précitée, le Tribunal judiciaire de Paris, ayant considéré que Alibaba n'avait pas retiré les contenus litigieux promptement, a conclu que ce maintien des contenus constituait « *un manquement des défenderesses à leurs obligations de prestataires intermédiaires* », tout en indiquant par ailleurs qu'« *en l'absence de toute responsabilité des sociétés Alibaba sur le contenu des annonces, il ne peut être considéré que celles-ci aient commis des agissements contraires aux usages loyaux des affaires, constitutifs d'une atteinte au nom commercial de la société Lafuma, d'une publicité trompeuse ou de parasitisme* »²⁴.

Certaines décisions retiennent toutefois la responsabilité civile d'une plateforme pour des faits spécifiques, comme la Cour d'appel de Paris qui a condamné pour concurrence déloyale un site internet mettant en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Ce site proposait de nombreux produits d'une marque en grande partie indisponible et les consommateurs se voyaient alors rediriger vers des produits concurrents. La Cour a estimé que cela constituait un « *acte déloyal en utilisant la marque Bonpoint afin d'attirer la clientèle et de lui proposer des articles d'autres marques pour tenter de générer du trafic sur le site qu'elle édite.* »²⁵

Other liability regime (if applicable to OMs)

- 9) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfil to be exempted from responsibility for an IP infringement? If possible, please give examples for each IPR separately.**

NA

C. Sanctions that can be imposed on OMs

The purpose of this part is to determine the sanctions that can be imposed (in your jurisdiction, by a judge or by any other state entity) on an OM whose responsibility is engaged under one or more forms of responsibility (damages, injunction to delist a seller, obligation to inform/reimburse the buyers, obligation to prevent future sales of the infringing product, etc.).

To answer each question in this chapter, please deal separately with each form of responsibility applicable in your jurisdiction. For each form of responsibility, please treat each IPR (patent, trade mark, design) separately only if you consider it necessary.

General IP law regime (if applicable to OMs)

- 10) In your jurisdiction, what are the sanctions that can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met?**

La principale sanction civile en matière de contrefaçon prend la forme de l'interdiction de poursuivre les actes litigieux.

En matière de référé, le Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité d'obtenir « *à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires (...) toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon* » (voir articles L521-6, L623-27 et L716-4-6 du CPI).

²⁴ TJ Paris, 3^e chambre, 3^e section, 10 janvier 2020, n°18/00171

²⁵ Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 20 novembre 2020 – n° 19/10188

Une autre sanction fréquente est l'octroi de dommages-intérêts dont l'évaluation peut se fonder sur les documents détenus par les personnes impliquées dans les faits reprochés et dont la communication aura été ordonnée par le Tribunal (L521-5, L515-5-2 et L716-7-1 du CPI).

En matière de marques, l'article L716-4-10 du CPI définit les éléments à prendre en considération pour procéder à l'évaluation du préjudice matériel et moral résultant des actes de contrefaçon, à savoir le manque à gagner et la perte subie, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ce montant peut être fixé forfaitairement.

L'application de ces critères ne peut cependant pas conduire à l'octroi de dommages-intérêts punitifs, mais uniquement à une réparation la plus complète possible, prenant en considération les impacts négatifs des agissements contrefaisants et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

L'article L716-4-11 du CPI prévoit également à titre de sanction civile, le rappel des produits, leur destruction, ou leur confiscation, ainsi que des mesures de publication du jugement.

Des dispositions identiques sont prévues en matière de brevet aux articles L615-7 et L615-7-1 du CPI, de dessins et modèles enregistrés aux articles L521-7 et L521-8 du CPI.

Si en théorie, les plateformes sont susceptibles d'être sanctionnée en cas de contrefaçon, la reconnaissance de leur qualité d'hébergeur par les tribunaux leur permet d'échapper la plupart du temps à la contrefaçon et ses sanctions.

Quelques décisions ont toutefois condamné et sanctionné des plateformes pour contrefaçon (voir notamment TJ Paris 31 mai 2019 ; CA Paris 5 mars 2019 et TJ Paris 10 juin 2022).

Special Digital Law regime (if such a regime is applicable to OMs)

11) In your jurisdiction, what are the sanctions that can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met?

En France, la LCEN transpose Directive 2000/31/CE et dispose que le titulaire d'un DPI peut solliciter auprès du tribunal « *toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné* » (art. 6.1.8° de la LCEN).

Aucune distinction n'est faite en fonction de la nature du droit de propriété intellectuelle invoquée.

Selon la nature des demandes sollicitées, celles-ci peuvent être adressées à l'encontre de l'éditeur du site litigieux, de son hébergeur ou des fournisseurs d'accès internet (« FAI »). La PM pourra donc être concernée par ces mesures selon qu'elle agit en qualité d'éditeur ou d'hébergeur.

L'analyse de la jurisprudence a permis d'identifier les mesures suivantes :

- (ii) Le retrait du contenu litigieux à l'encontre de l'éditeur. Il est précisé que l'éditeur à titre professionnel a l'obligation de s'identifier auprès du public. Si elle a agi en cette qualité, la PM doit donc fournir un ensemble d'informations listées à l'article 6.III-1 de la LCEN, sous peine de sanction (art. 6.VI.2° de la LCEN) :
- (iii) La communication de l'identité de l'éditeur du site internet litigieux, soit à l'encontre de l'hébergeur, soit à défaut à l'encontre du FAI, ceux-ci ayant l'obligation de conserver les données permettant d'identifier l'éditeur (art. 6.II. de la LCEN et décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ; voir par ex. TJ Paris, ord. de référé, 9 sept. 2021 n°21/55610).

- (iv) Le blocage d'accès du site internet litigieux sur le territoire français pendant une période déterminée :
- par l'hébergeur (concernant un contenu injurieux ou diffamant, voir CJUE, 3 oct. 2019, C-18/18, Eva Glawischnig-Piesczek c/ Facebook) ; ou
 - en cas d'impossibilité d'agir efficacement et rapidement contre l'hébergeur, par le fournisseur d'accès internet (par ex., TJ Paris, 8 janv. 2020 n° 19/58624).

Les frais de blocage peuvent être mis à la charge du titulaire de DPI (voir TJ Paris, 8 janv. 2020 n°19/58624) ou du FAI (TGI Paris, 7 mars 2019 (droit d'auteur) ; CA Paris, Pôle 1, chambre 8, 26 Mars 2021 – n° 20/11688 (contenu haineux)).

Le Règlement DSA ne modifie pas le régime de réparations.

General Law regime (if this regime is applicable to OMs)

12) In your jurisdiction, what are the sanctions that can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met?

La concurrence déloyale et le parasitisme sont des actions qui permettent d'obtenir des dommages-intérêts, la cessation, inclus sous astreinte, des actes jugés déloyaux et la publication éventuelle de la décision prononçant de telles sanctions. Les pratiques commerciales trompeuses peuvent également fonder une condamnation à l'encontre des PM.

i) Concurrence déloyale et parasitisme

Il n'existe que très peu de décisions condamnant des places de marché sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire.

De manière générale, les Tribunaux considèrent qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif d'un préjudice²⁶, fût-il seulement moral²⁷.

Selon la jurisprudence constante en matière de détermination du préjudice, la recherche doit être la réparation intégrale du préjudice (par ex. Cass. Com., 10 février 2021, 18-26.035). Les tribunaux français appliquent donc le principe de la réparation intégrale du préjudice, soit tout le préjudice et rien que le préjudice.

Dans certains cas, comme en matière de parasitisme, les tribunaux admettent la possibilité de prendre en compte l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de parasitisme, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par ces actes²⁸.

L'action en concurrence déloyale et parasitisme vise également à prévenir le renouvellement du dommage concurrentiel en interdisant la poursuite de l'activité délictueuse. Le juge peut imposer toutes les mesures qu'il estime nécessaires afin que cessent les atteintes.

Enfin, le juge peut ordonner la publicité de sa décision, au titre de complément de la réparation du préjudice subi.

²⁶ Cass. Com., 12 décembre 2006, 04-11947

²⁷ CA Paris, 20 novembre 2020 – n° 19/10188

²⁸ Cass. Com., 12 février 2020, 17-31.614

ii) Pratiques commerciales trompeuses

L'article L. 121-2 du Code de la consommation qualifie de pratique commerciale trompeuse toute pratique qui crée une confusion avec un concurrent ou qui repose sur des allégations, indications ou présentation fausse ou de de nature à induire le consommateur en erreur.

Les articles L. 132-2 à L.132-4 du Code de la consommation organisent les sanctions attachées aux pratiques commerciales trompeuses qui consiste en une peine d'emprisonnement, une amende proportionnée au chiffre d'affaires et une publication de la décision.

Il est possible pour une société d'obtenir une réparation en cas de pratique commerciale trompeuse lui causant un préjudice. A titre d'exemple, un tribunal a condamné CDISCOUNT à payer 10 000 € de dommages et intérêts pour avoir porté préjudice à l'image du titulaire de la marque en présentant de manière trompeuse sa politique de prix (TGI Paris, 21 septembre 2005, n° 03/05033).

II) Policy considerations and proposals for improvements of your Group's current law

14) Could your Group's current law or practice relating to the responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights be improved? If YES, please explain.

YES.

L'analyse de la jurisprudence démontre la quasi-irresponsabilité dont bénéficient les grandes places de marché en ligne malgré le fait que :

- elles fournissent des services d'accompagnement très développés aux vendeurs tiers (voir quest. 4: notamment gestion des transactions, stockage et expéditions des produits, mise en avant des produits, publicité ciblée, garantie de paiement...) et participent donc au moins indirectement à la vente des produits contrefaisants ;
- elles tirent un profit direct et proportionnel, des ventes de produits contrefaisants effectuées par lesdits vendeurs via leur plateforme.

Cette situation est le fruit de plusieurs facteurs.

En pratique, le statut d'hébergeur est accordé aux places de marché sur l'unique critère que les modalités de leur fonctionnement et la gestion des annonces sont mises en œuvre au moyen de procédés purement techniques et automatisés, l'opérateur étant réputé passif et sans contrôle sur les contenus de ce seul fait. Il n'est tenu aucun compte du fait que la plateforme joue souvent un rôle très actif dans la création d'outils, certes automatisés, mais qui visent à optimiser la visibilité des annonces et à promouvoir toujours plus efficacement la vente et la diffusion de produits, ce dont elle tire un profit direct.

Le statut d'hébergeur permet aux plateformes de s'exonérer de toute obligation préventive à l'égard des contenus contrefaisants, puisqu'il ne confère aux plateformes que des obligations a posteriori (prompt retrait après mise en connaissance). Le droit n'incite pas l'opérateur à contribuer proactivement à la lutte contre la contrefaçon sur sa plateforme.

La mise en œuvre de l'obligation de retrait exige une intervention préalable des titulaires de droits qui supportent l'essentiel de la charge liée au retrait des contenus contrefaisants (surveillance, identification, notification selon les formes requises, actions en justice, etc.).

Cette charge est d'autant plus lourde que les plateformes tendent à discuter le bien-fondé et/ou le contenu de la notification faite par le titulaire des droits pour ne pas procéder au retrait demandé. A cet égard, certaines plateformes fournissent d'ores et déjà des services de « notice & take down » pour

signaler les contrefaçons. Néanmoins, ces plateformes définissent elles-mêmes leurs propres conditions générales et règles de fonctionnement encadrant les conditions de mise en œuvre des notice & take down (processus à suivre, conditions...). Elles s'érigent en juge privé, analysant les plaintes des titulaires de droits et les réponses des vendeurs contrefacteurs et statuent sur le sort de la marchandise contrefaisante. Les titulaires de droits de marques se retrouvent confrontés à des systèmes de notices and take down très hétérogènes d'une plateforme à une autre. Tout ceci aboutit à ce que les PM mettent régulièrement un délai significatif pour retirer le contenu litigieux de leur plateforme à la suite de la notification effectuée par le titulaire de DPI, voire ignorent la demande et laissent se poursuivre la vente litigieuse.

Le titulaire de DPI connaît également des difficultés à identifier les vendeurs, ces derniers fournissant régulièrement des coordonnées fausses ou ne permettant pas de remonter à eux et le RGPD ayant complexifié l'obtention des données personnelles des vendeurs tiers ;

Selon la jurisprudence française, les hébergeurs n'ont aucune obligation en matière de récidive. La procédure de notice and take down, même lorsqu'elle aboutit, apparaît en elle-même insuffisante car les contenus signalés comme contrefaisants par le titulaire de la marque réapparaissent très rapidement.

La jurisprudence de la CJUE selon laquelle l'opérateur de la place de marché permettait uniquement à ses clients « de faire usage » de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même usage desdits signes, permet aux opérateurs de plateformes d'échapper facilement à l'imputation de contrefaçon, alors même que par les outils qu'ils mettent en place et qu'ils offrent aux vendeurs tiers, ces opérateurs ont les moyens d'amplifier considérablement cet usage et d'en tirer un profit substantiel et proportionnel.

En l'état actuel du droit et de la jurisprudence, il y a donc peu d'incitations à la responsabilisation des places de marché.

La jurisprudence Louboutin récente de la CJUE semble témoigner d'un mouvement vers un rééquilibrage. De même, le Règlement DSA, bien qu'il ne remette pas en cause les principes fondamentaux de la responsabilité des hébergeurs et la jurisprudence de la CJUE, prévoit des dispositions dont l'objectif est de mieux répartir la charge de la lutte contre les contenus contrefaisants entre les titulaires de droit et les plateformes : obligations pour les très grandes plateformes de concourir à la lutte contre les risques systémiques qu'elles engendrent, tels que la contrefaçon, par la mise en place de mesures préventives ; amélioration des modalités de notification ; renforcement de la traçabilité des vendeurs, etc...

Le Groupe Français invite les juges à s'inscrire dans cette dynamique de rééquilibrage entre les différentes parties prenantes, en exploitant les opportunités offertes par ce nouveau cadre juridique et en infléchissant, à certains égards, leur jurisprudence dans le sens d'un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle sur les places de marché en ligne.

15) Could any of the following aspects of your Group's current law relating to responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights be improved? If YES, please explain.

YES.

a) The regime of responsibility applicable to OMs?

Le Groupe français considère que les places de marché en ligne devraient être soumises à des obligations de contribuer à lutter contre la contrefaçon par la mise en place d'outils préventifs et correctifs, dans toute la mesure raisonnablement possible et en fonction des techniques disponibles. Le Règlement DSA va d'ailleurs dans le sens d'un renforcement des obligations des plateformes à cet égard. Ces obligations constituent le minimum que les juges devront faire respecter.

Le droit français actuel pourrait être amélioré en subordonnant l'application du régime de responsabilité dérogatoire, au respect par la place de marché de telles obligations, et non en se fondant uniquement sur le critère du traitement technique, automatique et passif des annonces.

b) The implementation of the responsibility regimes applicable to OMs?

Le système actuel de mise en connaissance de la plateforme pourrait être amélioré de la façon suivante :

- Simplification de la procédure de notification de contenu illicite, de façon à permettre aux titulaires de droits de faire valoir facilement et efficacement leurs droits de marques auprès des plateformes et de lutter contre la contrefaçon.
- Mise en place d'une procédure de suspension (stay down) à partir du moment où un contenu contrefaisant la marque a déjà été retiré par une plateforme et si l'utilisateur qui l'a posté n'a pas contesté la mesure de retrait.

Une problématique fondamentale rencontrée par les titulaires de droits étant que les places de marché en ligne ne vérifient pas la véracité des informations fournies par leurs clients vendeurs, il est essentiel qu'elles aient l'obligation de connaître leurs clients et exigent des documents d'identification officiels de manière à permettre aux titulaires de marques de poursuivre les contrefacteurs (principe de KYBC (« know your business customer »)). Le Groupe français estime qu'il est anormal qu'un écart aussi important existe, en matière d'obligations de connaissance de leurs clients, entre les opérateurs de places de marché en ligne et les opérateurs du monde physique exerçant des activités comparables (ex. : bailleurs d'espaces dans un centre commercial).

Le Groupe français est favorable à ce que pèsent sur les PM des obligations de connaissance des vendeurs tiers renforcées afin, d'une part, de pouvoir toucher les contrefacteurs et, d'autre part, de lutter contre les récidives. Par exemple, les PM devraient supporter une obligation de vérification des informations transmises par les vendeurs tiers lors de son inscription (adresse, dénomination sociale, coordonnées bancaire...) et une obligation de contrôler au moins une fois par an leur exactitude.

c) The sanctions that can be imposed to OMs?

En l'état actuel du droit, la question des sanctions pécuniaires auxquelles s'exposerait une place de marché en ligne non exonérée de responsabilité (par exemple pour ne pas avoir retiré les contenus litigieux promptement) n'est pas claire. Selon la jurisprudence de la CJUE, un tel comportement ne constitue pas une contrefaçon de marque, de sorte que les dispositions applicables aux dommages-intérêts en matière de contrefaçon n'ont pas vocation à s'appliquer.

Une plateforme ne retirant pas promptement un contenu contrefaisant devrait toutefois pouvoir être condamnée à indemniser le titulaire des droits de l'entier préjudice subi par ce dernier, lui étant loisible d'appeler le vendeur en garantie. Une telle sanction serait de nature à inciter les plateformes à l'amélioration de la traçabilité des vendeurs.

16) Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group's current law falling within the scope of this Study Question?

NO.

III) Proposals for harmonisation

Please consult with relevant in-house / industry members of your Group in responding to Part III

17) Do you believe that there should be harmonization in relation to the responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights?

OUI. Compte tenu du risque de solutions divergentes et du fait que les vendeurs tiers présents sur les PM sont répartis dans différents pays, le Groupe français considère qu'une harmonisation du droit sur cette question est utile.

If YES, please respond to the following questions without regard to your Group's current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group's current law or practice could be improved.

A. Responsibility regimes applicable to OMs

The purpose of this part is to determine the responsibility regime(s) that should be applicable to OMs.

18) In case of IP rights infringement, should OMs be subject to:

a) the General IP Law regime,

b) a Special Digital Law regime, e.g. an exemption of responsibility (safe harbour),

c) the General Law regime,

d) an alternative/different responsibility regime.

Réponse globale : Le Groupe français considère que l'existence d'un Droit Numérique Spécial présente une utilité en ce qu'il permet de prendre en compte la spécificité des places de marché en ligne dans un contexte où l'application traditionnelle du droit commun (de la propriété industrielle ou de la responsabilité civile générale) est susceptible de conduire à des solutions jurisprudentielles peu adaptées ou divergentes.

Un régime spécial prévoyant une exemption de responsabilité conditionnelle, peut être opportun en ce qu'il permet de sécuriser l'environnement juridique des places de marché, avec l'avantage de ne pas entraver excessivement l'émergence de services de la société numérique considérés comme utiles.

Toutefois, les places de marché en ligne ne devraient pas pouvoir s'affranchir de toute obligation ou responsabilité à l'égard des délits qui peuvent être commis par des tiers utilisant leurs outils, d'autant qu'elles en tirent profit.

A cet égard, elles devraient être soumises à une obligation de contribuer à lutter contre la contrefaçon, dans toute la mesure raisonnablement possible et en fonction des techniques disponibles. Par ailleurs, elles ne devraient pas pouvoir encourir une responsabilité moindre, à l'égard des annonces publiées par des tiers vendeurs, que n'en auraient les opérateurs jouant un rôle semblable dans le monde physique. Elles n'ont donc pas vocation par nature, à échapper aux règles posées par le droit de la

propriété industrielle ou d'autres régimes éventuellement applicables, qui devraient trouver application dès lors que leur responsabilité n'est pas écartée dans le cadre d'un régime spécial.

Pour ces raisons, le Groupe Français considère que la responsabilité des places de marché à l'égard des produits contrefaisants vendus par des vendeurs tiers, devrait relever d'un Régime de Droit Numérique Spécial, sans que soient écartée l'application du droit de la propriété intellectuelle ou de la responsabilité civile générale, dès lors que la place de marché ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une exemption.

19) If OMs should benefit an exemption of responsibility/safe harbour, what should be the criteria for determining whether an OM should be subject to this regime (e.g. active or passive role of the OM, knowledge/control of the presentations of the products, awareness of the IP rights infringement, etc.)?

Les places de marché en ligne ne devraient pouvoir se voir appliquer un régime dérogatoire que si leur rôle est neutre et passif à l'égard des contenus qu'elles hébergent, et qu'elles remplissent les obligations mises à leur charge, destinées à concourir à la lutte contre la contrefaçon (cf. question 21).

B. The implementation of the OMs responsibility regimes

The purpose of this chapter is to determine the conditions that should be required for an OM to be held responsible for IP rights infringement or, on the contrary, to be exempted from responsibility.

The purpose is, for instance, to determine under what conditions an OM should be considered an IP infringer, co-infringer / joint tortfeasor, accomplice, or contributory IP infringer (use of the IP on its own benefit, awareness of IP rights infringement, providing of specific services such as optimizing the presentation, promoting offers, etc.), and under what conditions an OM should benefit from an exemption of responsibility/safe harbor (acting expeditiously following awareness of IP rights infringement, etc.), etc.

To answer each question in this chapter, please deal separately with each of responsibility regime that should be applicable. If you consider it necessary, please treat each IPR (patent, trade mark, design) separately.

General IP law regime (if this regime should be applicable to OMs)

20) Under what conditions should an OM be determined to be an IP infringer or, on the contrary, be exempted from responsibility for an IP rights infringement?

Une place de marché en ligne devrait pouvoir être considérée comme contrefactrice à l'égard de produits provenant de vendeurs tiers, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'une exemption générale, et que son comportement est susceptible d'être qualifié de contrefaçon au regard du droit de la propriété intellectuelle applicable.

La notion de contrefaçon ne devrait toutefois pas être interprétée de telle sorte que la place de marché soit systématiquement exonérée comme n'étant pas directement l'auteur de l'usage incriminé.

Special Digital Law regime (if this regime should be applicable to OMs)

21) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfil be exempted from responsibility for an IP rights infringement?

L'exploitant d'une place de marché devrait avoir l'obligation de contribuer dans toute la mesure raisonnablement possible à la lutte contre les actes de contrefaçon susceptibles d'être commis par les vendeurs utilisant cette place de marché. Ces obligations devraient être proportionnées, de façon à

maintenir une balance équitable entre l'intérêt des places de marché à pouvoir se développer dans un cadre juridique sécurisé et l'intérêt des titulaires de droits à pouvoir faire respecter leurs droits sans difficultés excessives ; cet équilibre étant bénéfique également pour le consommateur. Il devrait ainsi être exigé des places de marché, au minimum, la mise en place de mécanismes, conformément au point 5) de la Résolution de l'AIPPI adoptée dans le cadre de la question 281, selon laquelle :

« Les plateformes en ligne doivent fournir des mécanismes rapides et efficaces pour faire respecter les droits de marque sur leurs plateformes, y compris des procédures de notification et de retrait, ainsi qu'au moins trois des éléments suivants au minimum :

- a. des procédures de blocage des contenus ;*
- b. l'exclusion d'un vendeur, d'une boutique en ligne ou d'un site marchand ;*
- c. une liste des marques enregistrées utilisées, notifiée à la plateforme en ligne ;*
- d. la possibilité pour un exploitant d'une marque sur une plateforme en ligne de fournir un certificat d'authenticité du produit ; et*
- e. un mécanisme permettant d'enquêter et d'informer le titulaire de la marque de toute infraction potentielle sur leurs plateformes et de fournir les coordonnées de tout contrefacteur potentiel ».*

Il devrait être exigé en outre des places de marché la mise en place de mécanismes de vérification de l'identité des vendeurs et des produits, ainsi que de « stay-down ».

Une exemption de responsabilité ne devrait être possible qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- lorsque l'exploitant de la place de marché remplit les obligations générales imposées aux plateformes ; et
- lorsqu'il n'avait pas connaissance du contenu contrefaisant ou si, lorsqu'il en a eu connaissance, il a retiré ou rendu ledit contenu inaccessible dans un prompt délai.

General Law regime (if this regime should be applicable to OMs)

22) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfil be exempted from responsibility for an IP rights infringement?

Une place de marché en ligne devrait être responsable sur le fondement de la responsabilité civile générale lorsqu'elle ne remplit pas l'intégralité des critères pour bénéficier d'une exemption de responsabilité, et que le manquement susceptible de lui être reproché répond aux conditions permettant l'engagement de sa responsabilité civile selon le droit de la juridiction concernée.

Other liability regime (if this regime should be applicable to OMs)

23) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfil be exempted from responsibility for an IP rights infringement?

NA

C. Sanctions that should be applicable to the OMs

The purpose of this part is to determine the sanctions that should be available against an OM whose responsibility is engaged (e.g. damages, injunction to delist a seller, obligation to inform/reimburse the buyers, obligation to prevent future sales of the infringing product, etc.).

General IP law regime (if this regime should be applicable to OMs)

24) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met?

A l'instar du droit français, un régime de sanction devrait permet d'obtenir « *toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon* ».

Les mesures octroyées à l'encontre de la plateforme devraient être notamment des injonctions de cessation des actes litigieux au moyen de mesures de retrait ou de blocage et la réparation du préjudice par le versement des dommages-intérêts au titulaire des droits. Des mesures complémentaires devraient être prévues, telles que l'identification des réseaux de distribution, la publication du jugement dans des journaux ou sur la plateforme, la suspension de l'accès à la plateforme pour les vendeurs offrant fréquemment des produits illicites, etc.

Special Digital Law regime (if this regime should be applicable to OMs)

25) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met?

Les sanctions devraient être semblables quel que soit le fondement de la responsabilité, dans le respect des règles propres applicables à ce fondement en droit national.

General Law regime (if this regime should be applicable to OMs)

26) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met?

Les sanctions devraient être semblables quel que soit le fondement de la responsabilité, dans le respect des règles propres applicables à ce fondement en droit national.

Other liability regime (if this regime should be applicable to OMs)

27) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met?

NA

Other

28) Please comment on any additional issues concerning any aspect of the responsibility of online marketplaces for online infringement of Industrial Property Rights you consider relevant to this Study Question.

Conformément à sa position développée dans le cadre de la question 281, le Groupe français considère que la création d'une autorité extra judiciaire internationale ou européenne, à l'instar de ce qui a été fait pour les noms de domaine en .com par exemple (procédure UDRP ICANN) sous l'égide de l'OMPI, pourrait être envisagée. Un centre alternatif de règlement des litiges et de médiation (out of court settlement authority) qui permettrait aux titulaires de droits, de faire valoir leurs droits de marque plus facilement et à des coûts inférieurs à ceux d'actions judiciaires si les notices & take down des plateformes s'avéraient infructueux. Cette autorité extra judiciaire devrait être composée de juristes et d'experts informatiques (traçage d'adresses IP...) afin de rendre moins difficile la constitution des dossiers de preuve de la contrefaçon.

Une adaptation des procédures de saisie-contrefaçon à l'univers d'internet et des réseaux sociaux (e-saisie-contrefaçon) pourrait également être envisagée avec l'intervention, à la demande de juges, d'experts informatiques en vue de mieux identifier les sources de la contrefaçon (traçage des adresses IP...).

29) Please indicate which sectors' views provided by in-house counsel are included in your Group's answers to Part III.

Une partie des réponses provient des réponses apportées par le Groupe français dans le cadre de la question 281, qui comprenaient : secteur électroménager, secteur luxe, secteur équipementiers, secteur conception et distribution d'articles de sport