

PESTALOZZI



ATTORNEYS AT LAW



Séminaire IPI/LES Forum Shopping en PI – nouveaux développements

Dr. Lorenza Ferrari Hofer

- Décision CJUE: AMS Neve vs Heritage Audio
- Jurisprudence CJUE – Tribunaux compétents pour violations en ligne de droits de propriété intellectuelle (sans brevets) (contextes internationaux)
- Jurisprudence TF/courts cantonales - Tribunaux compétents pour violations en ligne de droits de propriété intellectuelle (contextes internationaux)
- Réception de la décision AMS Neve vs Heritage Audio
- Cas pratique "tribunaux compétents / forum shopping"
- Conclusions

Décision CJUE: AMS Neve vs Heritage Audio

- AMS Neve vs Heritage Audio (C-172/18, décision CJUE du 5.9.2019)
- **Faits:** offre à la vente et publicité par un commerçant espagnol d'équipements audiophoniques sur son site Internet à des consommateurs anglais des imitations de produits d'AMS Neve, producteur anglais, revêtues d'un signe identique ou similaire aux marques CE et nationales (marque "1073")
- **Conclusions CJUE:** le titulaire d'une marque CE peut intenter une action en contrefaçon contre la publicité ou des offres de vente par voie électronique dirigées (ciblées) vers les consommateurs du pays où il intente l'action judiciaire
- **Implications:** pour évaluer la compétence des tribunaux en matière de violation de droits de marques (marques CE) par publicité et offres de vente en ligne le critère essentiel est de savoir si le public au lieu du tribunal compétent est la cible de la publicité et des offres de vente en ligne (**test de la focalisation**)

Jurisprudence CJUE – Tribunaux compétents

- **Principe:** une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraite dans un autre État membre devant la juridiction **du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire** (art. 7 (2) Règlement Bruxelles I (1215/2012))
- **Violation des droits de marques:** (i) le lieu de l'établissement de l'auteur de l'atteinte et (ii) le lieu de l'enregistrement de la marque dont la protection est requise (CJUE C-523/10, Wintersteiger), c'est-à-dire dans un contexte en ligne (iii) le lieu où le site est accessible et (iv) là où une atteinte à un droit protégé est alléguée (CJUE C-387/12, Pickney). Exception: violation d'une marque CEE (art. 97 Règlement 207/2009)
- **Violation des droits d'auteur:** comme pour les marques

Jurisprudence TF – Tribunaux compétents

- **Principe:** une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraite dans un autre État membre devant la juridiction **du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire** (art. 5 (3) CL, art. 109 al. 1 et 2 LDIP, art. 136 LDIP)
- **Jurisprudence TF (violation DPI):** (i) lieu de l'évènement causal, notamment lieu de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ou lieu où les contenus litigieux sont mis en ligne (ATF 132 III 282), ou (ii) lieu où le site Internet est accessible conformément à sa finalité ("bestimmungsgemäss abrufbar") (TF 4C-341/2005), p.ex. utilisation adresse .ch, livraisons, etc.
- **Interprétation par la doctrine:** (i) critère du ciblage (liens effectifs ou prévisibles avec le territoire suisse), (ii) domicile du lésé, (iii) impact (où le texte est accessible et cause un préjudice)

Réception de la décision AMS Neve vs Heritage Audio

- **Limitation du forum shopping** par l'adoption du test de la focalisation, lié à l'existence d'un lien effectif entre le site et le public au lieu du for requis par le titulaire des DPI
- **Jurisprudence indument restrictive** pour la détermination de la compétence interne des tribunaux suisses, notamment pour des livraisons qui n'avaient pas encore été effectives pour le canton d'Argovie (TF 4A-360/2016)

Cas pratique “tribunaux compétents / forum shopping”

Violation DPI / compétence tribunaux suisses (bases légales)

Point de contact \ Pays	CH	UE	pays étrangers
Domicile du lésé	X (art. 36 CPC, art. 2 (1) CL, art. 109 al. 2 LDIP)	X (art. 5 (3) CL)	X (art. 109 al. 2 LDIP)
Lieu de mise en ligne	X (art. 36 CPC, art. 5 (3) CL, art. 109 al.2 LDIP)	X (art. 2 (1) CL, art. 5 (3) CL)	X (art. 109 al. 1, 2 LDIP)
Lieu d'accès conformément à la finalité du site	X (art. 36 CPC, art. 5 (3) CL, art. 109 al.2 LDIP)	X (art. 2 (1) CL, art. 5 (3) CL)	X (art. 109 al. 1, 2 LDIP)
Lieu de l'impact / de l'enregistrement	X (art. 109 al. 1 LDIP)	(X) (art. 2 (1) CL, art. 5 (3) CL pour droits non registrables)	(X) (art. 109 al. 2 LDIP, pour droits non registrables)

Cas pratique

- **«Coty suisse»:**
 - Violation des marques «Coty», enregistrées en UE et en Suisse
 - Titulaire des droits de marque est une société US
 - Site .de, opéré par une société allemande
 - Vente aux consommateurs suisses (prix en CHF, site en DE, FR)
 - Demande (i) de faire cesser la vente en ligne aux consommateurs suisses, (ii) d'indiquer la provenance et la quantité des produits, (iii) compensation de dommages-intérêts, et (iv) publication du jugement

Cas pratique

- **Tribunaux suisses compétents:**
 - art. 5 al. 1 (a) CPC – instance cantonale unique (aussi pour les mesures provisionnelles)
 - art. 109 al. 2 LDIP – for dans tous les cantons francophones et allemands – où le site Internet .de est accessible conformément à sa finalité, préférablement où des marchandises ont déjà été livrées (localisation)
 - art. 5 (3) CL – alternative, si l’action est introduite par le distributeur « Coty » suisse (licence exclusive, art. 55 al. 5 LPM)
- **Droit applicable:**
 - art. 110 LDIP – LPM applicable car les marques «Coty» sont protégées en Suisse
 - art. 55 LPM – toute action en prestation et en dommage-intérêts (l’ensemble du dommage causé; théorie de la mosaïque non applicable (Shevill, CJEU C-68/93)

Cas pratique

- **Exécution de la décision suisse en Allemagne:**
 - art. 33 CL – reconnaissance eo ipso des décisions d’un Etat membre
 - exécution aussi si la marque «Coty» n’est pas protégée en Allemagne (CJUE C-523/10, Wintersteiger)
 - questions ouvertes: reconnaissance de la décision en dommage-intérêt?
- **Alternative:**
 - art. 2 (1) CL – action au siège allemand de la société opérant le site .de; possible exclusion des dommages-intérêts (jurisprudence Shevill)
 - mesures provisionnelles au for compétent allemand!

Conclusions

- Les règles de compétence pour violation de DPI permettent et favorisent le forum shopping, dans des contestes nationaux et internationaux
- Le forum shopping peut causer insécurité juridique au détriment des utilisateurs et des commerçants en ligne
- Des limitations factuelles existent quant à la catégorie d'actions envisagées et à la reconnaissance des décisions à l'étranger
- l'adoption du test de la focalisation, lié à l'existence d'un lien effectif entre le site et le public au lieu du for requis par le titulaire des DPI, est à saluer
- dans des contextes nationaux, le test de la focalisation peut être indûment limitatif
- des règles différentes peuvent s'appliquer si des rattachements contractuels existent, p.ex. diffusion sur facebook, (concurrence de for et de droit applicable)



Lorenza Ferrari Hofer

Partner
Head IP&TMT, Co-Head Life Sciences

Pestalozzi Avocats
Loewenstrasse 1
8001 Zurich, Switzerland
+41 44 217 92 57
lorenza.ferrari@pestalozzilaw.com



Zurich Office

Pestalozzi Attorneys at Law Ltd
Loewenstrasse 1
8001 Zurich
Switzerland

T +41 44 217 91 11
F +41 44 217 92 17

Geneva Office

Pestalozzi Attorneys at Law Ltd
Cours de Rive 13
1204 Geneva
Switzerland

T +41 22 999 96 00
F +41 22 999 96 01