

Rapport Q204

au nom du Groupe français
par Michel ABELLO, Sabine AGÉ, Cyrille AMAR, Frédéric BENECH, Juliette DISSER,
Raphaëlle DEQUIRE–PORTIER, Florent GUILBOT, Emmanuel GOUGÉ, Guillaume HENRY,
Anne LAKITS–JOSSE, Amandine METIER, Jean–Yves PLAÇAIS, Stanislas ROUX–VAILLARD,
Jean–Pierre STENGER, Laurent THIBON, Christian NGUYEN VAN YEN,
Emmanuel DE MARCELLUS et Marjolaine AUCLERT

La responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyen des droits de propriété intellectuelle

Questions

I) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelles

- 1) *Votre droit national prévoit-il une responsabilité en cas de contrefaçon de DPI par fourniture de moyens, pour ce qui est de l'offre ou de la fourniture de moyens pour mettre en œuvre une invention, pour permettre l'utilisation commerciale illicite d'une marque, pour fabriquer un produit protégé par droit d'auteur ou dessins et modèles, etc?*

Le droit français sanctionne la contrefaçon de DPI par fourniture de moyens. Les dispositions du droit français relatives à la contrefaçon par fourniture de moyens sont de nature à la fois législative et réglementaire. Elles sont contenues dans le code de la propriété intellectuelle ("CPI") (article L.613-4 du CPI relatif aux brevets), mais les dispositions plus générales du code civil relatives à la responsabilité pour faute, d'une part, et celles du code pénal relatives à la complicité de commission d'un délit, d'autre part, s'appliquent également de manière complémentaire ou supplétive.

Le détail de ces dispositions figure en annexe 1.

- 2) *Si oui, est-ce une condition à une telle responsabilité que les moyens fournis soient effectivement utilisés par un tiers (la personne à qui les moyens sont fournis) en vue de commettre des actes qui équivaldraient à une contrefaçon directe d'un DPI dans le même pays (ou dans un autre pays où existent des DPI correspondants)?*

I) Droit des brevets

La question de l'autonomie ou de la dépendance de la sanction de la contrefaçon par fourniture de moyens par rapport à un acte de contrefaçon direct ou final n'est pas prévue par l'article L.613-4 CPI et n'a pas été clairement tranchée tant en doctrine qu'en jurisprudence.

II) Droit des marques

En droit des marques français, il n'existe pas de disposition expresse concernant la contrefaçon par fourniture de moyens.

Dans les faits, la notion de contrefaçon par fourniture de moyens existe pourtant et les nombreuses affaires Google en sont une illustration. En l'espèce, Google proposait aux annonceurs des marques à titre de mot clé, par son système de suggestion de mot clé „Adwords“.

Pour autant, la jurisprudence n'a pas considéré que Google était contrefacteur par fourniture de moyens. Les actes réalisés par Google ont été analysés comme des actes de contrefaçon.

Ainsi, dans la mesure où ni la loi, ni la jurisprudence ne retient expressément la contrefaçon par fourniture de moyens en droit des marques, il n'y a pas lieu de répondre aux questions 2 et 3 pour ce qui concerne le droit des marques.

III) Droit d'auteur et droits voisins

Malgré l'ambiguïté de la loi, l'état du droit en France fait dépendre l'acte de contrefaçon par fourniture de moyens de l'acte principal.

Les textes:

Les articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du CPI prévoient la fourniture de moyens et semblent considérer qu'elle est autonome d'un acte de contrefaçon directe. L'article L. 335-3-2 dispose en effet qu'*«Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur»*. Mais il ne s'agit que de lois pénales à l'appui desquelles il est possible d'obtenir des réparations civiles.

La jurisprudence:

La jurisprudence a interprété les textes de manière restrictive et fait dépendre la complicité de contrefaçon de la commission effective par le destinataire des moyens d'un acte de contrefaçon directe.

CA Aix, 10 mars 2004: *«(...) Mais attendu que rien ne prouve que la moitié des internautes ayant cliqué sur les bannières publicitaires des annonceurs aient ensuite procédé à des téléchargements illégaux; (...)»*

CA Paris, 13 oct. 1998: *«(...) la preuve n'est pas rapportée que les personnes à qui RAMOIN a procuré des „copieurs“ aient réalisé des contrefaçons et que contrairement à ce qui est soutenu par le Tribunal, il ne peut résulter de l'utilisation même de l'appareil, en l'absence d'identification des acquéreurs des copieurs, l'absolue certitude que des copies contrefaisantes aient été réalisées et que RAMOIN puisse en être retenu comme complice; (...)»*

Existe-t-il d'autres conditions supplémentaires s'appliquant dans de tels cas?

La condition selon laquelle le fournisseur de moyens connaissait l'aptitude et la destination d'usage des moyens au moment de leur fourniture est requise en droit d'auteur et droits voisins.

Les textes:

Articles L.335-2-1, L.335-3-1, L.335-3-2, L.335-4-1 et L.335-4-2 du CPI. Il s'agit de dispositions pénales à l'appui desquelles on peut obtenir des réparations civiles.

La jurisprudence:

TGI Paris, 13 juillet 2007: *«(...) la société Dailymotion a effectivement connaissance de ce que le site considéré stocke en vue de la mise à disposition du public des contenus illicites en ce qu'ils sont protégés par le droit d'auteur (...)»*

CA Aix, 10 mars 2004: *«(...) que la fourniture de liens hypertexte permettant les téléchargements frauduleux constituait à l'évidence un puissant facteur de fréquentation du site „disco“ et, par voie de conséquence, de visite des bannières commerciales et de rémunération pour le prévenu; que ce dernier en était si conscient qu'il avait affiché, sur la page du site relative aux téléchargements, le message suivant: „Cliquez d'abord sur mes deux sponsors avant d'entrer“; (...)»*

Cass. Crim., 9 novembre 1999: „(...) que la notion de complicité par fourniture de moyens qui suppose que celui qui fournit le moyen, sait, lors de la livraison de celui-ci, que l'utilisateur en fera un usage frauduleux, est établie en l'espèce; (...)”

CA Paris, 13 oct. 1998: „(...) il savait parfaitement que les copieurs servaient largement à autre chose que sauvegarder des jeux et qu'en les vendant en aussi grand nombre, il permettait de fabriquer des contrefaçons (...) Considérant en conséquence que la notion de complicité par fourniture de moyens qui suppose que celui qui fournit le moyen, sait, lors de la livraison de celui-ci, que l'utilisateur en fera un usage frauduleux, est établie en l'espèce; (...)”

3) Si n'est pas une condition à la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens que les moyens fournis soient effectivement utilisés par un tiers (la personne à qui les moyens sont fournis) afin de commettre des actes qui équivaldraient à une contrefaçon directe dans le même pays (ou dans un autre pays où existent des DPI correspondants) est-ce alors, d'un autre côté, une condition à une telle responsabilité, par exemple:

– que les moyens offerts et/ou fournis soient aptes à une utilisation contrefaisante;

OUI, l'article L.613-4 du CPI sanctionne la fourniture des moyens „lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre”.

– que les moyens concernent un élément essentiel, de valeur ou central de l'invention ou produit ou service qui constitue une contrefaçon directe;

OUI, l'article L.613-4 du CPI prohibe la fourniture „des moyens de mise en œuvre [...] d'[une] invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci”.

Selon Mathély, il faut „que ces moyens se rapportent à un élément essentiel de l'invention brevetée: ce qui signifie que le moyen fourni doit porter sur l'un des éléments constitutifs de l'invention brevetée”¹.

Selon la jurisprudence, n'est pas essentiel ce qui ne permet pas de reconstituer l'invention brevetée². Est essentiel ce qui participe directement au résultat revendiqué³.

– que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement destinés à une telle utilisation par le tiers à qui les moyens sont fournis;

OUI, l'article L.613-4 du CPI prévoit expressément qu'est interdite la fourniture des moyens „destinés” à la mise en œuvre de l'invention brevetée.

La livraison ou l'offre de livraison du moyen doit avoir pour finalité de permettre la mise en œuvre d'une invention brevetée. La jurisprudence a considéré que la preuve de la destination n'était pas rapportée en l'absence de preuve de la réalisation ultérieure de la contrefaçon⁴.

– que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement prévus pour être utilisés dans le pays dans lequel ils ont été offerts ou fournis;

OUI, l'article L.613-4 du CPI prohibe la fourniture „sur le territoire français [...] des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention”.

¹ P. Mathély, “Nouveau droit français des brevets d'invention”, Journal de notaires et des avocats, 1991, p. 436.

² Lyon, 28 février 2000, Voir: Propriété industrielle, juin 2003, commentaire de J. Raynard n° 47, p.181.

³ TGI Paris, 9 juillet 2004, PIBD, n° 796, III, p. 610; TGI Paris, 5 novembre 2004, PIBD n° 803, III, p. 102; a contrario TGI Paris, 16 mars 2004, PIBD n° 789, III, p. 379.

⁴ TGI Paris, 3^{ème} ch., 13 juin 2001, PIBD n° 737, III, p. 102.

La jurisprudence a considéré que la fourniture en France des moyens de contrefaire à l'étranger n'était pas répréhensible au regard du droit français⁵.

- que, au moment de l'offre et/ou de la fourniture des moyens, le caractère apte et l'utilisation prévue des moyens soient connus du fournisseur de moyens ou qu'ils aient été évidents dans les circonstances données; ou

OUI, l'article L.613-4 du CPI précise expressément que la contrefaçon par fourniture de moyens est sanctionnée „lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés“ à la mise en œuvre de l'invention.

Selon Mathély⁶ „Il faut que l'auteur de la fourniture sache que les moyens qu'il fournit sont aptes à la mise en œuvre de l'invention, et sont destinés à cette mise en œuvre: les deux conditions sont cumulatives. A défaut d'une preuve directe des circonstances, cette connaissance peut être déduite des circonstances, lorsqu'elles rendent évident que le tiers savait“.

La preuve que le fournisseur savait la destination et l'aptitude des moyens de mise en œuvre de l'invention, est particulièrement lourde, et trouve peu d'illustration en jurisprudence⁷. Les plaideurs préfèrent invoquer que les circonstances rendaient évidentes l'aptitude et la destination de la fourniture des moyens⁸.

- que, dans la mesure où ces moyens constituent des produits courants du commerce, le fournisseur de moyens incite le tiers fournis à commettre une contrefaçon directe?

OUI, l'article L.613-4 alinéa 2 du CPI prévoit expressément que la contrefaçon par fourniture de moyens n'est pas répréhensible „lorsque ces moyens de mise en œuvre 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.613-5“.

On trouve, en jurisprudence, une illustration de cette condition. Il a ainsi été jugé que des „indications [figurant] dans les documents relatif au produit“ fourni „constituent une incitation à utiliser ce produit [...] en combinaison avec [un autre] et qu'il s'agit là d'une contrefaçon [...] par fourniture de moyens“⁹.

Existe-t-il d'autres conditions? Si les règles diffèrent les unes des autres pour chaque DPI, prière de donner une réponse séparée pour les brevets, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, etc.

OUI, l'article L.613-4 alinéa 1 du CPI prévoit expressément que pour être sanctionnée, la fourniture des moyens de contrefaire doit être destinée „à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée“.

Les personnes habilitées à exploiter l'invention sont: les titulaires de droit de propriété intellectuelle, les licenciés et les titulaires d'un droit de possession personnel antérieur.

En revanche, l'article L.613-4 alinéa 3 du CPI énonce que „ne sont pas des personnes habilitées à exploiter l'invention [...] celles qui accomplissent les actes visées aux a, b, c de l'article L.613-5“.

Un moyen ne peut donc pas être librement fourni à des personnes:

- qui accomplissent des actes dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

⁵ CA Paris 19 janvier 2000, PIBD n° 700, III, p. 303.

⁶ Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention P. 436.

⁷ TGI Paris, 26 septembre 1986, PIBD n° 404, III, p. 26.

⁸ Ch. Le Stanc, "Acte de contrefaçon", J.-Cl. Brevets, fasc. n° 4600, 1er novembre 2003.

⁹ TGI Paris, 3^{ème} ch., 14 février 1989, PIBD 1989, III, 282.

- qui accomplissent des actes à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
- qui préparent des médicaments en officine par unité et sur ordonnance.

4) *Les règles relatives à la contrefaçon par fourniture de moyens sont-elles prévues dans les lois protégeant les DPI?*

Le CPI prévoit de nombreuses dispositions, propres à chaque type de DPI, permettant d'appréhender explicitement (I) ou implicitement (II) la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens (Annexe 1).

I) Dispositions expresses du CPI visant la contrefaçon par fourniture de moyens

Au sens strict, la notion de contrefaçon par fourniture de moyens n'est connue du CPI qu'en matière de brevet: l'article L.613-4 du CPI interdit la livraison ou l'offre à la livraison à des tiers des moyens permettant de mettre en œuvre l'invention, dès lors que le fournisseur sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

Mais le CPI contient également des dispositions pénales visant des actes de contrefaçon indirecte que l'on peut assimiler à la contrefaçon par fourniture de moyens.(Articles L.335-2-1 Articles, L.335-3-1, L.335-3-2, L.335-4-1 et L.335-4-2 du CPI).

II) Dispositions du CPI permettant l'extension de la qualification d'actes de contrefaçon aux actes de fourniture de moyens

Pour les autres catégories de DPI, la définition des actes de contrefaçon donnée par le CPI n'inclut pas, *stricto sensu*, la fourniture de moyens. On constate néanmoins que les juridictions françaises font des textes en vigueur une lecture assez extensive qui étend à la fourniture de moyens la définition des actes de contrefaçon.

On trouvera en annexe 1 quelques illustrations jurisprudentielles de qualification d'actes de contrefaçon pour des faits relevant, en réalité, de la fourniture de moyens.

5) *Si une telle protection n'est pas prévue dans les lois protégeant les DPI, résulte-t-elle des principes généralement applicables en droit civil par exemple?*

En l'absence de dispositions spécifiques du CPI, il est toujours possible de recourir au droit commun pour obtenir réparation ou punir la contrefaçon par fourniture de moyens.

L'article 1382 du code civil prévoit que „*tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*“.

L'article 1383 du même code prévoit que „*chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence*“.

Ces articles permettent d'agir contre quiconque a, en fournissant les moyens de la contrefaçon, commis une faute dès lors que cette faute a causé un dommage et qu'un lien de causalité peut être établi entre la faute et le dommage.

C'est sur le fondement de ces articles du code civil que la responsabilité des hébergeurs de données a été recherchée pour des cas de contrefaçon par fourniture de moyens. Toutefois la responsabilité civile des fournisseurs de services d'hébergement (personnes qui assurent la mise à disposition du public par des services de communication en ligne de messages, son, etc.) du fait des activités ou des informations illicites stockées à la demande d'un destinataire de ces services, a été précisée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. L'article 6 I 2 de cette

loi permet aux hébergeurs de limiter leur responsabilité dans le cas où ils ont agi promptement pour retirer les données litigieuses ou en rendre l'accès impossible dès le moment où ils ont eu effectivement connaissance de leur caractère illicite.

6) *Quelles sont les conséquences légales du fait de retenir, pour un acte, la qualification de contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens. En particulier:*

- *le titulaire du DPI peut-il obtenir une mesure d'urgence dans la même mesure qu'en cas de contrefaçon directe?*

I) Droit des brevets

Le titulaire d'un brevet, victime d'actes de contrefaçon par fourniture de moyens, dispose des mêmes actions que lorsqu'il agit contre l'auteur principal de la contrefaçon.

Il dispose de l'ensemble des moyens de procédure offerts par le Code de la propriété intellectuelle contre les contrefacteurs (saisie-contrefaçon, interdiction provisoire, droit d'information, etc.). Et les mêmes mesures d'interdiction peuvent être ordonnées.

II) Autres droits de propriété intellectuelle

Dans l'hypothèse d'une faute civile engageant la responsabilité civile de son auteur (article 1382 du code civil), le titulaire du droit de propriété intellectuelle victime d'actes de contrefaçon ne disposerait pas des actions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle. Mais le juge pourrait ordonner toute mesure utile pour faire cesser la fourniture de moyens sur le fondement de la responsabilité civile.

- *le titulaire du DPI peut-il obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement dans la même mesure qu'en cas de contrefaçon directe, ou peut-il seulement obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement relativement à la contribution du contrefacteur par fourniture de moyens?*

I) La première hypothèse est celle de la condamnation du seul contrefacteur par fourniture de moyens

Il peut être condamné à réparer l'entier préjudice du titulaire des droits de propriété intellectuelle, parce que toute faute qui a même seulement contribué partiellement au dommage oblige son auteur à réparer intégralement le préjudice subi par la victime.

En outre, en droit des brevets, le Code de la propriété intellectuelle dispose que le fournisseur de moyens ne peut être condamné que si les moyens fournis se rapportent à un élément essentiel de l'invention sans lequel l'auteur principal de la contrefaçon ne pourrait mettre en œuvre l'ensemble breveté.

II) La seconde hypothèse est celle de la poursuite concomitante du contrefacteur principal avec le contrefacteur par fourniture de moyens

Les co-auteurs du dommage sont condamnés in solidum, dès lors que par leurs fautes respectives, les contrefacteurs ont contribué au dommage subi par le titulaire du droit.

Cette règle a pour fonction d'offrir à la victime la garantie que son préjudice soit réparé.

Ainsi, chacun des auteurs d'une faute ou d'une imprudence peut être poursuivi pour le tout, c'est-à-dire pour l'intégralité du montant des dommages-intérêts, par le titulaire des droits de propriété intellectuelle victime d'actes de contrefaçon.

Et celui qui est condamné pour contrefaçon par fourniture de moyens ne peut *a priori* pas échapper à cette règle.

En revanche, celui qui a payé le tout dispose d'un recours contre les autres personnes condamnées.

Le juge peut considérer que la répartition du préjudice doit être faite au prorata de la gravité de chacune des fautes des coauteurs. Il peut même faire supporter l'intégralité de la réparation à un seul coauteur s'il estime que la responsabilité des actes de contrefaçon lui incombe.

II) Proposition pour une harmonisation sur le fond

- 7) *Des mesures devraient-elles généralement être applicables contre les actes constituant une contrefaçon des DPI par fourniture de moyens, tels que définis dans ces Directives de Travail?*

Oui, il est important de pouvoir disposer de mesures pour combattre les actes de contrefaçon par fourniture de moyens afin d'appréhender les situations de contrefaçon par des acteurs multiples en des lieux multiples.

Le GFAIPPI préconise que des dispositions législatives spécifiques soient prévues pour sanctionner sur le plan civil les atteintes par fourniture de moyens à tout DPI. En effet, les constructions purement jurisprudentielles applicables aux DPI autres que les brevets créent des incertitudes pour les titulaires de droit et les tiers.

Au surplus, il est plus aisé d'harmoniser au niveau international des règles législatives spécifiques que de tenter une harmonisation de principes généraux qui peuvent différer d'un pays à un autre.

Les règles spécifiques proposées ne remettent pas en cause les dispositions pénales sur la complicité.

- 8) *Si oui, quelles devraient être les conditions pour retenir la qualification d'un acte comme contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens?*

La fourniture ou l'offre de fourniture d'un moyen concourant à la réalisation de la contrefaçon d'un DPI devrait être interdite sous les conditions suivantes:

- 1) le titulaire du DPI n'y a pas consenti,
- 2) le moyen est fourni à une personne autre que celles habilitées à exploiter ce DPI,
- 3) le moyen fourni se rapporte à un élément constitutif de la protection accordée au DPI concerné (voir ci-après pour l'application de cette condition à chaque DPI),
- 4) le moyen est, soit livré, soit mis en œuvre, sur le territoire où la protection est recherchée,
- 5) le fournisseur du moyen sait, ou les circonstances rendent évident, que le moyen fourni est destiné à concourir à la réalisation de la contrefaçon de ce DPI.

Ne seraient pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter le DPI, au sens de la condition n° 2, celles qui exploitent ce droit:

- dans un cadre privé et à des fins non commerciales,
- à des fins expérimentales,
- aux fins de préparation extemporanée et par unité d'un médicament, dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, et aux fins d'usage du médicament ainsi préparé.

9) *Les conditions devraient-elles être différentes pour différents types de DPI? Pourquoi?*

Les conditions précitées doivent, pour certaines d'entre elles, être adaptées selon le DPI auquel elles s'appliquent.

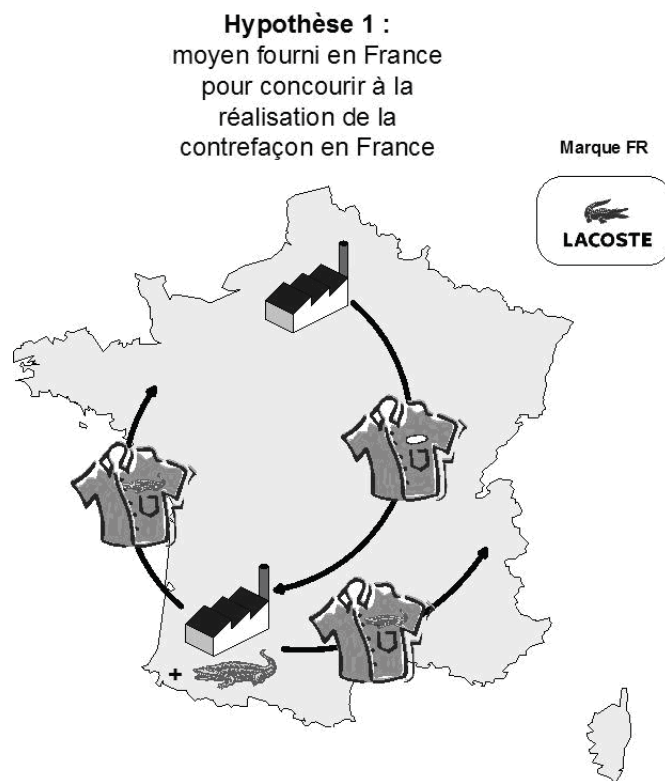
Tel est le cas de la condition relative au lieu de la fourniture du moyen ou de mise en œuvre du DPI (condition n° 4 précitée) et de celle relative à la nature du moyen fourni (condition n° 3 précitée).

Condition relative au lieu de fourniture du moyen ou de mise en œuvre du DPI

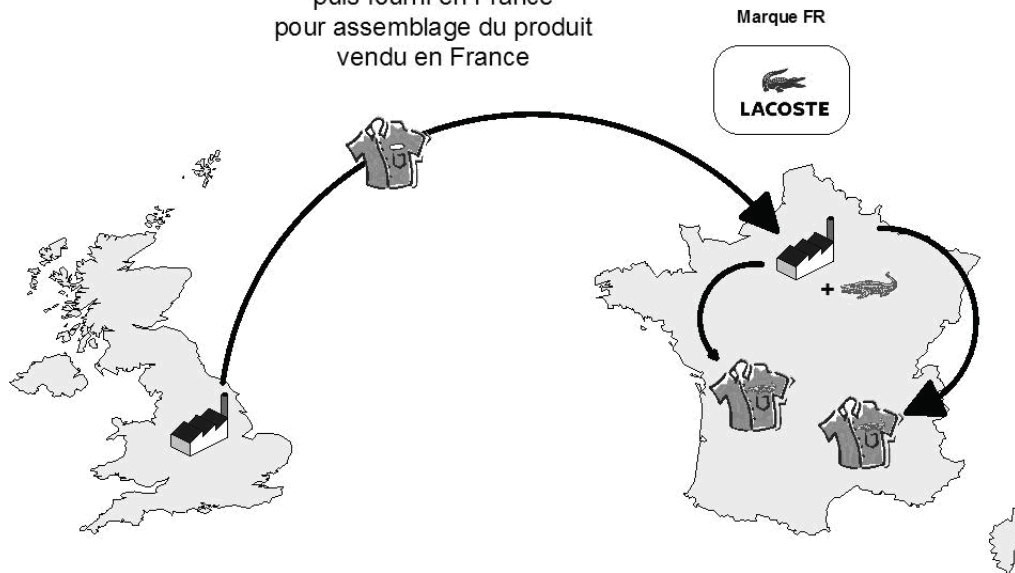
Cette condition de territorialité devrait recevoir une application commune à tous les droits (et assouplie au regard du droit positif français), sous réserve du cas dans lequel le moyen n'est ni livré ni mis en œuvre dans le territoire de l'incrimination (Hypothèse 4 ci-dessous où le moyen est produit dans un pays C1 puis assemblé dans un pays C2 pour former un produit dont l'importation dans un pays C3 contrefait un DPI). Accepter dans ce cas l'incrimination au titre de la fourniture de moyens en contrefaçon d'un droit soumis à choix de territoires de protection reviendrait à déplacer de manière indue l'avantage au bénéfice des titulaires de droit et au détriment des tiers, les premiers pouvant considérablement alléger les pays où ils se protègent et les seconds devant surveiller les droits d'un trop grand nombre de pays. Cet argument n'étant pas applicable aux droits non soumis à choix de protection territoriale par leurs titulaires, la fourniture du moyen pourrait être sanctionnée dans cette hypothèse 4 en matière de droits de cette nature (droit d'auteur et droits voisins).

La condition de territorialité actuellement applicable en France en matière de brevet, selon laquelle la fourniture du moyen doit avoir lieu en France, pourrait être assouplie.

L'application de cette condition de territorialité de la fourniture de moyen, actuellement en vigueur en France en matière de brevet, peut être illustrée par les schémas ci-après:



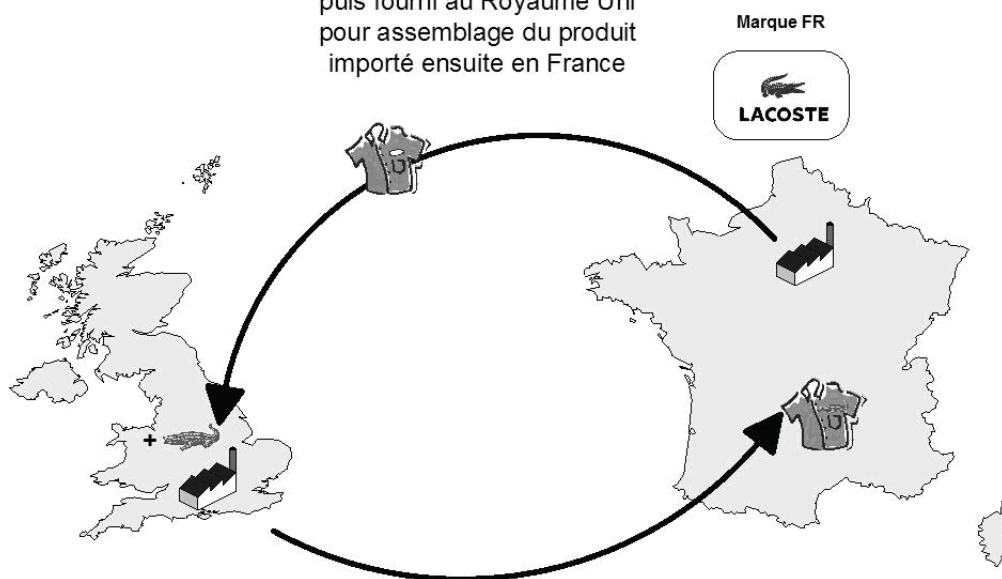
Hypothèse 2 :
moyen fabriqué au Royaume Uni,
puis fourni en France
pour assemblage du produit
vendu en France



La fourniture du moyen n'est interdite que si elle a lieu dans le pays de protection du DPI (même si le moyen est produit à l'étranger conformément à l'hypothèse 2 illustrée ci-dessus).

Cette condition de territorialité devrait être assouplie pour faciliter la sanction de la fourniture de moyen dans le cas illustré ci-dessous, dans lequel le moyen est produit dans le pays où la protection est recherchée (dans cet exemple, la France) mais fourni dans un autre pays (dans cet exemple, le Royaume Uni), aux fins de fabrication du produit dont l'importation contrefait le DPI:

Hypothèse 3 :
moyen fabriqué en France,
puis fourni au Royaume Uni
pour assemblage du produit
importé ensuite en France



Le producteur du moyen le fournit à une entreprise dans un autre pays, où le DPI ne produit pas effet (dans cet exemple, le Royaume-Uni).

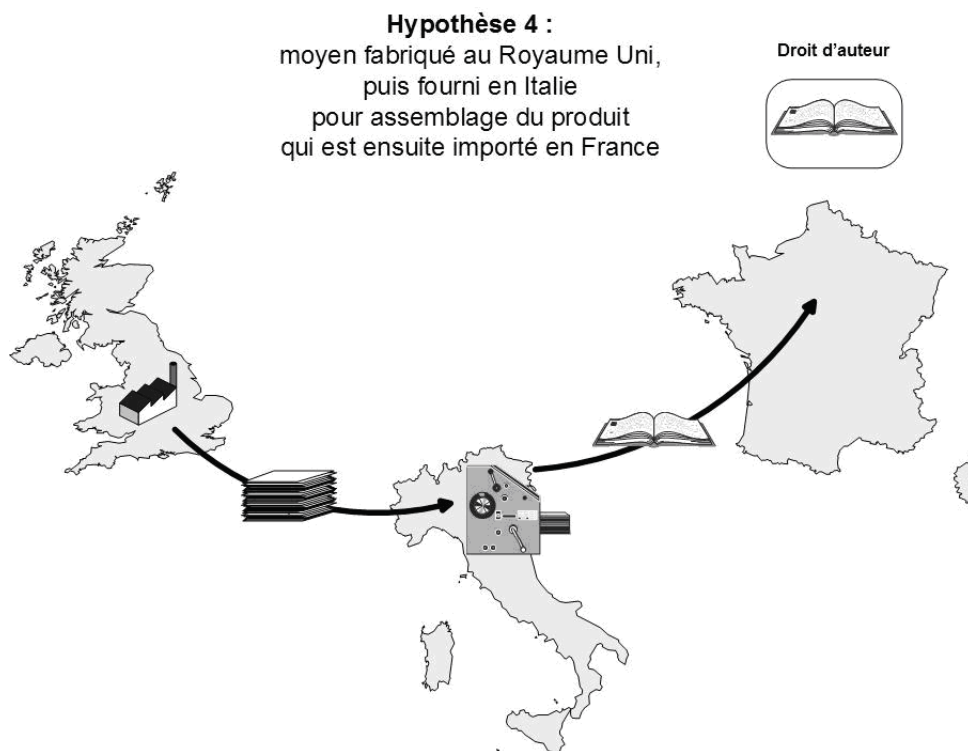
Cette entreprise britannique assemble ce moyen avec d'autres pour fabriquer le produit incriminé, qui est ensuite importé en France.

Dans ce cas, le droit français des brevets ne permet pas, actuellement, de rechercher la responsabilité du fournisseur de moyens car les moyens ne sont pas fournis en France.

Le droit allemand positif résultant de la jurisprudence Funkurh (Bundesgerichtshof, 26 février 2002) permet, à l'inverse, d'incriminer le fournisseur de moyen dans un tel cas, s'il est établi qu'il sait que le moyen fourni est destiné à mettre en œuvre l'invention dans le pays où le brevet produit effet.

Il est proposé d'harmoniser les législations au regard de la solution allemande, pour tous les DPI.

Il a aussi été demandé aux groupes nationaux d'indiquer si la fourniture de moyen devrait être sanctionnée dans le cas où le moyen est produit dans un pays C1 (dans l'exemple illustré ci-dessous, le Royaume Uni) puis assemblé dans un pays C2 (dans cet exemple, l'Italie) pour former un produit dont l'importation dans un pays C3 (dans cet exemple, la France) contrefait un DPI:



Le GFAIPPI est défavorable à la sanction de la fourniture de moyen, dans un tel cas, si le DPI invoqué est un droit soumis à enregistrement (soit notamment les brevets, marques et dessins et modèles). En effet, le titulaire fait le choix des territoires pour lesquels il recherche une protection en déposant dans certains pays et non d'autres. Ce choix doit pouvoir lui être opposé par les tiers, qui ne devraient pas être poursuivis lorsque la production du moyen et sa fourniture en vue de la réalisation de l'objet mettant en œuvre le DPI ont lieu dans des pays où le titulaire de ce DPI ne bénéficie d'aucune protection.

Au contraire, la fourniture du moyen doit pouvoir être sanctionnée, dans ce cas, lorsqu'elle porte atteinte à un droit non soumis à enregistrement comme le droit d'auteur. Ce droit, qui naît de la création et non d'un dépôt, a en effet vocation à une protection universelle, du fait des conventions internationales protégeant le droit d'auteur.

Condition relative à la nature du moyen fourni

La condition relative à l'élément auquel se rapporte le moyen fourni doit être appréciée au regard de l'objet de chaque DPI.

En matière de **brevet**, le moyen fourni doit se rapporter à un élément essentiel de l'invention (voir, pour une définition, page 5 de ce rapport).

À titre d'exemple, la fourniture de sacs dont la forme est spécialement adaptée à un distributeur de sacs en plastiques breveté est interdite.

En matière de **marque**, le moyen fourni doit:

- entrer dans la catégorie des produits ou services désignés,
- ou pouvoir être utilisé pour reproduire le signe.

À titre d'exemple, la fourniture, en connaissance de cause, d'un polo sur lequel est ensuite apposé le signe d'une marque protégée devrait être interdite si cette marque a été déposée pour des vêtements.

De même, la fourniture, en connaissance de cause, par une banque, à un courtier, d'un prêt que ce dernier commercialise sous une marque protégée devrait être interdite si la marque désigne des services bancaires.

Enfin, la fourniture d'un fil de la couleur caractéristique d'une marque déposée aux fins de broderie du signe de cette marque sur un vêtement devrait aussi être interdite.

En matière de **dessins et modèles**, le moyen fourni doit:

- être l'un des éléments susceptibles d'être protégés à titre de dessin ou modèle, soit l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux;
- soit pouvoir être utilisé pour reproduire un dessin ou modèle.

À titre d'exemple, la fourniture, en connaissance de cause, d'un tissu devant servir à confectionner un vêtement objet d'un dessin et modèle, dont l'une des caractéristiques protégeables résulte des plis particuliers imprimés par le tissu, devrait être interdite.

De même, la fourniture, en connaissance de cause, d'un moule destiné à fabriquer un produit reproduisant un dessin et modèle devrait être interdite.

En matière de **droit d'auteur**, le moyen fourni doit:

- soit être l'un des éléments exprimant la personnalité de l'auteur,
- soit pouvoir être utilisé pour contrefaire l'œuvre.

À titre d'exemple, la fourniture, en connaissance de cause, de costumes (libres de droits) pour une représentation théâtrale qui constitue la contrefaçon d'une œuvre protégée devrait être interdite si cette œuvre se caractérise notamment par les costumes portés par les acteurs.

De même, la location en connaissance de cause d'un studio de cinéma, spécifiquement aménagé avec des éléments caractéristiques de l'œuvre protégée, à un producteur afin qu'il y réalise un film contrefaisant est constitutif d'une fourniture de moyen.

Enfin, la fourniture, en connaissance de cause, d'une presse, spécialement adaptée (par exemple pour imprimer un livre d'enfant avec des dessins en relief), destinée à imprimer une œuvre protégée devrait être interdite au titre de la fourniture de moyen.

Pour les DPI dont la protection résulte d'une combinaison de moyens (soit les brevets, les dessins et modèles et les droits d'auteur), la fourniture d'un moyen couramment dans le commerce ne devrait être sanctionnée que si le fournisseur incite à la mise en œuvre du DPI.

10) *Quelles devraient-êre les conséquences légales de la qualification d'un acte comme contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens, en particulier,*

- *le titulaire du DPI devrait-il être capable d'obtenir une mesure de la même manière que dans le cas d'une contrefaçon directe?*

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle devrait pouvoir obtenir les mêmes sanctions contre le fournisseur de moyens que contre l'auteur principal du délit.

- *le titulaire du DPI devrait-il être capable d'obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement de la même manière qu'en cas de contrefaçon directe, ou devrait-il uniquement être capable d'obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement relativement à la contribution du contrefacteur par fourniture de moyens?*

S'il est seul poursuivi, le fournisseur de moyens devrait être condamné à la réparation de l'entier préjudice subi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Mais il devrait bénéficier d'une action récursoire contre l'auteur principal de la contrefaçon afin de ne supporter *in fine* la dette que dans la proportion de sa contribution à la contrefaçon.

En revanche, lorsqu'il est poursuivi aux côtés de l'auteur principal de la contrefaçon, le fournisseur de moyens ne devrait être condamné *in solidum* avec ce dernier que pour les actes qu'il a commis, c'est-à-dire les actes de contrefaçon pour lesquels il a fourni des moyens et qui lui sont, de ce fait imputables.

Deux hypothèses devraient être distinguées:

- La première hypothèse est celle de la pluralité de fournisseurs d'un même moyen. Dans cette hypothèse, la responsabilité de chaque fournisseur de moyens devrait être limitée aux actes de fourniture qu'il a personnellement commis et ne devrait pas s'étendre aux actes de fourniture de moyens commis par les autres fournisseurs.
- La seconde hypothèse est celle de la pluralité de fournisseurs de moyens qui ont chacun une fonction différente. Ces différents moyens ont tous été utilisés par le contrefacteur principal à l'occasion de la commission de la contrefaçon. Dans cette hypothèse, chaque fournisseur de moyens a permis la réalisation de la contrefaçon et chacun devrait pouvoir être condamné à réparer l'entier préjudice, sous réserve de son action récursoire contre l'auteur principal de la contrefaçon et contre les autres fournisseurs de moyens.

11) *Les conséquences légales devraient-elles être différentes pour les différents types de DPI? Pourquoi?*

A partir du moment où les conditions dans lesquelles la contrefaçon par fourniture de moyens sont définies dans les conditions stipulées dans la réponse aux questions 8 et 9, il semble au groupe de travail, qu'il n'y a pas lieu de distinguer les sanctions applicables. Les principes établis selon lesquels le responsable d'une contrefaçon par fourniture d'un moyen est responsable „in solidum” de l'auteur principal et pour la totalité s'il est seul poursuivi et seul auteur devraient être applicables quel que soit le DPI sur lequel l'incrimination est fondée.

- 12) *Votre groupe a-t-il d'autres opinions ou d'autres propositions d'harmonisation dans ce secteur.*

Le groupe français est favorable à l'adoption, par les Etats qui ne reconnaîtraient pas la notion de contrefaçon par fourniture de moyens, de textes permettant de rechercher la responsabilité des personnes offrant ou fournissant, en connaissance de cause, les moyens aptes et destinés à la mise en œuvre d'un DPI quelconque.

A défaut, l'adoption de textes sanctionnant l'auteur d'une contrefaçon indirecte, à l'instar des dispositions françaises relatives aux mesures de protection techniques, serait un progrès dans la lutte contre les contrefaçons sur Internet.

Annexe 1

I) Dispositions du code de la propriété intellectuelle

A) Brevet

Article L. 613-4 du CPI: *„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.*

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.

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."

B) Droits voisins

Illustrations jurisprudentielles

- 1) La Cour de Cassation (Cass. Civ 1^{ère}, 7 mars 1984, Bulletin 1984 I N° 90) a approuvé une Cour d'appel qui a condamné une officine de photocopie pour contrefaçon par reproduction d'ouvrages protégés par le droit d'auteur du fait de la mise à disposition de ses clients du matériel de reprographie.
- 2) Dans un jugement du 13 juillet 2007 (Christian C et Nord-Ouest production c/ Dailymotion), le Tribunal de Grande Instance Paris a retenu la responsabilité civile et condamné le site internet Dailymotion pour avoir permis la mise en ligne par les internautes de vidéos illicites, relevant que „Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant penser que les vidéos sont illicites“ et que „DAILYMOTION n'a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l'accès au film litigieux, (...) alors qu'il lui incombe un contrôle a priori“.
- 3) Le seul acte de créer des liens hypertextes pour renvoyer l'internaute sur des sites de téléchargement de fichiers audio compressés au format MP3 a été retenu comme constituant une contrefaçon au sens des articles 335-3 et 335-2 du CPI par la Cour d'appel d'Aix en Provence (CA Aix-en-Provence, 5^e ch. corr., 10 mars 2004, E. Alliel c/ Ubisoft Marketing et Communication et autres): *„Si Alliel Emmanuel ne proposait pas aux internautes le téléchargement direct de logiciels de jeux contrefaits, il faisait néanmoins apparaître sur son site des liens renvoyant à d'autres sites proposant le téléchargement illégal de tels jeux“, „cette mise à disposition de liens hypertextes [devant] s'analyser en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens.“*

C) Droit des producteurs de bases de données

Article L342-1 du CPI: „Le producteur de bases de données a le droit d'interdire:

1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.“

D) Droit des marques

En matière de marque, les articles L713-2 et L713-3 du CPI prévoient que l'atteinte (principalement la reproduction et l'imitation d'une marque sans autorisation) portée au propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La jurisprudence a englobé sur ce fondement la fourniture de moyen de contrefaçon de marque.

Article L713-2 du CPI: „Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire:

- a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: „formule, façon, système, imitation, genre, méthode“, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;
- b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.“

Article L713-3 du CPI: „Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

- 1) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
- 2) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.“

RESPONSABILITE CIVILE

Article L716-1 du CPI: “L'atteinte portée au propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.“

Illustrations jurisprudentielles

- 1) Par jugement du 17 janvier 2005 (TGI Nanterre 17 janvier 2005 Accor c/ Overture et Overture Inc), les sociétés Overture ont été condamnées pour contrefaçon aux motifs que: “Il est prouvé que dans certains cas une recherche sur un signe distinctif de la société ACCOR a déclenché une annonce d'un concurrent pure et simple de ce groupe hôtelier (...). L'article L713-6 du CPI ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s'il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d'autrui comme référencement, aussi bien dans un annuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque. Et dans de tels cas de contrefaçon la responsabilité du support ou de la régie publicitaire peut être engagée. L'existence (...) de clauses de limitation de responsabilité sur le respect des DPL ne suffit pas pour exonérer les sociétés OVERTURE de leur responsabilité. Dans le cas présent, la participation du système Overture à la contrefaçon réside dans l'outil de suggestion des mots-clés qui propose des marques à tout annonceur potentiel. La bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l'article L713-2 du CPI.“

- 2) Pour condamner Google pour contrefaçon par imitation le Tribunal (TGI Paris 4 février 2005, Louis Vuitton Maletier c/ Google) retient qu'„il apparaît que Google a joué un rôle actif par la portée, le sens même, des mots qu'elle suggère [à l'annonceur] pour mettre en avant et donc faciliter la consultation de sites dont elle ne conteste par ailleurs pas qu'ils contrefont les marques et les produits VUITTON.“
- 3) La Cour d'appel de Versailles (CA Versailles 10 mars 2005, Google c/ Viaticum et Luteciel) a décidé que via son système Adwords, Google s'était rendu complice par fourniture de moyens de la contrefaçon des marques BOURSE DE VOYAGES et BOURSE DES VOLS, et ce en commettant des fautes à trois niveaux:
 - absence de contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients;
 - absence de recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots;
 - ne pas avoir mis un terme aux agissements contrefaisants lorsque l'utilisation de mots-clés frauduleux lui a été signalée.
- 4) La Cour d'appel d'Aix en Provence (CA Aix en Provence du 6 décembre 2007 TWD Industrie / Google France, Google Inc) a condamné les sociétés Google pour contrefaçon au motif que: „par l'aide apportée aux annonceurs lors du choix des mots-clés pertinents, les sociétés Google qui tirent un intérêt commercial de la diffusion des messages de publicité sous forme de liens commerciaux, ont participé à la reproduction de la marque déposée "Remote-Anything" et à l'usage de cette marque reproduite“.

E) Droit des dessins et modèles

Article L513-4 du 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, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.“

F) Obtentions végétales

Article L623-4 du CPI: „Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale. (...)“

Article L623-25 du CPI: „Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.“

Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle. (...)“

II) Dispositions du Code Civil

Article 1382 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.“

Article 1383 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.“

Article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique „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 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."

Illustration jurisprudentielle

Le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 8 décembre 2005, Kertel c/ Google France, Google Inc. et Cartephone) a jugé que „le fait pour Google de proposer un mot-clé à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon, (...) l'usage du signe ne s'accompagn[ant] d'aucune proposition de produits ou services visé à l'enregistrement de la marque opposée mais participe à l'activité de prestataire technique" mais a condamné les sociétés Google en tant que prestataire de service publicitaire, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil (responsabilité civile délictuelle): „en n'effectuant aucun contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers (...) les sociétés Google ont favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de leur activité publicitaire et ont ainsi commis une faute à l'encontre de la société KERTEL qu'elles connaissaient nécessairement pour l'avoir également référencée."

Summary

I) Analysis of current legislation and case law

French law provides for liability for contributory infringement of patents:

Article L. 613-4 of the French Code of Intellectual Property sets forth: "1°) *It shall also be prohibited, save consent by the owner of the patent, to supply or offer to supply, on French territory, to a person other than a person entitled to work the patented invention, the means of implementing, on that territory, the invention with respect to an essential element thereof where the third party knows, or it is obvious from the circumstances, that such means are suited and intended for putting the invention into effect.*

2°) *Paragraph 1 shall not apply where the means of implementation are staple commercial articles, except where the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article L. 613-3.*

3°) *Persons carrying out the acts referred to in items (a), (b) and (c) of Article L. 613-5 shall not be deemed persons entitled to work the invention within the meaning of paragraph 1.*" (acts done privately and for non commercial purposes; acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention; extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription).

In copyright, some specific provisions exist for related rights and the rights of producers of databases.

Regarding the other rights, French courts apply the provisions of general tort liability (Articles 1382 and 1383 of the French Civil Code).

II - Proposals for substantive harmonisation

The AIPPI French Group recommends that specific legal provisions should be provided for civil liability for contributory infringement of all IPRs.

A) The conditions for liability of contributory infringement would be the following:

6) the IPR holder has not given its consent for use;

- 7) the means is supplied to a person other than the ones entitled to work the said IPR;
- 8) the supplied means relates to an element upon which the protection of the said IPR depends;
- 9) the means is either delivered or implemented on the territory where protection is sought;
- 10) the supplier of the means knows, or it is obvious from the circumstances, that the supplied means is intended for contributing to the infringement of the said IPR.

The persons, who work the IPR under such conditions to escape from direct infringement, would not be considered as persons entitled to work the IPR within the meaning of condition 2.

The aforementioned conditions, at least some of them, should be adapted to the IPR to which they apply.

For example, the condition relating to the location of the supply of means or the implementation of the IPR (aforementioned condition 4) and the condition relating to the nature of the supplied means (aforementioned condition 3).

A-1) The condition of territoriality (No. 4) should be commonly applied to all the rights except when the means is neither delivered nor implemented on the territory covered by the IPR.

In France, the supply of means is prohibited only if it takes place in the country covered by the IPR (even if the means is produced abroad).

This condition of territoriality should be made more flexible to include liability for contributory infringement if the means is produced in a country where the IPR exists (for example, France), but is supplied in another country (for example, United Kingdom) for manufacturing the product, the import of which infringes the IPR.

We propose, for all the IPRs, an harmonisation of the legislations with regard to the German positive law resulting from the decision *Funkuhr* (*Bundesgerichtshof*, 26 February 2002) in order to find the supplier of means liable for contributory infringement in such a case, if it is proven that he knows that the supplied means is intended for working the invention in the country where the patent has effect.

Where the means is produced in a country C1 and assembled in a country C2 to form a product the import of which into a country C3 infringes an IPR, the AIPPI French Group would not favour liability for contributory infringement if the IPR at issue is a right that must be registered (i.e., patents, trademarks and designs). In fact, the holder selects the territories for which it seeks protection by filing an IPR in some countries and not in others. It should be possible for third parties to rely upon this selection not to be found liable for contributory infringement when the production and the supply of means for implementing the object covered by the IPR take place in countries where the said IPR has no effect. Otherwise, the right holders could designate a significantly reduced number of countries, which would oblige third parties to monitor the rights in a too large number of countries.

On the other hand, contributory infringement may be found even in this case, when it relates to a right that is not subject to a registration like copyright. This right, which results from creation and not from filing, is designed for universal protection as a result from international conventions protecting copyright.

A-2) The condition relating to the element concerned by the supplied means should be appraised for each IPR.

Regarding **patents**, the supplied means should relate to an essential element of the invention.

Regarding **trademarks**, the supplied means should:

- enter into the category of the designated products or services;
- or be used to reproduce the sign.

Regarding **designs**, the supplied means should:

- either be one of the elements likely to be protected by a design, or the appearance of a product or of a part of the product, characterised in particular by its lines, contours, colours, form, texture or material;
- or be used to reproduce a design.

Regarding **copyright**, the supplied means should:

- either be one of the elements expressing the author's personality;
- or be used to infringe the work.

For the IPRs, whose protection results from a combination of means (patents, designs and copyright), the supply of a means that is a staple commercial product should be considered as an act of contributory infringement only if the supplier encourages the implementation of the IPR.

B) The IPR holder should be able to seek the same liability from the supplier of means as from the main author of the infringement.

If the supplier of means is the only sued party, it should be ordered to compensate for the entire damage suffered from the IPR holder.

It should however be able to initiate a recourse action against the main author of the infringement in order to bear *in fine* the debt only in proportion to its contribution to the infringement.

On the other hand, when it is sued together with the main author of the infringement, the supplier of means should be found liable jointly and severally with the latter only for the acts it has committed, i.e., the acts of infringement for which it has supplied means and for which accordingly it is liable.

C) The French group would favour the introduction by the States that would not know the concept of contributory infringement, of legal provisions for seeking the liability of persons, aware of their acts, offering to supply or supplying means suitable and intended for the implementation of any IPR.

Otherwise, providing for legal provisions to find liable the author of contributory infringement like the French provisions relating to the technical measures of protection, would be some progress in the fight against infringement on the Internet.

Zusammenfassung

I) Analyse des gegenwärtigen Rechts und Fallrechts

Das französische Recht sanktioniert die Verletzung durch Lieferung von Mitteln im Patentbereich: Art. L.613-4 des Gesetzbuchs über das Geistige Eigentum bestimmt, dass: 1) *„Ohne Zustimmung des Patentinhabers sind auch die Lieferung oder das Anbieten zur Lieferung auf das französische Territorium von Mitteln zur Ausüben dieser Erfindung, die sich auf ein wesentliches Element derselben beziehen, an eine Person, die nicht berechtigt ist, die patentierte Erfindung zu verwerten, verboten, wenn der Dritte weiss oder wenn es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind.*

2) *Die Bestimmungen von 1) sind nicht anzuwendend, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, ausser wenn der Dritte die Person, an die er liefert, zu von Art. L.613-3 verbotenen Handlungen anstiftet.*

3) Personen, die die in a), b) c) von L.613-5 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1) nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.“ (Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken, Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen, Einzelzubereitung von Arzneimitteln im Apothekenlabor und auf Rezept)

Im Urheberrecht gibt es einige spezielle Massnahmen im Bereich der verwandten Rechte und der Rechte über die Anbieter von Datenbanken.

Bei anderen Rechten wenden Gerichte die Massnahmen der allgemeinen zivilrechtlichen Verschuldenshaftung an (Art. 1382 und 1383 des [frz. – Anm. d. Üb.] BGB).

II) Vorschläge für eine materielle Harmonisierung

Das GFAIPPI empfiehlt, für die zivilrechtliche Verfolgung von Verletzungen aller geistigen Eigentumsrechte durch Mittellieferung spezielle rechtliche Massnahmen einzuführen.

A) Die Bedingungen für die Verfügbarkeit von Haftung wären folgende:

- 11) der Inhaber des geistigen Eigentumsrechts hat der Benutzung nicht zugestimmt,
- 12) das Mittel wurde an eine Person geliefert, die nicht zu dem Personenkreis gehört, der zur Verwertung dieses geistigen Eigentumsrechts berechtigt ist,
- 13) das gelieferte Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element des dem betreffenden geistigen Eigentumsrecht gewährten Schutzes,
- 14) das Mittel wurde entweder auf das Territorium geliefert oder auf einem Territorium umgesetzt, auf dem Schutz angestrebt wird,
- 15) der Lieferant des Mittels, weiss bzw. es ist auf Grund der Umstände offensichtlich, dass das gelieferte Mittel dazu bestimmt ist, zur Verwirklichung der Verletzung dieses geistigen Eigentumsrechts beizutragen.

Personen, die das geistige Eigentumsrecht unter Bedingungen verwenden, die darauf abzielen, von einer direkten Verletzung zu befreien, sind keine Personen, die im Sinne der Bedingung Nr. 2 berechtigt sind, das geistige Eigentumsrecht zu verwenden.

Von den vorgenannten Bedingungen sind einige an das geistige Eigentumsrecht anzupassen, auf das sie sich beziehen.

Das ist bei der Bedingung, die sich auf den Ort der Lieferung des Mittels oder der Umsetzung des geistigen Eigentumsrechts (vorgenannte Bedingung Nr. 4) und bei der Bedingung, die sich auf die Art des gelieferten Mittels (vorgenannte Bedingung Nr. 3) bezieht, der Fall.

A-1) Die Bedingung der Territorialität (Nr. 4) müsste auf alle Rechte eine gemeinsame Anwendung finden, vorbehaltlich des Falls, bei dem das Mittel weder auf das Territorium des Schutzes geliefert noch dort umgesetzt wird.

In Frankreich ist die Lieferung des Mittels nur dann verboten, wenn sie im Land des Schutzes des geistigen Eigentumsrechts stattfindet (selbst wenn das Mittel im Ausland hergestellt wird).

Das Territorialitätsprinzip müsste gelockert werden, um eine Sanktion der Mittellieferung zu erlauben, wenn das Mittel in dem Land hergestellt wird, in dem das geistige Eigentumsrecht existiert (z. B. in Frankreich), aber zum Zweck der Herstellung des Erzeugnisses, dessen Import das geistige Eigentumsrecht verletzt, in ein anderes Land geliefert wird (z. B. vereinigtes Königreich).

Es wird für alle geistigen Eigentumsrechte vorgeschlagen, die Gesetzgebung im Hinblick auf die positive deutsche Rechtsprechung Funkuhr (*Bundesgerichtshof*, 26. Februar 2002) zu harmonisieren, die es erlaubt, die Haftung des Mittellieferanten dann überzunehmen, wenn erwiesen ist, dass er weiss, dass das gelieferte Mittel dazu bestimmt ist, die Erfindung in dem Land umzusetzen, in dem das Patent wirkt.

Für den Fall, dass das Mittel in einem Land C1 hergestellt wird, danach in einem Land C2 montiert wird, um ein Erzeugnis zu bilden, dessen Import in einem Land C3 ein geistiges Eigentumsrecht verletzt, steht das GFAIPPI der Sanktion der Mittellieferung negativ gegenüber, wenn dieses geistige Eigentumsrecht ein Recht ist, das der Registrierung unterworfen ist (wobei es sich hier vor allem um Patente, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster handelt). Der Inhaber wählt nämlich die Territorien aus, für die er einen Schutz anstrebt, indem er in bestimmten Ländern anmeldet und nicht in anderen. Diese Wahl muss ihm von den Dritten entgegenhaltbar sein, die nicht verfolgt werden dürfen, wenn die Herstellung des Mittels und seine Lieferung im Hinblick auf die Verwirklichung des Gegenstands, der das geistige Eigentumsrecht umsetzt, in Ländern stattfindet, in denen der Inhaber dieses geistigen Eigentumsrechts keinerlei Schutz genießt. Wäre dies nicht so, könnten Rechteinhaber die Anzahl der Länder, in denen sie sich schützen, erheblich erweitern, wodurch Dritte gezwungen wären, die Rechte zu vieler Länder zu beobachten.

Allerdings sollte die Mittellieferung auch in diesem Fall strafbar sein, selbst wenn sie ein Recht verletzt, das nicht der Registrierung unterworfen ist, wie das Urheberrecht. Dieses Recht, das sich aus dem schöpferischen Akt ergibt und auf keiner Anmeldung beruht, hat in der Tat aufgrund internationaler Abkommen, die das Urheberrecht schützen, Zuständigkeitsbereich auf einen universellen Schutz.

A-2) Die Bedingung, die sich auf das Element bezieht, auf das sich das gelieferte Mittel bezieht, ist im Hinblick auf den Gegenstand jedes geistigen Eigentumsrecht zu beurteilen.

Im Bereich **Patente** muss sich das gelieferte Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

Im Bereich **Marken** muss das gelieferte Mittel:

- in die Kategorie der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen fallen,
- oder nutzbar sein, um das Zeichen zu reproduzieren.

Im Bereich **Gebrauchs- und Geschmacksmuster** muss das gelieferte Mittel:

- entweder eines der Elemente sein, die als Gebrauchs- oder Geschmacksmuster schützenswürdig sind, oder das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses oder eines Teils des Erzeugnisses, das insbesondere durch seine Linien, Konturen, Farben, Form, Textur oder Materialien gekennzeichnet ist,
- oder nutzbar sein, um ein Gebrauchs- oder Geschmacksmuster zu reproduzieren.

Im Bereich **Urheberrecht** muss das gelieferte Mittel:

- entweder eines der Elemente sein, die die Persönlichkeit des Urhebers ausdrücken,
- oder nutzbar sein, um das Werk zu fälschen.

Bei den geistigen Eigentumsrechten, deren Schutz sich aus einer Kombination von Mitteln ergibt (Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Urheberrechte) sollte die Lieferung eines handelsüblichen Mittels nur dann strafbar sein, wenn der Lieferant zu einer Umsetzung des geistigen Eigentumsrechts anstiftet.

B) Der Inhaber von geistigen Eigentumsrechten sollte dieselben Sanktionen gegen den Mittellieferanten erwirken können wie gegen den Haupttäter des Delikts.

Wird dieser allein verfolgt, sollte der Mittellieferant zur Wiedergutmachung des gesamten, vom Inhaber des geistigen Eigentumsrechts erlittenen Schadens verurteilt werden.

Jedoch sollte dieser eine Regressklage gegen den Haupttäter der Verletzung anstrengen dürfen, um *letztendlich* die Schuld nur in dem Verhältnis seines Beitrags zur Schutzrechtsverletzung zu tragen.

Im Gegenzug dazu wird der Mittellieferant, wenn er neben dem Haupttäter der Verletzung verfolgt wird, nur für die Handlungen *gesamtschuldnerisch* mit diesem verurteilt, die er begangen hat,

d. h. die verletzenden Handlungen, für die er die Mittel geliefert hat und die ihm aus diesem Grund anrechenbar sind.

c) Die französische Gruppe steht der Verabschiedung von Gesetzen, die es erlauben, die Haftung von Personen zu ermitteln, die in Kenntnis der Sachlage Mittel anbieten oder liefern, die geeignet oder dazu bestimmt sind, ein beliebiges geistiges Eigentumsrecht umzusetzen, durch Staaten, die den Begriff der Schutzrechtsverletzung durch Mittellieferung nicht anerkennen, positiv gegenüber.

Falls nicht wäre die Verabschiedung von Gesetzen, die den Täter einer indirekten Schutzrechtsverletzung nach dem Vorbild der französischen Massnahmen über technische Schutzmassnahmen bestrafen, ein Fortschritt im Kampf gegen Verletzungen über das Internet.