



Droit des marques et vente en ligne : nouvelles règles de la Cour européenne (L'Oréal / Ebay)

publié le 17/07/2011, vu 10692 fois, Auteur : [Anthony BEM](#)

Le 12 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles la responsabilité civile des sociétés exploitant une place de marché sur Internet peut être retenue en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement s'agissant des contrefaçons de marques commises par des utilisateurs (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal e.a. / eBay, Affaire n°C-324/09).

En l'espèce, la société eBay exploite une place de marché électronique mondiale sur Internet, sur laquelle les particuliers et les entreprises peuvent acheter et vendre une grande variété de produits et de services.

L'Oréal est titulaire d'une gamme étendue de marques qui jouissent d'une renommée. La distribution de ses produits (surtout des cosmétiques et des parfums) s'effectue au moyen d'un réseau fermé de distribution, dans le cadre duquel il est interdit aux distributeurs agréés de fournir des produits à d'autres distributeurs.

Or, la société L'Oréal reprochait à eBay d'être impliquée dans des infractions au droit des marques, commises par des utilisateurs de son site Internet.

En effet, selon la société L'Oréal, en achetant auprès de services payants de référencement sur Internet (tel que le système AdWords de Google) des mots-clés correspondant aux noms des marques de L'Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenant au droit des marques, proposés à la vente sur son site Internet.

De plus, la société L'Oréal estimait que les efforts fournis par eBay pour empêcher la vente des produits de contrefaçon sur son site sont inadéquats.

Dans ce contexte, L'Oréal a identifié différentes formes d'infractions, au nombre desquelles figure la vente et l'offre à la vente, à des consommateurs dans l'Union, de produits de marques de L'Oréal destinées, par celle-ci, à la vente dans des États tiers (importation parallèle).

La High Court (Royaume-Uni), devant laquelle le litige est en instance, a posé plusieurs questions à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) sur les obligations qui peuvent incomber à une société exploitant une place de marché sur Internet afin d'empêcher ses utilisateurs de commettre des infractions au droit des marques.

En effet, les juridictions nationales des États membres peuvent, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. Cette démarche procédurale se dénomme le « renvoi préjudiciel ». La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la

décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

C'est dans ce contexte que s'agissant du droit des marques sur Internet, la CJUE a posé les règles suivantes :

- Les règles de l'Union en matière de marques s'appliquent aux offres à la vente et aux publicités portant sur des produits de marque se trouvant dans des États tiers, dès qu'il s'avère que ces offres et ces publicités sont destinées à des consommateurs de l'Union.

Il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, au cas par cas, s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre à la vente ou la publicité affichée sur une place de marché en ligne est destinée à des consommateurs de l'Union.

- Le titulaire de la marque ne peut invoquer son droit exclusif vis-à-vis d'une personne physique qui vend en ligne des produits de marque que lorsque ces ventes se situent dans le contexte d'une activité commerciale.

Les critères cumulatifs de volume et de fréquence des ventes ne sont définis.

Il s'agit donc d'une appréciation *in concreto* en fonction de chaque cas d'espèce.

- L'exploitant d'une place de marché sur Internet ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l'Union s'il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître dans le cadre de leurs activités commerciales, sur son site, des signes correspondant à des marques.

- L'exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres, lorsqu'il prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en ligne ou à promouvoir ces offres.

Ce rôle est exclusif de toute exonération de responsabilité que le droit de l'Union octroie, dans certaines conditions, à des fournisseurs de services en ligne.

- Même dans les cas où ledit exploitant n'a pas joué un tel rôle actif, il ne saurait se prévaloir de ladite exonération de sa responsabilité s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en ligne et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi pour retirer les données en cause de son site ou rendre l'accès à ces données impossible.

- Les instances judiciaires peuvent prendre des injonctions à l'encontre de l'exploitant d'une place de marché en ligne lorsqu'il ne décide pas, de sa propre initiative, de faire cesser les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et d'éviter que ces atteintes ne se reproduisent.

Ainsi, il peut être enjoint à cet exploitant de prendre des mesures permettant de faciliter l'identification de ses clients vendeurs, surtout lorsque l'auteur de l'atteinte opère dans la vie des affaires, et non dans la vie privée.

Aux termes de l'arrêt Google du 23 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne avait

déjà eu l'occasion de distinguer les cas de mise en jeu de la responsabilité civile de l'exploitant d'une place de marché en ligne selon que ce dernier ait un rôle actif ou passif.

Ainsi, lorsque l'exploitant d'une place de marché en ligne « *prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci (...)* », « *il joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres* » qui ne lui permet pas de se prévaloir du statu d'hébergeur de contenu et de l'exonération de responsabilité prévue dans certaines conditions par la directive « e-commerce » du 8 juin 2000.

La Cour ajoute qu'il doit être considéré comme responsable « *s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en cause* » et qu'« *il n'a pas promptement agi* » pour retirer le produit concerné de son site ou empêcher l'accès aux données le concernant.

Pour conclure, selon le droit de l'Union Européenne et des décisions précitées, les juridictions nationales pourront enjoindre aux sociétés exploitant une place de marché en ligne de prendre des mesures visant, d'une part, à mettre fin aux atteintes portées au droit des marques et, d'autre part, à prévenir de nouvelles atteintes au droit de la propriété intellectuelle notamment s'agissant de l'identification des internautes professionnels dans le respect de la protection des données personnelles.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com