

A l'impossible nul n'est tenu : l'usage contrefaisant d'une marque sur internet implique un comportement actif et la maîtrise de l'acte

[MARQUES]

CJUE, 3 mars 2016 – C-179/15 Daimler / Együd Garage

La particularité de la question posée par la cour de Budapest à la CJUE sur l'usage d'une marque sur internet réside dans la seconde partie de l'énoncé, à savoir : « *le titulaire de la marque peut-il interdire à un tiers mentionné dans une annonce sur Internet de faire usage, pour des services de ce tiers identiques à des services ou à des produits pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe... même si l'annonce n'a pas été placée sur Internet par la personne qui y est mentionnée ou en son nom ou que cette annonce se retrouve sur Internet en dépit du fait que la personne mentionnée dans ladite annonce a fait, en vain, tout ce que l'on peut attendre d'elle pour faire disparaître l'annonce d'Internet ?* »

La Cour de justice s'est, en effet, déjà prononcée sur l'usage d'une marque sur internet s'agissant de mots clés dans les moteurs de recherche et au sein d'annonces publicitaires. Les conditions d'un tel usage sont aujourd'hui connues et la jurisprudence constante condamne systématiquement les annonceurs qui ne respectent pas ces dernières. De même, la jurisprudence communautaire a précédemment reconnu que l'usage d'une marque sur internet par un tiers en vue d'annoncer au public qu'il effectue des réparations et l'entretien des produits revêtus de la marque ou qu'il est spécialisé dans de tels produits, peut constituer un usage de marque qui peut être interdit par le titulaire.

Dans toutes ces affaires ont été sanctionnés des comportements actifs de tiers consistant à apposer, utiliser ou offrir des produits ou des services sous un signe, contre lequel le titulaire de la marque s'est opposé sur le fondement de l'article 5 de la Directive 2008/95.

En l'espèce, un garagiste hongrois ancien réparateur Mercedes s'est vu assigner par Daimler en contrefaçon de marque en raison d'annonces persistantes sur internet après la résiliation du contrat de services les liant. Le garagiste a produit en défense des éléments justifiant des multiples démarches accomplies auprès de différents sites afin de faire supprimer les occurrences litigieuses ainsi qu'une expertise privée démontrant la pratique commerciale consistant pour certains prestataires de services d'annonces sur internet à reprendre des annonces publiées sur d'autres sites à l'insu de l'annonceur et sans son consentement

La cour considère que l'on ne saurait imputer à l'annonceur des actes ou omissions d'un prestataire qui délibérément ou par négligence passe outre les instructions expresses données par l'annonceur qui visent précisément à éviter cet usage. De même, ne sauraient être imputés à l'annonceur des actes autonomes d'autres opérateurs économiques tels que ceux des exploitants de sites internet de référencement avec lesquels l'annonceur n'entretient aucune relation directe ou indirecte mais qui agissent de leur propre initiative et en leur propre nom. A l'impossible nul n'est tenu !



société d'avocats

La cour juge donc que ne constitue pas un usage de marque, susceptible d'être reproché à un tiers et interdit par le titulaire, une annonce sur internet qui n'a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l'hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l'exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l'annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Le titulaire de la marque conserve néanmoins la faculté d'agir non plus contre l'annonceur mais contre les exploitants de sites internet indéclicats.

Florence DAUVERGNE