

tut Max Planck pour la propriété intellectuelle, Munich ; J. Reichman, Professeur à la Duke University School of Law, États-Unis ; J. Rosen, Professeur à l'Université de Stockholm ; J. Schovsbo, Professeur à l'Université de Copenhague ; M. Senftleben, Professeur de propriété intellectuelle à l'Université VU d'Amsterdam ; F. Siiriainen, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis ; P. L.C. Torremans, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Nottingham ; E. Traple, Professeur à l'Université de Cracovie ; M. Vivant, Professeur à l'Institut d'études politiques (« Science Po »), Paris ; R. Weber, Professeur à l'Université de Zurich ; G. Westkamp, Senior Lecturer à la Faculté de droit, Université Queen Mary de Londres ; R. Xalabarder, Professeur à l'Université de Catalogne, Barcelone.

Assistance sur le projet : B. Bajon, Doctorant et boursier à l'Institut Max Planck pour la propriété intellectuelle, Munich.

Capsule

**Vente sur une place de marché
en ligne de produits portant
atteinte à des droits de marque –
responsabilité de l’exploitant de
la place de marché – injonctions
judiciaires à l’exploitant**

Alexandra Neri*

Le 12 juillet 2011 la CJUE a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire L’Oréal e.a./eBay International AG e.a.¹.

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de plusieurs questions préjudicielles posées par la High Court of Justice dans le cadre d’un litige qui opposait L’Oréal et plusieurs de ses filiales à eBay, et plusieurs personnes physiques.

L’Oréal commercialise des parfums, des cosmétiques et des produits de soin des cheveux. Au Royaume-Uni elle est titulaire de plusieurs marques nationales, au niveau européen elle est titulaire d’une marque communautaire.

eBay exploite une place de marché en ligne sur laquelle sont présentées des annonces pour des produits mis en vente par des personnes inscrites à cette fin auprès du service et ayant créé un compte vendeur. eBay prélève une commission sur les transactions

© Alexandra Neri, 2012.

* Avocate, associée du cabinet Herbert Smith (Paris).

1. CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a./eBay International AG e.a. – C-324/09.

effectuées. Les vendeurs et les acheteurs sont tenus d'accepter des conditions générales interdisant la vente d'objets contrefaits et imposant le respect du droit des marques.

Ce litige soulève plusieurs questions impliquant l'interprétation de la Directive sur les marques, dont la première concerne la vente sur la place de marché eBay de produits de marque « L'Oréal » sans emballage, ainsi que des objets de démonstration et des échantillons, à la revente desquels eBay se serait toujours opposé au sein de l'Espace Economique Européen.

Selon L'Oréal, ces ventes étaient faites en violation de ses droits de marque et eBay en serait solidairement responsable, dès lors qu'elles étaient intervenues via sa plateforme (Point 34).

La deuxième question concernait donc le point de savoir si eBay est elle-même responsable de l'utilisation de marques de L'Oréal en raison de l'affichage de celles-ci sur son site (lors de l'affichage des annonces de ses utilisateurs sur son site), soit en raison de l'utilisation de ces marques pour des campagnes de référencement sur les sites d'opérateurs de moteurs de recherche, tels que Google (Point 38).

L'Oréal faisait valoir que, même si eBay n'était pas responsable des atteintes aux droits attachés à ses marques, une injonction devait lui être adressée en vertu de l'article 11 de la directive 2004/48 (Point 43).

Les questions préjudicielles posées par la High Court of Justice nécessitaient l'interprétation des articles 5(1) (a) et 7(1) et (2) de la Directive 89/104/CE sur les marques, des articles 9(1) sous a) et 13 (1) et (2) du Règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, de l'article 14(1) de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et enfin de l'article 11 de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

À l'occasion de ce litige et en réponse aux questions préjudicielles posées par la High Court of Justice, la CJUE est venue apporter des éclaircissements très utiles sur la question de la vente sur une place de marché en ligne de produits portant atteinte à des droits de marque.

Elle pose également des limites assez claires à la portée des injonctions judiciaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un intermédiaire tel que la société eBay.

En revanche, la décision laisse une grande incertitude quant aux conditions dans lesquelles l'exploitant d'une place de marché peut voir sa responsabilité engagée du fait des contrefaçons commises par ses utilisateurs.

Les enseignements de cette décision sont à analyser en quatre points.

1. La contrefaçon commise par les utilisateurs en cas de revente de produits marqués sans emballage, ou qui constitue des échantillons ou des produits de démonstration interdite à la vente

La CJUE, conformément à sa jurisprudence constante, rappelle que la fourniture d'échantillons de parfums à des distributeurs avec interdiction de les vendre, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce (point 73). (Arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, c-495/07).

La règle de l'épuisement des droits ne peut donc pas jouer.

Par ailleurs, le titulaire de la marque peut s'opposer à la vente de parfums sans emballages si le retrait de l'emballage prive le consommateur d'informations essentielles ou porte atteinte à la réputation de la marque (point 83). Il appartient au titulaire de la marque d'établir l'existence des éléments constitutifs de cette atteinte (point 79).

La Cour rappelle en outre que le titulaire peut agir même si les produits ne se trouvent pas dans le territoire couvert par la marque (point 62). Il suffit que l'offre en vente soit destinée à des consommateurs situés dans ce territoire (point 65).

2. L'absence d'usage de marque imputable à l'exploitant de la place de marché du fait de l'apparition des annonces sur la place de marché en ligne

Lorsque la marque est utilisée par des utilisateurs de la plateforme pour vendre des produits, la Cour de justice estime qu'eBay ne

peut pas être l'auteur d'une contrefaçon puisqu'il n'est qu'un prestataire intermédiaire.

L'exploitant d'une place de marché en ligne ne fait donc pas lui-même un « usage » de la marque, au sens des articles 5 de la Directive 89/104 et 9 du Règlement n° 40/94 (Point 105).

L'usage de la marque est le fait des clients vendeurs de l'exploitant de la place de marché et non de l'exploitant lui-même (para. 103). L'usage n'est alors répréhensible de la part de l'internaute que s'il est effectué « dans la vie des affaires » (point 54). Tel est le cas si les ventes dépassent, en raison de leur volume, leur fréquence ou d'autres caractéristiques, la sphère d'une activité privée (point 55).

3. L'usage de la marque est en revanche imputable à l'exploitant de la place de marché s'il prend lui-même l'initiative de l'utiliser pour promouvoir lui-même les offres de ses utilisateurs sous la forme de liens sponsorisés dans le cadre de campagne de référencement payant : L'appréciation de la contrefaçon suppose alors une analyse au cas par cas de chaque lien sponsorisé

Selon la CJUE, eBay engage sa responsabilité, en tant qu'annonceur, lorsqu'il utilise des marques pour faire la promotion de son service, ou pour promouvoir les offres de ses utilisateurs.

Le titulaire d'une marque est habilité à interdire à l'exploitant d'une place de marché en ligne de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (point 97).

La CJUE estime que, pour éviter toute confusion, eBay devrait au moins s'assurer que chaque « lien sponsorisé » communique son identité ainsi que le fait que les produits sont mis en vente au moyen de la place de marché qu'il exploite (point 96).

4. La recherche difficile du régime de responsabilité adéquat de l'exploitant

La question est de savoir si l'exploitant peut bénéficier, en cas d'illicéité des annonces mises en ligne sur la place de marché, du régime de responsabilité spécifique des hébergeurs prévu à l'article 14 de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique.

La CJUE n'exclut pas cette possibilité mais la soumet à la condition que l'exploitant ne joue aucun « rôle actif », rôle que les juridictions nationales doivent apprécier au cas par cas.

- Si eBay se contente de stocker sur son serveur les offres à la vente, il peut bénéficier du régime dérogatoire en matière de responsabilité prévu par la directive 2000/31 et ce, même s'il fixe les modalités de son service (notamment le prélèvement d'une commission sur les ventes) et même s'il donne des renseignements d'ordre général à ses clients (conseils et recommandations générales sur l'usage du service, la manière de libeller les annonces etc.).
- Mais si eBay prête à ses utilisateurs une assistance plus poussée, en agissant notamment directement pour « optimiser la présentation des offres de vente » ou pour « promouvoir ces offres », il y a lieu de considérer qu'il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif excluant la dérogation en matière de responsabilité visée par l'article 14 de la directive 2000/31 (point 116).

Mais il est à noter que la CJUE reste extrêmement vague sur les notions « d'optimisation » et de « promotion » des offres de ses clients. Il est possible de penser que les hypothèses envisagées sont celles décrites par la Cour de justice au point 31 de l'arrêt qui mentionne certaines activités d'aide aux vendeurs pour optimiser leurs offres, créer leurs boutiques en ligne, promouvoir et augmenter leurs ventes. eBay fait notamment de la publicité pour certains des produits mis en vente sur sa place de marché en ligne au moyen d'un affichage d'annonces par des opérateurs de moteurs de recherche, tels que Google.

Une telle interprétation est très largement conjecturale à ce stade.

On peut penser que les divergences d'appréciation entre les juridictions des États-Membres quant au régime de responsabilité

adéquat pour les places de marché en ligne ne vont pas cesser en Europe.

Enfin, même dans l'hypothèse où il n'a pas joué un rôle actif, la responsabilité de l'exploitant reste engagée « s'il a eu connaissance des faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente et, dans l'hypothèse d'une telle connaissance, n'a pas promptement agi » (point 124).

Là encore, cela entraîne de l'incertitude.

La Cour fait en effet une référence étonnante à la notion d'« opérateur économique diligent » qui « aurait dû » constater l'illicéité. Cela peut laisser penser qu'un hébergeur pourrait tout de même, dans certains cas, être tenu d'effectuer lui-même des recherches minimales pour vérifier directement la licéité de certains contenus qu'il héberge. On peut se demander si cela est bien compatible avec l'article 15 de la Directive sur le commerce électronique, qui exclut expressément que les intermédiaires puissent se voir imposer une obligation générale de rechercher eux-mêmes activement l'illicéité des informations, ce dont il résulte qu'en principe, la connaissance de telles informations ne peut-être que le résultat d'un signalement précis.

5. L'exigence de proportionnalité des injonctions judiciaires pouvant être prononcées contre l'exploitant

En vertu de l'article 11 de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, les juridictions nationales ont le pouvoir d'enjoindre à l'exploitant d'une place de marché en ligne, de prendre les mesures qui « contribuent de façon effective à mettre fin aux atteintes portées aux droits de marque et à prévenir de nouvelles atteintes » (point 131).

Les injonctions doivent cependant être « proportionnées », ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime (point 144), mais au contraire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts en cause (point 143).

Ainsi, il ne peut être exigé de l'exploitant qu'il surveille activement l'ensemble des données de chacun de ses clients (point 139). Enfin, l'injonction adressée à cet exploitant ne peut avoir pour objet

ou pour effet d'instaurer une interdiction générale et permanente de mise en vente de produits de marque (140).

L'exploitant peut toutefois être contraint de suspendre l'auteur de l'atteinte (point 141) ou encore de prendre les mesures permettant de faciliter l'identification de ses clients vendeurs (point 142). Ces mesures sont cependant citées à titre de simple exemple, le juge national disposant de marges de manœuvre pour déterminer les mesures adéquates pouvant contribuer à la prévention des atteintes futures aux droits de propriété intellectuelle des plaignants.

On peut regretter, là encore, l'insécurité juridique introduite par la Cour de justice sur ce point. Elle accorde en effet aux juges nationaux le pouvoir d'enjoindre à l'exploitant d'une place de marché en ligne, de prendre les mesures qui « contribuent de façon effective à mettre fin aux atteintes portées aux droits de marque et à prévenir de nouvelles atteintes », mais sans définir ces mesures. Elle fait ainsi confiance à l'imagination des juges et à leur pouvoir de créer des obligations nouvelles (obligation de sensibiliser les utilisateurs aux problèmes de la contrefaçon, d'adopter à leur encontre une politique de sanction stricte, de mettre en place des systèmes d'alerte automatisée etc.) qui, à notre sens, devrait relever exclusivement du législateur.