



## Quelle stratégie d'image de marque sur internet et les réseaux sociaux ?

🕒 12 sept 2012    👤 by Aurelie Magniez

Outils de communication aujourd'hui incontournables, les réseaux sociaux sont désormais intégrés, ou du moins de plus en plus pris en compte, dans la réflexion sur la construction d'une image de marque et ce d'autant plus que le commerce en ligne ne cesse de progresser : selon les statistiques de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), les ventes sur internet en France en 2011 ont généré un chiffre d'affaires de près de 38 milliards d'euros, correspondant à une progression de 22% par rapport à l'année précédente. La FEVAD estime qu'en 2012, cette progression devrait être identique, ce qui correspond au plus fort taux de croissance en Europe, après la Pologne. Autre fait majeur, le m-commerce (commerce sur smartphones et tablettes numériques) émerge et croît à grande vitesse.

Paradoxe de ces outils : s'ils portent, comme jamais, la promotion d'une entreprise – un auteur observant qu'« il n'est pas rare que le développement en ligne soit le principal levier de la marque » – ils accentuent considérablement les risques d'atteinte à son image de marque. L'internaute n'est plus un consommateur qui reçoit une information construite par un annonceur, il la crée en permanence, interagit, exprime ses appétences, ses rejets, son indignation, avec peu ou prou de nuances et de délicatesse. Son opinion navigue à une vitesse se mesurant à l'aune de la seconde. Il crée le buzz. Corrélativement, les concurrents plus ou moins directs s'emparent des fonctionnalités offertes par les moteurs de recherche, les plateformes de revente pour promouvoir leurs propres produits et services en utilisant les marques de tiers.

Tandis que les titulaires de marques ont de plus en plus de mal à contrôler les usages non autorisés par les tiers, dans le même temps la jurisprudence actuelle se montre extrêmement sévère et retient avec force de réserve la qualification de contrefaçon.

Face à ces opportunités et ces défis, comment les entreprises peuvent-elles réagir ? Après avoir présenté l'état de la jurisprudence en vigueur, il est proposé d'explorer quelques pistes de réflexion sur les moyens dont les entreprises disposent pour défendre leur image de marque sur les réseaux sociaux.

## Le défi de la contrefaçon de marque

La ligne jurisprudentielle actuelle en France trouve sa source d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et notamment dans le désormais célèbre arrêt du 23 mars 2010, statuant sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation française à l'occasion d'affaires opposant plusieurs entreprises françaises (Louis Vuitton Malletier, Viaticum Sa...) au service de référencement payant de sites webs sur Internet Google Adwords ( CJCE affaires jointes C-236/08 à C-238/08).

La Cour de cassation avait notamment demandé à la CJUE si, sur le fondement du droit des marques, le titulaire d'une marque était habilité à interdire à un prestataire de services de référencement payant sur Internet d'afficher une annonce d'un tiers pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque était enregistrée. Dans le cadre des liens publicitaires ou commerciaux sur Internet, l'affichage des annonces est déclenché par la saisie dans l'espace de recherche d'un mot clé identique ou similaire à cette marque. Ce mot clé peut avoir été sélectionné par le tiers annonceur sans le consentement dudit titulaire dans le cadre de l'organisation de sa campagne publicitaire sur Internet via des liens sponsorisés.

La CJUE a répondu par la négative sur la question précitée. Au-delà de décision rendue par la Cour de justice, c'est la motivation de cette décision qui a eu un retentissement décisif sur les décisions des juridictions françaises statuant en matière de contrefaçon de marques.

### Les éléments de qualification

Dans la lignée de cette décision majeure, les juridictions françaises et notamment la Cour de cassation, ont nettement fait évoluer l'appréciation de la contrefaçon de marques.

### **Triptyque**

Il est désormais acquis qu'il ne suffit plus de constater qu'un tiers reproduit ou imite la marque d'un tiers pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires. La contrefaçon de marque ne sera reconnue que si le titulaire de la marque démontre que l'usage du signe identique ou similaire à sa marque, par un tiers non autorisé, a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Le triptyque : usage dans la vie des affaires, usage pour des produits et services et atteinte aux fonctions de la marque devient le prisme d'analyse implacable : manquer une seule de ces conditions et la qualification de contrefaçon de marque sera écartée.

- **Vie des affaires.** L'usage dans la vie des affaires est défini comme l'usage réalisé dans le cadre d'opérations commerciales en vue d'en tirer un avantage économique, et non dans un cadre privé ou interne (CJUE 23-3-2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08). Dans une affaire récente, le tribunal a souligné que la livraison en France d'un seul appareil revêtu d'une marque similaire à une marque protégée en France ne constituait pas un usage dans la vie des affaires, dès lors qu'aucune des circonstances de fait ne démontrait que l'acheteur avait eu l'intention de revendre cet appareil et d'en faire un usage commercial (TGI Paris 30-03-2012, Dream Property GmbH c. Yves B). Plus subtilement, dans l'arrêt précité du 23 mars 2010, la CJUE a considéré que dans le cadre du programme des liens sponsorisés, Google agit bien dans le cadre de la vie des affaires, mais il ne fait pas lui-même un usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque dans la mesure où il ne l'utilise pas dans le cadre d'une communication commerciale.

- **Produits et services.** L'usage pour des produits et services « est un usage aux fins de distinguer les dits produits ou services ». Il n'est cependant pas nécessaire que le signe soit apposé sur les produits (CJUE 23-3-2010 C- 236/08 à C-238/08). L'usage d'un signe à titre de dénomination sociale, nom commercial peut être considéré comme un usage pour des produits et des services dès lors que les circonstances révèlent que lors de l'usage il s'établit un lien entre les produits et les services et le signe (CJCE 11-9-2007, C-17/06, Céline).

- **Atteinte aux fonctions de la marque.** La condition de l'atteinte aux fonctions de la marque est la plus délicate. Les juges communautaires ont défini plusieurs fonctions : la fonction principale de la marque est de distinguer l'origine des produits et des services ; les autres sont des garanties de la qualité du produit ou du service, des fonctions de communication, d'investissement ou de publicité (CJCE 18-6-2009, C-487/07, Bellure). La définition de première fonction de la marque ne soulève pas de difficultés particulières, il y a atteinte à la fonction d'identification de l'origine lorsque la poursuite de l'usage non autorisé d'un signe identique ou similaire à une marque antérieure conduirait à ce que le public ne perçoive plus la marque comme un signe différenciant les produits ou services marqués de ceux qui ont une autre provenance. En revanche, les contours des autres fonctions sont plus incertains.

### **Publicité**

La CJUE a évoqué la fonction de publicité comme étant celle qui vise à « informer et à persuader le consommateur ». Toutefois, à ce jour, l'atteinte à la fonction de publicité n'a pas été retenue. En particulier, dans le cadre des liens commerciaux sur Internet, la CJUE a décidé que « l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement tel que celui en cause dans les affaires au principal, n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction de publicité de la marque » (affaire CJUE C-236/08 à C-238/08), en soulignant que le « seul fait que l'usage, par un tiers, d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquelles cette marque est enregistrée contraigne le titulaire de cette marque à intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs, ne suffit pas, dans tous les cas, pour conclure qu'il y a atteinte à la fonction de publicité de la dite marque » (CJUE aff. C-323/09, Interflora).

### **Investissement**

La fonction d'investissement est définie comme celle visant à « acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs » (CJUE aff. C-323/09, Interflora). La CJUE précise que « lorsque l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque ». Elle ajoute que dans l'hypothèse où « la marque bénéficie déjà d'une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage par le tiers d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci » (CJUE aff. C-323/09, Interflora).

Là encore, l'atteinte à la fonction d'investissement n'a pas été reconnue jusqu'à présent, du moins par les juridictions françaises et communautaires. Dans son arrêt du 11 septembre 2011, la CJUE est allée très loin dans la préservation de la liberté du commerce et de l'industrie en décidant expressément qu'« il ne saurait être admis que le titulaire d'une marque puisse s'opposer à ce qu'un concurrent fasse, dans des conditions de concurrence loyale et respectueuse de la fonction d'indication d'origine de la marque, usage d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, si cet usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. De la même manière, la circonstance que ledit usage conduise certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière » (CJUE aff. C-323/09, Interflora).

### **Incidences sur la reprise non autorisée de marque sur les réseaux de communication**

Quelles sont donc les incidences de cette jurisprudence sur la reproduction de marques de tiers sur les réseaux de communication et plus particulièrement sur les réseaux sociaux ?

#### **Liens commerciaux**

À l'égard des liens commerciaux sur Internet, la jurisprudence actuelle distingue les moteurs de recherche des annonceurs. Si les premiers ne sont pas contrefacteurs, leur responsabilité est néanmoins susceptible d'être engagée en leur qualité d'hébergeur dans le cadre de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ainsi que sur le terrain de la concurrence déloyale. Les seconds sont en revanche contrefacteurs lorsque la publicité qui s'affiche à partir d'un mot clé identique ou similaire à une marque, choisi par l'annonceur, « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ». À titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris, le 15 décembre 2011 a jugé que constituait une contrefaçon le lien commercial suscité sur les moteurs de recherche Google et Yahoo et engageait la responsabilité de l'annonceur dans la mesure où le titre et le corps de l'annonce contenait une imitation (Weston) de la marque antérieure (J.M. Weston) pour promouvoir des produits identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure était protégée (chaussures) (TGI Paris 15-12-2011 Société J.M. WESTON c. Société SHOPPING EPINIONS INTERNATIONAL LTD, Société PINTO'S exerçant sous l'enseigne "YPSON'S SHOES", Madame Laetitia RENARD exerçant en nom personnel sous le nom commercial "e-mode store").

#### **Usernames**

Les usernames ou identifiants sur les réseaux sociaux, par exemple « facebook.com/username » soulèvent davantage de difficulté à l'égard de la contrefaçon, en raison de la condition d'usage dans la vie des affaires. Aucune décision ne semble avoir été rendue en la matière par les juridictions françaises. Au regard de la jurisprudence en vigueur, à l'instar de celle rendue à l'égard des liens commerciaux sur Internet, il est très probable que ce seront les circonstances qui détermineront si l'enregistrement d'un username identique à une marque constitue une contrefaçon. L'enregistrement et l'usage d'un username identique à une marque par un fan de cette marque sera vraisemblablement jugé non contrefaisant. Celui par une personne qui la dénigre ne le sera que s'il peut être démontré que cet usage a lieu dans la vie des affaires et porte atteinte aux fonctions de la marque. Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence, jusqu'à présent non démentie, relative aux affaires opposant des sociétés privées à l'association Greenpeace qui avait parodié les marques de celles-ci. Ces différends avaient donné lieu à plusieurs arrêts, dont notamment un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2006 qui avait écarté la contrefaçon au motif que « les signes utilisés sur les sites Internet ne visent aucunement à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société S., en faveur des leurs, mais relèvent au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires » (CA Paris 17-11-2006 Greenpeace France, Greenpeace New Zealand / SPCEA). Le même raisonnement est applicable aux propos tenus sur les blogs, les forums.

#### **Les pages communautaires de Facebook**

À l'heure actuelle, un cas très épineux est constitué par les reproductions ou imitations de marques effectuées sur les pages communautaires de Facebook. Ces pages communautaires sont créées automatiquement, à l'initiative d'un programme lancé par Facebook en avril 2010. Elles agrègent l'ensemble des informations postées par un utilisateur Facebook sur un sujet, qui peut être une marque, de sorte que plusieurs marques se sont vues attribuées des pages communautaires non contrôlées par leurs titulaires. Au regard de la décision de la CJUE du 23 avril 2010, la responsabilité de Facebook sous l'angle de la contrefaçon de marque semble à l'heure actuelle difficile à engager dans la mesure où il n'édite pas les pages communautaires au sens de la directive sur le commerce électronique transposée dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 tandis que les utilisateurs de Facebook ne contrôlent pas le contenu de leurs pages qui est agrégé et le plus souvent ignorent ce qui est agrégé sur des pages communautaires.



## Les opportunités des tactiques et solutions préventives et alternatives

### **La tactique des autres fondements**

Face au défi que représente la qualification de la contrefaçon, les titulaires de marques doivent trouver d'autres ressources pour défendre leurs droits de marque.

### **Atteinte à la marque de renommée**

Les titulaires de marques de renommée sont susceptibles de trouver une solution dans le régime spécifique applicable à ces marques, différent de celui de la contrefaçon. Une marque de renommée a été définie par la CJUE comme celle connue par « une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque », ce public pouvant donc être « soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné » (CJCE 14-9-1999 General Motors). L'atteinte à la marque de renommée obéit à un régime qui s'apparente à celui du parasitisme. Le titulaire de la marque de renommée peut faire cesser les agissements litigieux dès lors qu'il démontre que l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à sa marque est de nature à porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de sa marque ou en constitue une exploitation injustifiée. Il s'agit notamment de démontrer que l'usage réalisé par le tiers conduit à un ternissement de la marque de renommée, à sa dilution, autrement dit « la dispersion de son identité et son emprise sur l'esprit du public » ( TPICE 30-01-2008, Camel).

### **Concurrence déloyale et parasitisme**

Pour les titulaires de marques qui ne sont pas des marques de renommée, recourir au régime de droit commun de la responsabilité civile qui régit la qualification de la concurrence déloyale et du parasitisme pourrait trouver à s'appliquer, dans certaines circonstances. Toutefois, cette tactique est à manier avec prudence, l'articulation entre droit des marques et droit commun de la responsabilité civile obéissant à des règles très strictes : les mêmes faits ne peuvent pas servir à soutenir une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, à tout le moins à titre principal. Il convient donc dans ce cas de s'appuyer sur des faits autres que la seule reproduction ou imitation de marque. De même, la qualification de pratiques commerciales déloyales au sens du code de la consommation est susceptible d'être retenue, là encore dans certaines circonstances.

### **L'exception de parodie**

Poursuivant le parallèle avec les affaires de parodie de marque la responsabilité des titulaires des usernames ainsi que les auteurs de propos sur les blogs et les forums reproduisant ou imitant une marque de tiers pourrait être engagée sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun. La Cour de cassation, dans le passé, avait énoncé les trois conditions nécessaires pour la reconnaissance de l'abus d'expression : recherche d'un but légitime d'intérêt général, action en conformité avec l'objet de l'entité poursuivie et moyens proportionnés par rapport à ce but (Cour de cassation 19-10-2006, pourvoi 05-13489). Ces trois critères pourraient être repris pour décider si le choix d'un username identifiant une page critiquant une marque ou si les propos tenus reproduisant ou imitant une marque constitue un abus de la liberté d'expression.

En outre, il pourrait être envisagé d'agir sur le terrain de la diffamation et de l'injure visées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sous réserve de respecter les conditions très strictes de la mise en œuvre des actions qui les sanctionnent. En particulier, le délai de prescription est très court, 3 mois à compter de la mise en ligne des propos, la qualification de diffamation exclut celle de l'injure, les délits sont commis à l'égard de personnes physiques ou des corps auxquels elles appartiennent. Cette dernière condition constitue un obstacle majeur pour les sociétés privées titulaires de marques qui auront tout intérêt à se placer sur le terrain de l'abus de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen visée par le préambule de la constitution de la Ve République du 4 octobre 1958

### **Responsabilité des prestataires techniques**

La responsabilité des prestataires techniques, dans le cadre de la société de l'information, est susceptible également d'être engagée. Là, il s'agit de déterminer la nature du prestataire technique. La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, issue de la directive commerce électronique, distingue les éditeurs, qui contrôlent le contenu édité et en sont dès lors responsables, des hébergeurs qui n'exercent aucun contrôle. Dans son arrêt précité du 23 avril 2010, la CJUE a d'ailleurs expressément décidé que la responsabilité d'un prestataire de référencement sur Internet, comme celle de l'hébergeur de données, peut être engagée dès lors qu'« ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'a pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ». Le régime des hébergeurs de données, est spécifique : ils ne sont pas tenus de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent. En revanche, ils deviennent responsables si après être informés, notamment par le titulaire d'une marque, d'un contenu litigieux, ils ne l'ont pas promptement retiré, le débat portant sur la notion de promptitude. De même, ces mêmes hébergeurs sont tenus de veiller à ce qu'un contenu retiré ne réapparaisse pas (CA Paris 14-01-2011 Google Inc. c/ Bac Films, The Factory, Canal +).

### **Un projet : l'éditeur de services sur Internet**

Une proposition visant à créer un nouveau statut des acteurs techniques dans le cadre de la société de l'information a été formulée par les sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung : celui d'éditeur de services sur Internet qui aurait une obligation générale de surveillance sur les contenus hébergés. Cette proposition qui s'inscrit dans le cadre d'un bilan de la loi relative à la lutte pour la contrefaçon est à examiner avec attention, car elle serait de nature à permettre aux titulaires de marque à engager la responsabilité d'acteurs tels que Facebook ou Google.

### **Les procédures alternatives en matière de conflit nom de domaine / marque**

Par ailleurs, les titulaires de marques peuvent recourir à des procédures alternatives par rapport aux procédures judiciaires pour faire cesser les agissements constituant des atteintes à leurs marques.

#### **Procédures existantes**

Depuis décembre 1999, existe la procédure initiée par l'Icann pour résoudre les litiges entre les titulaires de marques et les titulaires de noms de domaine identiques ou similaires à ces marques : la procédure UDRP (Uniforme Domain Name Dispute Resolution Policy). Cette procédure administrée notamment par le centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a traité plus de 20 000 litiges depuis 1999, connaît depuis ses débuts un succès jamais démenti. Elle permet d'obtenir la rétrocession ou la radiation d'un nom de domaine enregistré abusivement par un tiers par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité, dès lors que trois conditions sont remplies : le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, le titulaire du nom de domaine ne peut justifier d'aucun intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine, le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Applicable aux conflits entre marques et noms de domaine enregistrés sous certaines extensions, telles que .com, .biz..., cette procédure a inspiré des offices d'enregistrement, tels l'Afnic, qui ont également mis en place des procédures alternatives pour résoudre des conflits portant sur des noms de domaine enregistrés sous l'extension dont ils sont les délégataires, par exemple la toute nouvelle procédure Syreli applicable aux conflits relatifs aux noms de domaine enregistrés sous les extensions administrés par l'Afnic (.fr et extensions ultramarines).

Ces procédures sont amenées à se multiplier. En effet, dans le cadre du programme des nouvelles extensions de noms de domaine dont la liste a été révélée le 13 juin 2012, les candidats ont l'obligation d'organiser une procédure permettant de résoudre les conflits portant sur les noms de domaine enregistrés sous l'extension dont ils sont devenus l'opérateur de registre.

Dans le cadre de ce même programme, est en train de se mettre en place une Trademark Clearing House qui est une base de données authentifiées auprès de laquelle les titulaires de marque pourront faire enregistrer leurs marques. L'objectif est que dès lors que le demandeur d'un nom de domaine sous une des nouvelles extension sollicitera un nom de domaine identique à une marque enregistrée dans la Trademark Clearing House, il se verra notifier un message l'avertissant de l'existence d'une marque antérieure identique.

Enfin, les titulaires de marque peuvent également utiliser les procédures mises en place par Facebook, Twitter, YouTube en notifiant leurs droits en ligne et demandant la suppression des comptes ou des contenus portant atteinte à leurs droits.

### **Conclusion**

Les titulaires de marques, dans le cadre de la défense de marque sur Internet, ne doivent pas uniquement agir sur le fondement de la contrefaçon de marques. Etudier d'autres fondements d'actions ou procédures est fortement préconisé. Enfin, il est important de prévenir ces atteintes par la mise en place d'une politique de communication sur Internet, à l'instar d'une politique d'e-reputation : plus les titulaires de marque seront présents sur les réseaux, plus il sera facile de démontrer l'atteinte et de la faire cesser.



**Anne-Sophie Cantreau** est avocat au cabinet Alain Bensoussan où elle dirige le département Marque au sein du pôle Propriété intellectuelle.



**Alain Bensoussan-Avocats** est un cabinet d'avocat entièrement dédié au droit des technologies avancées depuis 1978. Pour la 3e année consécutive depuis 2010, il a été distingué par ses pairs, « Best Lawyer » de l'année dans le domaine du Droit des nouvelles technologies.

**Site** : <http://www.alain-bensoussan.com/>