

Mémoire

EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES
MENTION DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Sous la direction de Mr Dupuis

2016-2017

SUJET – LES SIGNES DISTINCTIFS SUR
INTERNET

THUY-LAN NGUYEN

Mémoire

SUJET – LES SIGNES DISTINCTIFS SUR
INTERNET

Epigraphe

« Le pire que l'on puisse dire sur ma marque sur Internet. C'est rien ». Steve Jobs

« Cela prend 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous y pensez, vous réfléchirez différemment ». Warren Buffet

« Si vous rendez vos clients mécontents dans le monde réel, ils sont susceptibles d'en parler chacun à 6 amis. Sur internet, vos clients mécontents peuvent en parler chacun à 6 000 amis ».
Jeff Bezos (PDG d'Amazon)

Remerciements

Je tiens à remercier Sylvie DESCAMPS qui m'a encouragée et soutenu du jour de mon entretien à l'INPI jusqu'à aujourd'hui, m'a motivée et poussée à toujours avancer. Il a été soudain bien plus difficile d'avancer sans son regard par-dessus mon épaule.

Je remercie également de tout cœur l'ensemble du service ingénierie de formation de l'INPI qui m'a accompagné cette année durant 6 mois et ont su m'aider à avancer dans ce mémoire mais également dans mes études et ont marqués à jamais mon entrée dans le monde professionnel.

Merci également à Hélène CHANTEPIE, consultante en développement et chef de projet digital qui m'a aidé lors de la compréhension et de la rédaction de certaines parties techniques, en matière notamment de communication Web. Elle a su m'expliquer le fonctionnement du code et du référencement et elle mérite toute mon admiration pour cela, j'espère avoir réussi à transcrire par écrit la clarté de ses explications.

Table des matières

<i>Introduction</i>	6
<i>I. La place des signes distinctifs sur internet – Les enjeux des marques sur internet</i> .	17
A. Les atteintes aux marques sur internet	17
1. Le risque de squatting	18
2. Les enjeux du référencement.....	22
B. Les spécificités du droit des marques sur internet	33
1. La prise en compte de l'enjeu commercial lié aux marques	33
2. Le droit des marques face aux libertés fondamentales sur internet.....	38
<i>II. Les moyens de défense des signes distinctifs sur internet : la prise en compte du nécessaire encadrement du web</i>	45
A. La difficile ouverture des recours classiques aux marques sur internet	46
1. Les recours judiciaires.....	46
2. La difficile mise en place des recours ordinaires sur internet	50
B. Les recours spéciaux propres à internet	56
1. Les procédures extra-judiciaires.....	57
2. L'harmonisation en cours du droit des marques	60

Introduction

Le développement permanent des nouvelles technologies, l'épanchement d'internet notamment, rend difficile leur encadrement par le droit. De façon générale, la loi est souvent en retard sur les avancées technologiques de ce siècle, en particulier en ce qui concerne le vaste domaine en perpétuel expansion qu'est internet. Certains droits sont cependant contraints de s'adapter au plus vite. La propriété intellectuelle ainsi a été un des premiers droits sollicités dans le cadre de l'encadrement progressif de la zone de non droit à laquelle internet voulait prétendre.

Le droit d'auteur fut ainsi un des premiers droits à s'appliquer à internet, le but étant d'éviter le pillage des ressources intellectuelles des auteurs par le biais de ce réseau.

En effet internet facilite grandement, à la fois l'octroi à son nom de certaines œuvres mais aussi, et surtout, le téléchargement illégal considéré comme de la contrefaçon. Ce phénomène est d'ailleurs toujours présent alors même que le droit ici, par le biais notamment de la loi HADOPI du 12 juin 2009 complétée par la loi HADOPI 2 du 31 décembre de la même année, trouve à s'appliquer, Internet quoiqu'il en soit est un outil facilitant grandement la contrefaçon.

Progressivement cependant, d'autres pans du droit de la propriété intellectuelle ont eu à s'adapter au développement d'internet. Aujourd'hui c'est la propriété industrielle, notamment le droit des marques, qui est obligé de faire face aux nouveaux enjeux posés par la popularisation du réseau mondial.

Alors qu'internet est un réseau de dimension mondiale, relativement récent, libre d'accès et encore difficilement réglementé, le droit de la propriété industrielle est quant à lui fermement ancré dans l'histoire et aujourd'hui un outil de réglementation des créations de l'esprit applicables au domaine de l'industrie.

On trouve ainsi les prémices de la propriété industrielle dès le VI^e siècle avant JC dans la loi de Sybaris telle que reportée dans un écrit d'Athénée, *Le banquet des sages*. Concernant en l'occurrence les recettes de cuisine, cette loi poussait les inventeurs de recettes à divulguer ces dernières, en échange de quoi ils obtenaient sur celles-ci un monopole d'une durée limitée. Ce système rappelle celui des brevets, dont le système ici apparaît assez similaire à celui que l'on connaît aujourd'hui.

Les marques quant à elles trouvent leur origine dans la poterie, à l'origine pendant l'Antiquité, simple dessin permettant aux artisans de retrouver leurs œuvres dans le four commun, elles furent lors de l'Ancien Régime, après l'abolition des jurandes par Henri IV qui forçait les artisans à tous réaliser un travail identique, on pouvait considérer les marques comme des formes figurées du nom de l'artisan, armoiries ou poinçons, bénéficiant à ce titre d'une forme de protection. La révolution va cependant venir abolir ce qui était considéré comme privilège et ces « marques » furent donc abandonnés. Il faut par la suite attendre la révolution industrielle, pour voir réapparaître les marques, des marques de luxes, celles-ci restant cependant accessible à une part seulement de la population.

Pour le grand public le choix des produits est alors inexistant, c'est en réalité à partir des années 60, avec l'apparition d'une société de consommation, lorsqu'on a offert au public le choix entre plusieurs produits similaires voir identiques, que sont nées les marques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le code de la propriété intellectuelle définit donc dans son article L711-1 la marque comme un « signe susceptible de représentation graphique, servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

Le droit des marques a dû s'adapter rapidement aux changements sociétaux qui ont accompagnés leur apparition auprès du grand public. L'internationalisation des entreprises et la mondialisation du commerce ont ainsi forcé la cohabitation de droits différents entre les Etats, portant sur la propriété industrielle de façon générale et sur le droit des marques de façon plus particulière.

Il a ainsi fallu protéger les marques non pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en place dans le but de favoriser les dépôts internationaux.

Au niveau européen, le droit des marques s'est développé progressivement, la directive 89/104/CEE du conseil du 21 décembre 1988 a ainsi eu pour but d'amorcer un rapprochement entre les différentes législations des Etats membres. Codifiée en 2008 (directive 2008/95/CE), cette directive a ainsi permis la création d'un cadre général au niveau communautaire pour le droit des marques.

Elle fut suivie par un règlement du conseil du 20 décembre 1993 codifié en 2009 établissant les dispositions applicables au droit des marques communautaire en conformité avec la directive de 1988 et instituant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).

Cet office est aujourd'hui devenu (depuis le 23 mars 2013) suite à l'entrée en vigueur du règlement 2015/2424 du parlement européen et du conseil, l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ou EUIPO suivant son nom anglais (European Union Intellectual Property Office). Le droit des marques français est donc devenu une forme dérivée de ce droit communautaire, institué par les règlements européens mais également soumis par la mondialisation à d'autres contraintes internationales.

Au niveau international, les accords ADPIC de 1994 ont quant à eux permis la création des marques communautaires permettant ainsi de déposer une marque protégée dans 28 Etats. L'arrangement de Madrid quant à lui a permis de doubler rapidement le nombre de dépôt internationaux, permettant aux déposants ayant la nationalité, leur domicile ou leur siège dans l'un des pays signataire d'étendre les droits d'enregistrement de leur marque.

Loin d'être suffisants cependant ces accords ont nécessité d'être suivis par une protection réelle de la marque dans les Etats désignés pour la protection. La Chine ainsi par exemple a été contrainte de se mettre en conformité avec les accords ADPIC dans le cadre de son entrée à l'OMC le 11 décembre 2001, la mondialisation entraînant donc une évolution perpétuelle et mondiale du droit des marques.

Instrument de cette mondialisation, internet a permis d'étendre la corrélation entre territoire et produits, influant directement sur les marques. C'est dans les années 60, alors que les marques apparaissent auprès du grand public, que sont menées les premières recherches dans le but de créer les réseaux de télécommunications qui deviendront plus tard internet.

En 1962 ainsi, J. C. R. Licklider imagine un « concept de réseau galactique » composé d'ordinateurs connectés entre eux et permettant l'échange direct de données entre eux. Ce système, similaire à celui de notre internet actuel a entraîné de nouvelles recherches.

Ainsi en 1965 Lawrence G. Roberts et Leonard Kleinrock, ingénieurs du MIT, connectent pour la première fois deux ordinateurs entre eux et un premier réseau, le réseau expérimental ARPANET est créé par l'Advanced Research Projects Agency (ARPA) dans le but original de relier plusieurs universités entre elles.

Le système de navigation hypertexte utilisé aujourd'hui quant à lui voit le jour en 1980. Mis au point par le chercheur T. Berners-Lee, celui perfectionne l'idée jusqu'à la création du protocole HTTP et du langage HTML qui permettent le fonctionnement de notre internet actuel mais est connu à l'époque comme le World Wide Web.

Le terme internet lui, est défini par le Federal Networking Council (FNC) le 24 octobre 1995 dans des termes techniques comme le réseau mondial à l'origine vu d'un point de vue communautaire¹. L'apparition des ordinateurs personnels dans les années 1970 a cependant drastiquement influencé l'évolution et l'utilisation d'internet le popularisant et le rendant de plus en plus accessibles depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Au fur et à mesure du développement d'internet est apparue la nécessité de nommer les entités connectées au réseau. Un système standardisé d'attribution de fichier permettait dans les années 70 d'associer un nom distinct à chacune des adresses IP (Internet Protocol). Ces adresses IP permettent d'identifier et de localiser chaque entité connectée au réseau faisant office « d'adresse numérique ».

Ce système a évolué progressivement par la suite dans une optique de simplification jusqu'à la mise en place dans les années 80 d'un nouveau protocole, le protocole TCP/IP. Ce protocole comprenait un ensemble de nouvelles règles régissant les règles de communication sur internet et d'adressage des adresses IP. Il a ainsi posé les bases du système de gestion des noms de domaine et créé de ce fait le « *Domain Name System* ou DNS, soit en français, le « Système de nom de domaine, créant ainsi l'internet 1.0.

Ce DNS permet d'associer à chaque adresse IP un nom de domaine et inversement. Dans la mesure où il est quasiment impossible de retenir une adresse IP, les noms de domaines permettent alors d'opter pour un système d'adressage simplifié, plus accessible². Il permet ainsi d'indiquer de façon simple et efficace l'adresse d'un site web.

Il s'agit alors de la partie apparente du site internet, l'adresse IP étant la partie « cachée ». Par exemple, le nom de domaine fr.wikipedia.org, renvoyant vers le site internet proscrit par la plupart des professeurs, est le nom de domaine associé à l'adresse IP 91.198.174.225.

¹ LEINER B. et al., *Un bref historique de l'internet*, The Internet Society

² DREYFUS N., *Marques et Internet : protection, valorisation, défense*, SA Lamy, 2011, 470p. (Axe Droit), p. 22-23

Une adresse internet se compose ainsi d'un préfixe, www, qui signifie world wide web et du nom de domaine qui se décompose lui-même en deux éléments : le « corps », qui est une suite de caractères, et l'extension. Pour l'AFNIC, le nom de domaine est « l'équivalent de votre adresse postale sur Internet », chaque nom de domaine étant nécessairement unique.

Pour cela, il est impératif que le nom de domaine désigne clairement et efficacement la marque ou l'entreprise qu'il représente. Les marques ainsi vont avoir tendance à choisir un nom de domaine reprenant au plus proche le nom original de la marque (exemple : cocacola.fr, apple.com, free.fr, camaieu.fr...).

Ce nom de domaine représente pour les entreprises un enjeu important. En effet, pour attirer la clientèle visée sur le bon site, le titulaire de la marque doit se montrer suffisamment claire afin d'attirer les internautes. Il s'agit d'un enjeu conséquent car directement lié à la communication de la marque. Aujourd'hui le nom de domaine est un outil publicitaire à part entière.

Les noms de domaines peuvent désormais atteindre une valeur très élevée en fonction de leur capacité à attirer les internautes. En effet, certains noms seront plus à même d'être tapés dans les moteurs de recherche, ainsi le nom de domaine qui détient aujourd'hui le record Guinness du nom de domaine le plus cher au monde est sex.com vendu en 2010 pour 13 millions de dollars.

En France, c'est l'AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) qui est l'office d'enregistrement désigné par l'État notamment pour la gestion des noms de domaine sous l'extension .fr. Selon son propre site internet, ce rôle s'inscrit dans une mission d'intérêt général plus large, qui consiste à contribuer au quotidien, grâce aux efforts de ses équipes et de ses membres à un Internet sûr et stable ; ouvert aux innovations ; où la communauté Internet française joue un rôle de premier plan.

En matière de droit des marques, l'AFNIC va notamment intervenir au travers de la procédure Syreli lorsque le titulaire d'une marque cherchera à agir contre le dépositaire d'un nom de domaine reprenant son signe.

Au niveau mondial ce rôle est tenu par l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) qui elle-même va mettre en place deux procédures poursuivant un but similaire, la procédure UDRP et la procédure URS.

En perpétuelle évolution, le domaine d'internet se « démocratise » donc des années après l'apparition des marques pour le grand public, les marques voyant rapidement ici un outil de publicité utile.

Alors que la propriété industrielle est comprise comme un corpus de règle ayant pour vocation à s'appliquer à tous les domaines qu'il régit, internet quant à lui se présente comme un endroit sans gouvernance, libre de tout droit.

Une déclaration d'indépendance du cyberspace est même rédigée par J. Barlow le 8 février 1996 (annexe 2) en réponse à la loi sur les télécommunications adoptée la même année aux Etats-Unis. Selon lui internet ne peut être soumis à aucune forme de gouvernement. Sur internet, le texte se répand rapidement et est globalement repris par le public « online », une magistrature virtuelle étant même mise en place pour régler les différents pouvant apparaître sur internet.

En dehors d'internet cependant, ce texte ne reçoit pas le même écho, cela n'empêche pas l'Electronic Frontier Foundation, fondée par Barlow, de défendre encore aujourd'hui les idées de la déclaration. La fondation s'est ainsi fait remarquer notamment dans le cadre des brevets internationaux, s'opposant à l'enregistrement de brevets se rapportant à l'exploitation d'internet comme par exemple l'hyperlien ou l'achat en ligne en un seul clic, jugeant qu'aucun brevet ne devrait s'appliquer au domaine du web.

Zone de non droit revendiquée, fermement opposée à l'application d'un droit étatique, internet apparait ainsi à premier abord comme hermétique au droit. Celui-ci cependant trouve avec l'extension du réseau, matière à s'appliquer.

Les marques elles, trouvent immédiatement ici un moyen étonnement facile de se développer. Celles-ci ont désormais par le biais d'internet en effet à la fois un rayonnement plus important mais également un public plus diversifié et elles accèdent désormais sans trop de problème au rang mondial. En 2015 on comptait ainsi plus de 3 milliards d'internautes, chacun ayant un accès possible aux marques présentes sur le réseau et y passant environ 4h quotidiennement. Autant de clients potentiels que les marques savent repérer.

L'évolution d'internet vers un internet 2.0 et l'apparition des réseaux sociaux a elle aussi permis aux marques de conquérir internet. La première plateforme sociale apparait en 1988 à l'époque du World Wide Web.

Sur internet, on voit apparaître dès 1995 les premiers réseaux sociaux dont la popularité culminera à partir des années 2000 avec le lancement de Wikipédia. Il est suivi en 2003 par MySpace, Wordpress et LinkedIn marques déposées mais sans rapport directe avec la vie et le fonctionnement des marques commerciales non affiliées à internet. Il faut attendre la création de Facebook en 2003 pour que se popularise aux yeux des marques l'idée d'utiliser les réseaux sociaux comme de véritables outils de communication et de publicité. Ainsi l'arrivée de Youtube en 2005 puis de twitter en 2006, donnent plus de matière encore aux marques pour s'implanter sur le web.

D'autres réseaux sociaux comme tumblr créé en 2007 voient même à partir de 2010 leur public de marques se spécifier, les marques de luxes envahissent ainsi tumblr quand des marques plus « populaires » se contentent de réseaux sociaux plus familiers.

Ainsi pour les marques, les réseaux sociaux deviennent rapidement le moyen de se rapprocher au plus près du marché ciblé par ses produits³ et de répondre au mieux aux demandes de la clientèle tout en augmentant celle-ci naturellement. La présence des marques sur les réseaux sociaux permet à ces dernières de plus, d'augmenter leur compétitivité et de rester au niveau d'une concurrence renforcée et mondiale. Par le biais de ces réseaux les entreprises vont pouvoir ainsi contrôler leur e-réputation et se faire de la publicité à un coût inférieur à une publicité dans le monde réel. Le marketing dans les réseaux sociaux devient pour les entreprises et leurs marques une condition sine qua non au développement de leur commerce.

Les marques ont pu étendre leur zone de publicité, multipliant et affirmant leur présence sur internet au point qu'une marque doit aujourd'hui nécessaire être présente sur le web pour exister aux yeux d'un grand nombre de consommateur naviguant sur internet tous les jours. Celles-ci se sont donc adaptées à la fulgurante progression d'internet et vice versa.

En effet sur internet les marques dites internet globales se sont multipliées pour désigner des entreprises dont le secteur d'activité principal est justement internet. On compte parmi ces marques ainsi de grands noms comme Google, Facebook ou Youtube, à la tête des marques les plus visitées en France en mars 2014 avec chacune plus de 30 000 visiteurs uniques mensuels

³ T. WEIGERT, *Réseaux Sociaux, stratégie de marketing pour Facebook, Twitter, Snap Chat, LinkedIn et Instagram*,

selon Médiamétrie (soit le nombre de visiteurs sur ces sites sans prise en compte du nombre de visite par visiteur).

Aujourd'hui, il est difficile pour une marque de ne pas être présente sur internet. Le web est en effet aujourd'hui devenu un outil non négligeable de la communication des entreprises, permettant à ces dernières de rayonner plus largement auprès d'un public toujours plus important.

La marque va représenter pour le consommateur une forme de garantie : garantie de qualité, d'origine, de sécurité... Chaque marque pourra ainsi avoir une image différente permettant soit de donner une image précise à chaque produit ou bien avoir une image attachée à une marque qui sera soit déclinée selon les produits, soit utilisée en l'état pour chacun d'eux.

Internet va permettre de faire connaître ces marques et de développer cette image. La communication sur le web étant particulièrement rapide, il s'agit d'un outil incroyable des communiquant pour développer leurs marques.

Un secteur qui s'est développé sur internet et fut propice aux marques fut celui de la sécurité et de la protection de la vie privée, ainsi l'OCDE a pu constater une nette augmentation du « nombre de demandes de marque concernant la sécurité de l'information et la protection de la vie privée déposées auprès de l'USPTO » entre 1990 et 2010⁴ (annexe 1).

Les marques créées par internet se multipliant également, celles-ci ont rapidement trouvé l'intérêt d'une protection par le droit de la propriété industrielle, internet ne représentant plus alors une zone totalement hermétique à la propriété industrielle. Internet devient donc rapidement un outil de publicité massive, de grandes marques se faisant rapidement connaître par ce biais et se développant rapidement à l'international.

Se faisant, de nouveaux risques se sont multipliés pour les marques également. Cette popularité, la facilité de publicité d'internet s'accompagnant rapidement d'un risque beaucoup plus élevé de contrefaçon. En effet sur internet à l'origine, la règle reconnue était « premier arrivé, premier servi », cela conduisant à un grand nombre de création de sites internet copiant une marque, ou y faisant référence d'une façon apparemment officielle.

⁴ *Perspectives de l'économie Internet de l'OCDE 2012 - Principales conclusions*, 9p.

Les marques se sont implantées sur les réseaux sociaux au point d'être aujourd'hui omniprésentes sur des réseaux comme Facebook ou twitter. Ces réseaux sociaux comme l'ont rapidement compris les titulaires des marques étant un outil facilité de communication avec une clientèle se modernisant.

Cependant, les réseaux sociaux en faisant apparaître sur un plan commercial un nouvel outillage de communication ont également permis de nombreux détournement, facilitant la contrefaçon autant que le parasitisme, à la fois des marques entre elles mais aussi de tiers trouvant là un moyen facile de tirer des bénéfices financiers ou non, de la négligence des marques.

L'une des pratiques les plus courantes étant alors l'username squatting, pratique consistant à utiliser le nom de la marque ou un nom très similaire sur les réseaux sociaux dans le but de se faire passer pour cette dernière.

Mais le premier problème qui s'est posé aux marques a été celui des noms de domaines, les marques arrivant parfois ici sur un terrain déjà conquis, un site internet utilisant déjà, et ce pas nécessairement dans le but de contrefaire la marque, un nom similaire ou identique. Même entre eux, les noms de domaines ont commencé à se copier alors que ces derniers devenaient de plus en plus distinctifs.

De façon générale on constatera ainsi sur internet une assimilation progressive de la fonction de ces deux signes : le nom de domaine et la marque. En effet sur le web, le nom de domaine peut très vite acquérir une notoriété telle que sa fonction va finir par devenir l'identification des produits ou services d'une entreprise. Par exemple, le site vente-privée.com. Ce dernier avait acquis un caractère distinctif alors qu'il n'était encore qu'un nom de domaine et pas encore une marque. C'est d'ailleurs ce qui a permis son enregistrement, son nom étant à l'origine non protégeable dû à son caractère descriptif.

Certaines entreprises ont ainsi trouvé un moyen efficace de parasitisme économique, en déposant des noms de domaines proches des marques utilisées par la concurrence afin d'empêcher ces dernières d'être présente sur le net aux yeux des usagers ou afin de revendre ces noms de domaines litigieux aux entreprises titulaires de la marque

Alors donc que les marques se devaient d'assurer une présence sur internet elles ont été confrontées à un système nouveau que le droit des marques ne connaissait pas et auquel ce dernier a dû s'adapter. L'évolution perpétuelle d'internet et de son usage a donc fait du droit

des marques un droit plus réactif aux changements sociétaux, les marques devant lier désormais la conquête du réseau mondial à un système de protection affuté, ces dernières devant se montrer doublement vigilante pour assurer leur présence sur le net et s'assurer de leur protection.

Nous sommes aujourd'hui arrivés dans un internet 3.0, celui des objets connectés où les atteintes au droit des marques semblent être pour l'instant limités, cet internet est cependant à ses débuts, et évolue si vite qu'il est difficile de prévoir ce vers quoi il tendra bientôt.

C'est la raison pour laquelle les marques doivent être particulièrement vigilantes, penser à étendre leur veille au domaine d'internet, prendre consciences des enjeux que représente une mauvaise gestion de leur image sur le web et des risques que l'expansion d'internet a fait naître sur leur titre.

Ce risque est d'autant plus grand que le juge a tendance à considérer l'internaute moyen comme particulièrement à l'aise sur internet. Il tend ainsi à surestimer le discernement de certains internautes, encore nombreux, suffisamment crédules pour confondre marque « officielle » et copie, même mauvaise. Il ne faut pas oublier que si les fausses informations pullulent sur internet c'est en grande partie parce que beaucoup de gens y croient, les mêmes qui naviguent comme n'importe quel autre internaute sur le web. Ainsi alors même que certaines atteintes créent pour les marques un véritable risque, celles-ci peuvent être bloquées.

Il est impératif que le juge comprenne les enjeux qui s'attachent à la marque et aux noms de domaine sur internet et qui diffèrent grandement des enjeux hors web. La vitesse de propagation de l'information sur un media comme internet fait qu'il y est bien plus difficile de maintenir la réputation de son signe. Cette réputation sur le web a même un nom, celui d'e-réputation. Son entretien et son maintien sont essentielles à la pérennité des signes car ils jouent directement sur sa valeur intrinsèque. La perte de l'e-réputation d'une marque peut tout simplement contraindre l'entreprise à abandonner cette dernière, ce qui est une perte en terme financier et peut avoir un impact décisif sur la vie de l'entreprise.

Internet cependant reste plutôt hostile à l'intervention du droit au sein de son réseau, se voulant un modèle de liberté avant tout autre chose, un corpus de droit comme la propriété industrielle trouvant difficilement à s'appliquer à premier abord. Celui-ci a finalement trouvé une place dans ce réseau, non sans difficultés d'autant que la mondialisation qui accompagne

internet et le développement des marques ne s'accompagne pas de l'apparition d'un droit unique pour tous malgré les nombreux accords passés entre les Etats.

De nombreuses questions se sont donc posées quant aux compétences du juge sur internet. Il a ainsi fallu trouver à répartir les conflits qui pouvaient apparaître entre les différents juges nationaux, souvent en appliquant à internet des règlements déjà existant comme ce fut le cas en droit communautaire avec le règlement Bruxelles I.

Face à cette opposition apparente entre le droit de la propriété industrielle et internet, le droit des marques doit donc chercher à s'adapter sans cesse aux nouveaux enjeux posés par le réseau mondial qu'est internet. Comment les titulaires de signes distinctifs sur internet peuvent-ils alors se défendre face à ces évolutions perpétuelles ? Car pour le monde des affaires, et selon le rapport de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) du 4 octobre 2012, internet serait l'un des « seuls secteurs de croissances » d'une importance cruciale car vital pour l'économie mondiale⁵.

⁵ *Perspectives de l'économie Internet de l'OCDE 2012 - Principales conclusions*, 9p.

I. La place des signes distinctifs sur internet – Les enjeux des marques sur internet

Les marques ont aujourd'hui la nécessité d'être présentes sur internet, cette présence impliquant cependant pour les entreprises d'avoir une gestion parfaite de leur portefeuille de marques et de leurs noms de domaines. En exposant ainsi son titre sur un réseau aussi libre et ouvert qu'internet, il faut être prêt à le protéger. Cela est d'autant plus vrai que l'image qui sera attachée à la marque rejaillira nécessairement sur l'entreprise et pourra atteindre, que ce soit en bien ou en mal, les autres titres du portefeuille de cette dernière.

Pour citer Chris Anderson, entrepreneur et journaliste américain, auteur de plusieurs livres sur l'économie de l'internet et l'économie de la gratuité, « Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit ! ». Il est ainsi extrêmement facile sur le web de porter atteinte à une marque (A).

Par ailleurs, le droit des marques, de par les nombreuses spécificités propres à internet, a été obligé de s'adapter et de prendre en compte de nombreuses contraintes liées autant à l'image de liberté attachée au web qu'aux nombreux enjeux commerciaux attachés à la marque et qui sont aujourd'hui particulièrement développés sur internet, particulièrement quant à la portée communicationnelle de ce réseau.

Il est donc nécessaire pour les entreprises de prendre en compte les spécificités d'internet, le droit quant à lui tente déjà de s'adapter, faisant ressortir les nombreuses spécificités du droit des marques sur internet (B).

A. Les atteintes aux marques sur internet

Le principe de base que l'on retrouve sur internet et qui pose souvent problème aux marques est celui du « premier arrivé, premier servi ». Il n'existe pas par principe sur internet de « règle d'antériorité » régissant la création d'un nom de domaine ou d'un nom d'utilisateur, ce qui peut entraîner de nombreuses dérives dont la plus connue est le squatting (1), dont les conséquences pour la réputation de l'entreprise peuvent être désastreuses.

La réputation d'une marque et d'une entreprise sur internet dépend avant tout de l'accès qu'ont les internautes aux différents contenus publiés pouvant influencer cette dernière. Il y a donc des

enjeux non négligeables attachés au référencement de la marque et du nom de domaine sur les moteurs de recherche (2).

1. Le risque de squatting

Aux origines d'internet, personne n'était en mesure de prévoir les difficultés posées par les interactions entre internautes et titulaires de droits de propriété intellectuelle.

De nombreux conflits juridiques entre internautes ont en effet vu le jour dans l'internet 1.0, celui des noms de domaines (a) et se sont développés avec l'arrivée d'un internet 2.0 centré sur les réseaux sociaux (b).

a) Internet 1.0 : Le squatting de noms de domaine, le cybersquatting

Au fur et à mesure du développement d'internet est apparue la nécessité de nommer les entités connectées au réseau. Les noms de domaine sont ainsi apparus progressivement pour finalement s'intégrer complètement au paysage d'internet.

Longtemps silencieux sur le sujet, le droit français a finalement intégré le nom de domaine au code des postes aux articles L45 et suivants afin de régir leur enregistrement. Les liens entre le nom de domaine et la propriété industrielle ne sont cependant pas encore abordés par le législateur, le code de la propriété industrielle n'abordant pas le sujet c'est donc la jurisprudence qui construit peu à peu leur statut juridique.

Le nom de domaine n'est ainsi pas envisagé comme antériorité opposable à l'enregistrement d'une marque dans le code de la propriété intellectuelle, c'est donc la jurisprudence en 1999 qui a considéré que le nom de domaine pouvait constituer une telle antériorité⁶.

Pourtant le nom de domaine entretient des liens très étroits avec la marque les entreprises comprenant rapidement qu'un site internet leur permettait de donner à leur marque une visibilité sur internet, qu'il s'agisse de sites marchands, permettant la vente directe de leurs produits ou service, ou de sites vitrines, présentant la marque et les produits et services désignés par cette dernière.

⁶ TGI Le Mans, 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet

Pour cela, il est impératif que le nom de domaine désigne clairement et efficacement la marque ou l'entreprise qu'il représente. Les marques ainsi vont avoir tendance à choisir un nom de domaine reprenant au plus proche le nom original de la marque (exemple : cocacola.fr, apple.com, free.fr, camaieu.fr...).

Ce nom de domaine représente pour les entreprises un enjeu important. En effet, pour attirer la clientèle visée sur le bon site, le titulaire de la marque doit se montrer suffisamment claire afin d'attirer les internautes. Il s'agit d'un enjeu conséquent car directement lié à la communication de la marque. Aujourd'hui le nom de domaine est un outil publicitaire à part entière.

C'est au point que certains noms de domaines, qui n'étaient pas des marques à l'origine, ont été déposés comme tels. C'est le cas par exemple de vente-privée.com, la Cour de Cassation le 6 décembre 2016 a ainsi mis fin à une longue saga judiciaire quant au caractère distinctif de la marque « vente-privée.com ». Elle a ainsi considéré que « la marque verbale « vente-privée.com » avait acquis par l'usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication [...] notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement »⁷.

Par cet arrêt, la cour de cassation a donc considéré qu'il était possible pour un nom de domaine déposé en tant que marque d'acquies un caractère distinctif suffisant.

Par ailleurs, dans deux arrêts, le premier du TGI de Paris⁸, le second du TGI de Lyon⁹, le juge avait également considéré que la marque vente-privée.com était une marque notoire ce qui témoignait bien de l'importance que pouvait avoir un nom de domaine aujourd'hui dans la notoriété d'un signe.

Pour autant, les entreprises lorsqu'elles se sont approprié le système des noms de domaines se sont très rapidement confrontées à la règle première d'internet : « premier arrivé, premier servi » et aux dérives qui en découlent, notamment la pratique du cybersquatting.

Le cybersquatting n'est pas aujourd'hui explicitement défini au code de la propriété intellectuelle, il a cependant été défini dans une proposition de loi enregistrée à l'Assemblée nationale le 15 février 2007. « Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant

⁷ Cass. com., 6 décembre 2016, Showroomprive.com c/ Vente-privée.com

⁸ TGI Paris 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013, Vente-Privée.com / M. A.

⁹ TGI Lyon, 23 juillet 2014, Vente-privée.com / M. W.

délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément autour de celui-ci ».

Il s'agira donc pour un tiers ou un concurrent d'enregistrer avant l'entreprise, un nom de domaine reprenant sa marque ou son nom afin de détourner les internautes recherchant la marque vers un autre site. Il s'agit d'une perte pour l'entreprise et d'un risque majeur pour leur portefeuille de marque. Le risque ici étant de perdre une clientèle existante ou potentielle au profit d'un concurrent ou de la voir se détourner de la marque suite à la faible qualité des contrefaçons potentiellement achetées et portant atteinte à l'image qualité de la marque ou de l'entreprise...

Un exemple connu est celui de SFR, titulaire donc de la marque SFR et du nom de domaine sfr.fr. Celle-ci avait vu le nom de domaine sfr.com réservée par un cybersquatteur, les internautes qui passait par ce nom de domaine était de plus redirigés vers le site internet d'Itineris, son concurrent (aujourd'hui fusionné avec Orange).

Dans d'autres cas de cybersquatting, il s'agira même simplement de profiter du trafic généré par la marque pour attirer vers des sites sans rapport mais pouvant également porter atteinte à l'image de la marque et de la société. C'est le cas par exemple lorsque le nom de domaine litigieux renvoie vers un site pornographique (on parlera alors de pornquatting).

Un nom de domaine se composant de plus de deux parties : le corps et l'extension, enregistrer un nom de domaine en une seule extension ne suffit pas à empêcher le cybersquatting, un nom de domaine comprenant un corps identique mais une extension différente pouvant voir le jour. La solution pour les entreprises, afin d'éviter toute procédure dans le but de récupérer ou de faire disparaître le nom de domaine litigieux, étant de réserver à l'avance le nom de domaine dans plusieurs extensions stratégiques selon notamment les pays où le site a vocation à être accessible, renvoyant toutes vers le (ou les) sites « officiels » de l'entreprise.

Pour autant, la pratique du cybersquatting ne se résume pas à la copie conforme du corps du nom de domaine, de la marque ou du nom de l'entreprise et des variantes existent, toujours dans le but reste le même, détourner le flux d'internaute du site de l'entreprise.

L'un des exemples de cybersquatting le plus connu est ainsi celui du typosquatting, qui consiste à reprendre la marque ou le nom de domaine dans le corps du nom de domaine avec une

orthographe légèrement différente, dans le but d’attirer les internautes ayant fait une faute de frappe, d’orthographe, rajouter un point ou un tiret...

Dans une affaire Web Visions contre Trokers par exemple¹⁰, la société Web Vision avait enregistré deux noms de domaines très proches de 2xmoinscher.com, nom de domaine détenu et exploité par la société Trokers et de la marque 2xmoinscher déposée en 2008 par la même société.

La société Web Vision avait ainsi enregistré les noms de domaines 2xmoinschers.com et 2moinscher.com afin de profiter indûment du trafic généré par le nom de domaine 2xmoinscher.com. La Cour d’Appel de Paris en 2011 a ainsi condamné la société Web Vision pour contrefaçon et usurpation du nom commercial de la société Trokers.

Le typosquatting peut avoir également des conséquences sur la visibilité d’une marque. En effet, l’échange d’une simple lettre dans le corps du nom de domaine va changer le référencement de celui-ci dans les annuaires. Par exemple dans le cas du nom de domaine axonia.fr¹¹, dont une société avec repris le nom de domaine en intervertissant une lettre (axiona.fr), cela portait atteinte à la marque dont le référencement était diminué sur les annuaires, le résultat axiona.fr arrivant par ordre alphabétique avant axonia.

Dans tous les cas, il convient pour les entreprises, qu’elles souhaitent ou non être présentes sur le net, de réserver à l’avance les noms de domaines de leurs marques afin de prévenir des dérives de ce genre pouvant porter atteinte à leur portefeuille de marque ainsi qu’à l’image de la société. Il conviendra également d’étendre le système de la veille au domaine d’internet, la copie d’une marque dans un nom de domaine pouvant désormais porter atteinte, avec plus de force encore à l’image de la marque, que la copie d’une marque par une autre.

Internet compte en effet aujourd’hui près de 3,77 milliards d’internautes, soit 50% de la population, qui sont autant de futurs clients potentiels.

Il n’est pas possible aujourd’hui pour une entreprise titulaire d’un portefeuille de marques de faire l’impasse sur une veille internet, qu’elle y soit ou non présente. Pour citer Jeff Bezos, PDG d’Amazon, « Si vous rendez vos clients mécontents dans le monde réel, ils sont susceptibles

¹⁰ CA Paris Pôle 5, chambre 1, 30 novembre 2011, Web Vision c/ Trokers

¹¹ TGI Paris, 5 novembre 2015, n° 14/16594

d'en parler chacun à 6 amis. Sur internet, vos clients mécontents peuvent en parler chacun à 6 000 amis ».

Les informations circulent vite sur internet il importe donc de pouvoir traiter ces dernières le plus tôt possible, avant que l'image de la marque et de la société n'en soient irrémédiablement touchés. Un nom de domaine renvoyant vers un site de contrefaçon, un site pornographique ou tout simplement celui d'un concurrent peut conduire la marque à tout simplement disparaître, l'esprit des consommateurs marqué par la mauvaise image véhiculée par ces derniers.

Cette communication entre internautes de plus, s'est développée plus encore avec l'apparition de l'internet 2.0, celui des réseaux sociaux. Les groupements et échanges qu'il a entraîné ont poussé les entreprises à s'approprier ce nouvel outil d'internet, et par là même d'étendre à la fois leur portée mais aussi la nécessité de maîtriser à la perfection son e-réputation.

b) Internet 2.0 : Le squatting sur les réseaux sociaux

La popularisation des réseaux sociaux au courant des années 2000 a fait apparaître de nouveaux enjeux commerciaux pour les marques. Ces réseaux ont en effet facilité les interactions entre les internautes et par là même ont permis d'amplifier la communication autour des marques.

Les réseaux sociaux ont ainsi créé une véritable proximité entre la marque et les internautes, les marques sur ces réseaux entretiennent une forme de relation « privilégiée » avec sa clientèle internet, avec des réponses en quasi-direct, des échanges, des promotions... Au point que certaines marques regroupent aujourd'hui autour d'elles un véritable réseau de « fans », à l'instar des célébrités.

Outils publicitaires à fort potentiel, ces réseaux sociaux ont donc attiré à eux de nombreuses marques désireuses d'attirer à elles une clientèle nouvelle, moderne et mondiale. Cette facilité de communication entraînait cependant également un impact sur l'e-réputation de la marque et de l'entreprise.

Pour le professeur B. Barthelot, « L'e-réputation peut être définie comme l'image véhiculée et/ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet et autres supports numériques »¹².

Il s'agit donc de l'ensemble des contenus publiés par l'entreprise mais aussi par les internautes soit l'intégralité de ce qui est dit sur la marque et l'entreprise sur internet. L'information se transmettant très rapidement sur le web, et particulièrement sur les réseaux sociaux, ce qui pouvait être un avantage communicationnel peut au final rapidement se retourner contre la marque, une mauvaise image ou une erreur de communication pouvant rapidement prendre des proportions insoupçonnées.

Les entreprises se doivent ainsi d'avoir une gestion parfaite de leur portefeuille de marques sur internet et plus précisément sur les réseaux sociaux. Le risque le cas échéant étant de dévaloriser la marque et de porter atteinte à l'e-réputation de l'entreprise. L'OMPI a ainsi publié en 2010 un article sur les « Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0 »¹³ (annexe 3) afin de guider les entreprises dans la maîtrise d'internet et surtout des réseaux sociaux.

Car la présence des marques sur les réseaux sociaux est une étape quasi obligatoire pour les grandes marques mais aussi pour les marques d'envergure plus modeste, les clients attendent de ces dernières de pouvoir les retrouver sur le média sur lequel ils passent en moyenne 18h par semaine¹⁴.

Les réseaux sociaux permettant en effet d'avoir un contact direct avec une clientèle existante ou potentielle, permettant également d'élargir le public touché par la marque, les titulaires de marques y ont vu un moyen rapide et peu coûteux de communiquer et de travailler leur e-réputation.

Cependant, les réseaux sociaux, en faisant apparaître sur un plan commercial un nouvel outil de communication, ont également permis de nombreux détournement. Cela a ainsi facilité la contrefaçon des produits et de la marque, autant que le parasitisme, à la fois de la part de

¹² BARTHELOT B., Définition : E-réputation, 30 mai 2017, www.definitions-marketing.com

¹³ L. M. THOMAS et R. H. NEWMAN, Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0, septembre 2010, www.wipo.int

¹⁴ CROUTTE P. et LAUTIE S., « Baromètre du numérique », étude réalisée par le CREDOC (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des conditions de vie), novembre 2016

concurrents ou de contrefacteurs, mais aussi de tiers trouvant là un moyen facile de tirer des bénéfices financiers ou non, de la négligence des marques.

Que ce soit dans le but de concurrencer l'entreprise, de porter atteinte à son nom ou à sa marque ou simplement de profiter du flux qu'elle génère, les « squatteurs » ont su profiter des réseaux sociaux et de la règle du « premier arrivé, premier servi » en vigueur sur internet.

L'évolution d'internet vers un internet 2.0 a donc également vu apparaître une nouvelle pratique de « squatting », proche du cybersquatting.

Avec la règle du premier arrivé, premier servi, chaque profil sur les réseaux sociaux est supposé être unique. Comme pour les noms de domaines, cela a conduit certains à détourner cette règle à leur avantage. Il s'agit ici de la pratique de « l'username squatting » définie par Maître Coussin comme « l'usurpation de l'identité numérique d'une entreprise en réservant sur un réseau social un nom d'utilisateur reprenant le nom ou la marque d'une entreprise, afin de détourner et de capter les internautes qui souhaiteraient consulter la page de l'entreprise ».

La pratique de l'username squatting s'apparente donc beaucoup à celle de cybersquatting, l'une se rapportant aux réseaux sociaux, l'autre aux noms de domaines.

Un exemple connu est celui de la marque Findus. En effet alors que la marque souffrait de nombreuses attaques sur la qualité de ses produits, un faux compte twitter se faisant passer pour le compte officiel de la marque a fait son apparition, ce dernier faisant semblant de twitter des menaces aux internautes critiquant la qualité des produits. Les journaux ont ainsi fini par parler de la mauvaise gestion de crise de la marque, contribuant encore à diminuer l'image de cette dernière alors même que le compte n'était pas le sien.

Le squatteur qui a réservé l'username (nom d'utilisateur) en reprenant le nom de la marque va pouvoir porter gravement atteinte à cette dernière et à sa réputation. Les internautes, futurs clients potentiels ou existants qui risquent de tomber sur le faux profil peuvent ne pas revenir vers la marque soit que le faux profil ait un but de dénigrement ou de regroupement de plainte soit qu'il se fasse passer pour la marque dans le but de la contrefaire ou de porter préjudice à cette dernière en donnant volontairement aux internautes de fausses informations.

La rapidité de transmission de l'information par le biais des réseaux sociaux, fait que dans le cas d'un username squatting, il est très difficile pour les entreprises de retrouver le contrôle de

leur e-réputation. Dans le cas de Findus par exemple, l'entreprise a dû faire appel à une société spécialisée dans l'e-réputation pour « nettoyer » le web, effectuer les veilles nécessaires et retrouver la maîtrise de son image.

Les réseaux sociaux eux-mêmes font tout leur possible pour attirer à eux les entreprises¹⁵. Ainsi le réseau social Instagram, qui vient d'atteindre les 700 millions d'utilisateurs, a lancé récemment le profil professionnel, à destination des entreprises.

Snapchat, autre réseau social dont la popularité ne cesse de croître, permet aux entreprises, par leur seule présence sur le réseau, d'augmenter son capital sympathie auprès de ses utilisateurs. S'agissant de réseaux résolument modernes, les entreprises qui choisissent de s'y inscrire bénéficient de manière quasi systématique d'une image plus jeune et dynamique, à l'image des internautes fréquentant ces applications dont la majorité ont moins de 25 ans.

L'application proposant de plus un contenu éphémère, cela empêche les internautes de publier un contenu négatif sur l'entreprise sur l'application. Cela n'empêche pas cependant la mauvaise publicité ou la critique d'un contenu, simplement, celle-ci se fera nécessairement sur un autre réseau ce qui permet notamment de « diluer » l'information et de diminuer son impact négatif sur l'image de l'entreprise, donnant à celle-ci une meilleure prise sur la gestion de son e-réputation sur ce réseau.

Cette popularité des réseaux a entraîné la création de nombreux compte « fake », tenus par des squatteurs, le côté éphémère des publications sur certains réseaux tels que Snapchat obligeant les entreprises à mener des veilles plus rapides et précises afin de repérer ces comptes. La difficulté résidant alors dans la gestion du squatting.

En effet, alors que dans le cas du cybersquatting, des protocoles ont été mis en place permettant le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, dans le cas de l'username squatting, les victimes d'usurpation d'identité font souvent face à l'anonymat des squatteurs.

En réponse à l'augmentation du nombre d'username squatting, certains réseaux sociaux comme twitter ont ainsi mis en place un système de vérification des comptes dans le but de fermer les comptes litigieux¹⁶. Une pratique similaire a également été mise en place par

¹⁵ DREYFUS N., Des comptes professionnels bientôt disponibles sur instagram, village-justice.com, 20 janvier 2017

¹⁶ DREYFUS N., Conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, village-justice.com, 30 novembre 2016

Facebook, les deux réseaux permettant de signaler une infraction et apportant leur propre définition de l'username squatting. Ainsi pour twitter, « l y a violation de marque de commerce lorsqu'un nom d'entreprise, un logo, ou d'autres biens protégés sont utilisés de manière à tromper ou gagner de l'argent. Les comptes démontrant l'intention de tromper seront immédiatement suspendus, même s'il n'y a pas violation de la marque, les tentatives de tromperie sont équivalentes à de l'usurpation d'identité pour une entreprise (annexe 4).

En matière de propriété intellectuelle, ces fournisseurs ont également chacun adopté une politique différente, mis hors de cause dans le cadre des risques d'username squatting, l'on a vu que twitter par exemple, avait adopté une politique de vérification à l'efficacité peu marquée mais il n'est pas le seul. Facebook par exemple a lui aussi mis en place un formulaire permettant de dénoncer ce type de comptes.

D'autres plateformes comme YouTube cependant, établissent immédiatement dans leurs règlements ne pas pouvoir être tenus responsable des conflits se rapportant au droit des marques¹⁷ et invitaient ainsi ces dernières à régler leurs différends directement avec les titulaires des comptes litigieux. Aujourd'hui les conditions d'utilisations de la plateforme se contentent d'énoncer les règles de droits enfreintes (annexe 5).

Dans la plupart des cas cependant, les réseaux sociaux mettent à la disposition de leurs utilisateurs des formulaires permettant de signaler des atteintes aux marques ou des usurpations d'identité. Les réseaux sociaux sont alors seuls juges de ces abus, il ne s'agira pas alors de faire appliquer le droit des marques sur internet mais de considérer le respect ou non des CGU qui ont valeur de contrat entre le réseau et ses utilisateurs.

Il sera souvent ainsi relativement aisé d'obtenir la suppression d'un compte reproduisant la marque de façon servile¹⁸, il sera cependant plus difficile d'obtenir du réseau la suppression d'un compte reprenant un logo ou un nom de marque légèrement modifié. De plus les réseaux sociaux ne sanctionneront pas nécessairement l'utilisation, même abusive, de la marque si celle-ci ne démontre pas une intention évidente de tromper les gens, tel que c'est le cas pour twitter¹⁹.

¹⁷ op. cit. p.9 (DREYFUS N.)

¹⁸ MESSAS A., Protéger sa marque sur les réseaux sociaux, www.latribune.fr

¹⁹ THOMAS L. M. et NEWMAN R. H., Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0, septembre 2010, www.wipo.int

Il est donc souvent nécessaire de recourir à d'autres formes de recours, dont certains permettront d'engager la responsabilité du réseau social en cause, abordée plus tard dans ce mémoire.

Le recours par le biais des CGU des réseaux sociaux a pour avantage cependant de permettre de ne pas avoir à rechercher l'identité du squatteur, tâche qui se révèle souvent compliquée.

Pourtant ces « squatteurs » bien que portant atteinte à la marque n'ont pas pour objectif de lui porter atteinte. Il arrive en effet que ces « fausses » pages soient gérées par de vrais fans de la marque dont les intentions sont uniquement de réunir une réelle communauté autour de celle-ci. Dans ce cas, la suppression du compte suite à une plainte de la marque au réseau social peut être mal vue et finalement entraîner plus de mal que de bien. La perte du soutien de la communauté atteinte en premier lieu et une mauvaise publicité pouvant porter atteinte à l'e-réputation de cette dernière. Mieux vaut tourner à son avantage de tels pratiques, c'est ce qui s'est passé par exemple pour coca-cola. La marque s'était en effet rendu compte que son nom était utilisé sur Facebook par un « squatteur ». La page en question s'est avérée être tenue par deux fans ayant réussi à attirer des millions de visiteurs sur la page, au point que la marque a finalement collaboré avec ce dernier afin d'assurer la continuité de la page aujourd'hui une des plus populaires de Facebook.

Pour autant les marques tendent aujourd'hui à prendre plus en considération les inconvénients de certains réseaux et à comparer ces derniers aux avantages pour la marque. Facebook par exemple semble être un réseau moins attractif qu'auparavant, ses nouveaux algorithmes entraînant une baisse du contenu visible publié par les marques par leurs clients et leurs fans.

Le principe même de l'existence d'une marque sur internet est sa visibilité, plus celle-ci est visible plus il sera facile pour elle d'attirer une nouvelle clientèle et de fédérer ses fans, clients fidèles. Cette lutte pour la visibilité se fait sur les réseaux sociaux, expliquant l'attrait des entreprises pour des réseaux récents tels que Snapchat et Instagram mais pas seulement.

La multiplicité des noms de domaines a entraîné rapidement la création de moteurs de recherches, tel que Google, afin de répertorier ces derniers et de permettre de rechercher un nom de domaine par quelques termes clés. L'important pour les marques étant désormais d'apparaître au plus tôt lors de ces recherches.

2. Les enjeux du référencement

Les internautes sont très peu nombreux à pousser leur recherche jusqu'à la fin de la première page de recherche, il est donc très important pour une entreprise de voir ses marques ou ses noms de domaines arriver en premières positions dans les résultats des moteurs de recherche au risque de laisser la place à des concurrents ou à des sites internet pouvant porter atteinte à l'e-réputation de l'entreprises. C'est ce qu'on appelle le référencement.

Il s'agira alors pour les entreprises par le biais du référencement, de prendre à la fois le fonctionnement des systèmes de recherche par mots clés (a) et de la publicité sur les moteurs de recherche (b).

a) Le système de recherche

Afin de faciliter l'accès des internautes au nom de domaine, les marques ont dû jouer avec les moteurs de recherche. En effet, environ 85% des visites d'un site web provient de ces derniers²⁰.

Les moteurs de recherches fonctionnent tous sur le même système, celui des mots clés. Le référencement va donc consister en l'optimisation d'un site internet afin d'en permettre un positionnement plus favorable lors des recherches.

Afin de trouver des noms de domaines correspondant au contenu recherché par l'internaute, le moteur de recherche va examiner les termes recherchés et ceux contenus dans le site internet. Il s'agira de son contenu visible (les textes visibles des internautes) mais également des balises présentes dans le code même du site internet et invisibles aux internautes. On mettra le plus souvent en causes les balises « méta » plus connues des non-initiés comme les « méta-tags ».

On parle alors de référencement naturel, par opposition au référencement payant qui comme son nom l'indique, implique de payer le moteur de recherche pour améliorer son référencement.

Il est fréquent de voir des entreprises condamnées pour avoir contrefait la marque d'un concurrent au sein de ses balises. En la faisant ainsi apparaître de façon dissimulée ou non dans

²⁰ KEBBANI N., Améliorez la visibilité de votre site grâce au référencement, Site du zéro, 2013, 212p.

le code du site, cela permet à l'entreprise de s'assurer d'un bon positionnement lors d'une recherche portant sur le nom de la marque concurrente.

Récemment, c'est l'entreprise Décathlon qui a été condamnée pour avoir contrefait la marque Inuka dans ses balises par le TGI de Lyon le 17 janvier 2017²¹. Dans cette affaire, la marque Inuka s'était en effet aperçue que lorsqu'étaient rentrés les termes « Inuka achat » dans le moteur de recherche Google, la balise titre « Inuka sur decathlon.fr votre magasin decathlon sur internet » apparaissait, suivie de la balise description suivante : « Large choix de inuka sur decathlon.fr ». Or, le site decathlon.fr ne proposait pas à la vente des produits de la marque Inuka mais renvoyait l'internaute ayant cliqué sur le lien vers d'autres produits similaires commercialisés par l'entreprise.

Les meta-tags permettent donc de modifier le code source d'une page web en y introduisant des meta-tag pour influencer le classement de la recherche. Or, un méta-tag peut contenir tous types d'instructions-textes et notamment des marques protégées. La jurisprudence condamne généralement l'utilisation d'une marque à titre de balise meta.

La jurisprudence cependant est constante sur ce point et le rappelle dans son arrêt du 17 janvier 2017, « si l'usage d'un signe à titre de méta-tag, à savoir une information non visible par l'internaute et permettant aux robots des moteurs de recherche d'indexer une page web dans leurs bases de données, ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors qu'il n'est pas perceptible par le consommateur, cette hypothèse n'est pas celle de l'espèce dès lors que le signe a été utilisé de manière à le faire apparaître au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d'orienter son comportement économique. »

L'utilisation d'une marque dans les balises ne pourra donc faire l'objet d'une condamnation pour contrefaçon que dans le cas où le contenu de cette balise est visible pour les internautes. La jurisprudence actuelle ne considère donc pas comme étant contrefaisante l'entreprise utilisant une marque concurrente dans ses balises si celles-ci ne sont pas visibles.

²¹ TGI Lyon, 3ème ch., 17 janvier 2017, Julia Press et M. X. / Decathlon France et Soderumo

Il s'agit d'une jurisprudence constante depuis un arrêt *Free c/ Osmosis* du 29 octobre 2010²² considérant que l'emploi de balises méta ne pouvait constituer une contrefaçon puisque « cela ne constituait pas un usage à titre de marque, impliquant d'être perçu par le public ».

La jurisprudence parle encore aujourd'hui de balise meta mais celles-ci devraient tendre à disparaître du langage juridique, du moins en matière de référencement. Lorsque l'on examine le fonctionnement du référencement naturel, on s'aperçoit en effet que la contrefaçon de la marque au sein des balises meta devrait avoir tendance à diminuer jusqu'à disparaître et ce pour une raison tout à fait technique.

En effet, à l'origine, les moteurs de recherches se sont tournés vers le référencement en fonction du contenu des balises meta ce qui entraînait un référencement dit « sauvage », consistant à forcer un meilleur positionnement par la répétition dans le contenu du site du mot clé pour lequel le titulaire du site tenait à être référencé et figurant dans la balise meta.

Ce référencement « sauvage » entraînait une baisse de qualité des premiers noms de domaines proposés ce qui rendait moins attrayant le recours au moteur de recherche concerné. Cela impliquait également une contrefaçon peut être plus « évidente ». Le mot clé ici devant être répété plusieurs fois dans le corps visible du texte, la marque contrefaite devait être évoquée plusieurs fois dans le site internet. Par exemple Decathlon en contrefaisant Inuka répétait le nom de la marque plusieurs fois au sein même de son site.

Aujourd'hui cependant, les algorithmes de recherche ont progressé et analysent désormais le contenu visible des sites internet en premier lieu, permettant d'analyser la qualité du contenu et donc de proposer un résultat de qualité, avec dans ses premiers résultats des sites internet au contenu plus travaillé. Ce contenu se situe dans les balises du corps du code et non dans les balises meta. La balise meta « keywords », la balise utilisée pour le référencement, n'est d'ores et déjà plus prise en compte par l'algorithme de Google et a d'ores et déjà disparu des sites internet récents.

Il s'agit donc d'un problème qui va avoir tendance à disparaître au sens où les problèmes de contrefaçon de marques, afin d'influer sur le référencement d'un site internet, n'auront bientôt plus rien à voir avec les balises méta mais le contenu visible, le corps, du site.

²² TGI Paris, 3e chambre, 29 octobre 2010, *Free c/ Osmosis*

Il existe parallèlement à ce référencement naturel un référencement payant, celui-ci fonctionne avec l'achat de mots clés. Sur Google, il s'agit des Google AdWords.

b) La publicité sur les moteurs de recherche

Le référencement payant par lequel les moteurs de recherche tels que Google se rémunèrent ont posé quelques problèmes en matière de droit des marques. Il s'agit en effet par le biais du système des AdWords mis en place par le moteur de recherche de vendre à des annonceurs des places stratégiques lors des recherches de certains mots clés et de rémunérer Google en fonction du nombre de « clics » obtenus. Il s'agit des premiers résultats notés « annonce » lors d'une recherche. Le problème de ce référencement payant étant la possibilité de réserver des marques déposées par un tiers. Cela est en général sanctionné, sur le terrain de la contrefaçon de marque ou de la concurrence déloyale ou parasitaire²³.

La jurisprudence ici applique pour les marques le même raisonnement que pour le référencement naturel et considère qu'il ne s'agira pas de contrefaçon si le nom de la marque n'apparaît pas dans le texte de l'annonce.

Le TGI de Paris dans une décision du 5 mars 2015 a ainsi rappelé que : « aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes, qui n'est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en partenariat puisqu'aucun élément ne le suggère et qu'il est habitué à voir s'afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et qu'en utilisant le système des mots-clés, il met en œuvre le principe même de concurrence ».

Les internautes sont en effet habitués à voir apparaître en premiers résultat des annonces lors de leurs recherches, ils s'attendent également à tomber sur les sites de marques concurrentes. Tant que le nom de la marque ne figure donc pas dans le texte de l'annonce, il ne s'agira pas de contrefaçon, non plus de concurrence déloyale ou de parasitisme puisque la jurisprudence considère qu'il s'agit du respect du principe même de concurrence. Cela permet à l'internaute de connaître de la multiplicité de choix qu'il peut avoir.

²³ HAAS, ME. Le droit des marques dans l'économie numérique, La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie, INPI

La contrefaçon ici va donc prendre sa source non pas dans les balises meta ou les adwords mais bien dans le corps du site internet, c'est la présence de la marque concurrente dans le contenu visible du site qui va constituer en un acte de contrefaçon. Il faut donc qu'il existe un réel risque de confusion dans l'esprit du consommateur, risque de confusion qui ne peut apparaître dans une liste de résultat de recherche mais bien dans le contenu des résultats proposés.

Google par ailleurs, a mis en place une procédure en ligne de notification des atteintes aux marques. Il appartient à chaque titulaire de suivre cette procédure pour demander la cessation de référencements abusifs. Cela soulève la question de la responsabilité de Google dans ces abus.

Plusieurs marques dans l'impossibilité de se tourner vers l'annonceur ont donc attaqué Google. La responsabilité du moteur de recherche pouvait auparavant être recherchée en France et reconnue²⁴. Ce fut d'ailleurs le cas dans un arrêt Tiscali²⁵ dont le statut d'hébergeur n'avait pas été reconnue dû au fait de la vente par le moteur de recherche d'espaces publicitaires.

Plus tard cependant, la CJUE dans une décision du 23 mars 2010²⁶ mettait hors de cause la société Google dans une affaire AdWords considérant que celle-ci bénéficiait bien du statut d'hébergeur.

Ainsi selon l'article 6-I-2 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, les prestataires techniques d'Internet et notamment les prestataires de stockage ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait de leur activité ou des informations stockées s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, à partir du moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Ainsi la responsabilité de Google en l'occurrence ne pourra être retenue que dans le cas où malgré la prise de connaissance de l'atteinte à une marque, par le biais notamment du formulaire mis en place à cet effet, celui-ci n'aurait pas agi pour faire cesser au plus vite le trouble.

²⁴ Cass. Com., 13 juillet 2010, n°06-20.230

²⁵ Civ. 1ère, 14 janvier 2010, SA Télécom Italia (Tiscali) c/Dargaud Lombard

²⁶ CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google France et Google

B. Les spécificités du droit des marques sur internet

Pour les entreprises, habituées à un usage « classique » du droit des marques et des signes distinctifs, cela peut parfois être difficile de se plier aux spécificités et contraintes d'internet. Les marques pour faire respecter leurs droits doivent prendre en compte l'enjeu commercial lié à la présence des marques sur internet (1) et les fondements juridiques permettant d'agir sur le web.

Dans un monde de liberté comme veut apparaître internet, une « contre-attaque juridique » sur la base de droits de la propriété industrielle est vue comme un détournement de leur fonction principale et un abus de la part des entreprises (2).

1. La prise en compte de l'enjeu commercial lié aux marques

Le juge comme le législateur rencontre une réelle difficulté à comprendre le fonctionnement de l'outil internet et de l'enjeu qu'il représente.

Une des conditions de la contrefaçon des marques est l'usage commercial du signe copié par le contrefacteur (a). Condition qui est souvent difficile à remplir sur internet où de plus en plus souvent est invoquée l'exception de « fair use » (b).

a) L'usage commercial et la vie des affaires

Entre 2000 et 2010, l'usage dans la vie des affaires s'est affirmée comme condition de la contrefaçon²⁷. Cet usage dans la vie des affaires non défini par le juge et absente des textes a été précisé plus tard par la CJCE, ainsi « l'usage du signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »²⁸.

Les marques souvent cependant sur internet, particulièrement sur les réseaux sociaux, sont utilisées par des fans ou des tiers, même critiques, qui n'ont aucun intérêt commercial dans l'usage de la marque.

²⁷ CANLORBE J., « L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques », *Légicom* 2010/1, no 44, p. 107

²⁸ CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club c/ Reed, C-206/01, pt 40, RJDA 2003, no 3, p. 195

La plupart des cas de username squatting par exemple ne peuvent être réglés sur le fondement de la contrefaçon pour ce simple fait, ce qui peut également empêcher la suppression de ces comptes par les réseaux sociaux. Ainsi dans un arrêt du TGI de Paris du 28 novembre 2013²⁹ le tribunal a-t-il considéré que la page Facebook de la série « Plus belle la vie », tenue par une fan ne pouvait être considérée comme contrefactrice.

Le tribunal a donc ordonné le rétablissement de la page, bloquée par le réseau social considérant que « si l'activité commerciale peut s'entendre hors des seules opérations commerciales conduites par des personnes commerçantes, elle doit viser l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique », or ce n'était pas le cas en l'espèce.

Le tribunal précise donc que la reprise du logo et du nom de la série est insuffisante à démontrer un quelconque caractère commercial, pas plus que l'organisation d'évènements (en l'occurrence des loteries) non payants sur la page. Plus important encore, il précise que le nombre de fans présents sur la page, même si ces derniers étaient très nombreux ne peut déterminer le caractère commercial de cette dernière.

En suivant ce raisonnement, le juge considère que l'internaute ne sera pas trompé en voyant la marque sur le réseau social, aucun but commercial n'étant poursuivi. En l'occurrence il était également précisé le titulaire de la marque « Plus Belle la Vie », cela étant suffisant pour le juge à considérer que l'internaute ne pouvait prendre cette page pour une page « officielle ». La plupart des internautes en effets sont habitués à ces pages tenues par des passionnés souvent donnant des nouvelles de la marque (qu'il s'agisse d'une marque désignant des produits, une série, un film...) et organisant des évènements entre fans.

Cela ne signifie pas pour autant que tous les internautes sont en mesure de distinguer le titulaire de la page et le titulaire de la marque. Le juge surestime peut-être ici la capacité de discernement des internautes qui pour beaucoup ont tendance à prendre pour acquises certaines informations données par internet sans jamais remettre en doute leur véracité. Il ne faut pas oublier que si les hoax et les « fake news » ont tant de popularité et prennent autant d'importance sur internet c'est que ces derniers marchent et arrivent à convaincre un certain nombre. Il serait donc facile pour ces derniers de se convaincre que la page et la marque sont tenus par la même personne.

²⁹ TGI Paris 3ème ch., 28 novembre 2013, Laurence C. / Telfrance Serie, Facebook France

Ainsi même s'il n'y a aucun caractère commercial dans l'utilisation de la marque, cela n'exclue pas nécessairement tout risque de confusion. Et cela peut être dangereux pour la marque qui perd le contrôle d'une partie de ce qui va faire son e-réputation. Elle ne pourra pas contrôler les contenus publiés sur la page, les informations données et en cas de mauvaise gestion pourra acquérir auprès des internautes ne distinguant pas la marque et la page, une mauvaise image, au risque de perdre des fans, des clients ou des spectateurs.

De plus, si cette dernière dispose de sa propre page, ou voudrait attirer les internautes vers un autre site internet contrôlé par la marque, l'existence d'une autre page non officielle peut détourner une partie du trafic originellement dirigé vers le site ou la page officielle.

L'application de l'usage commercial à un terrain comme celui d'internet n'est donc pas forcément adapté à toute situation et prend en tout cas difficilement en compte les difficultés que la marque rencontre pour exister, se faire connaître et maîtriser son image sur le web ainsi que les enjeux commerciaux pour cette dernière.

Le juge aujourd'hui a encore des difficultés à comprendre ces enjeux et l'ampleur que peut prendre sur internet même la plus petite des données.

A l'inverse le juge a considéré qu'il y avait bien usage commercial de la marque dans le cas des spams. Ici une société s'était servie d'un compte hotmail pour l'envoi massif de mails ayant pour but la prospection commerciale. Le TGI de Paris avait considéré en l'espèce que « dans l'hypothèse où le courrier électronique constitue une publicité commerciale, le signe critiqué se trouve utilisé à titre de marque dans la vie des affaires »³⁰. Il avait ainsi précisé à juste titre qu'un internaute moyen peut être conduit à penser que « le courrier électronique envoyé depuis une adresse possédant un tel suffixe a bien été expédié grâce au concours de la société Microsoft Corporation ».

Ici donc le juge avait considéré la pensée du consommateur moyen comme susceptible d'affilier la société Microsoft, propriétaire de la marque hotmail, au spam alors qu'il ne s'agissait que du suffixe de l'adresse mail, suffixe qui figure sur chaque adresse e-mail créé sur le serveur Hotmail. C'est ici bien considérer la crédulité dont peuvent faire preuve certains internautes,

³⁰ TGI Paris 3ème chambre, 18 octobre 2006, Microsoft Corporation / Société X

cette décision pouvant apparaître comme dure, elle n'en reste malheureusement pas moins assez fidèle à la pensée de l'internaute moyen.

Il ressort de ces décisions qu'il est tout de même difficile pour une marque sur internet de faire entendre le préjudice qu'elle encourt, l'absence d'usage commercial des reproductions de sa marque l'empêchant d'agir en justice contre le copieur alors même qu'il existe des risques qui peuvent être conséquents pour la marque.

b) Comparaison avec la notion de fair use

Cette condition d'usage commercial ou d'usage de la marque dans la vie des affaires bien que difficile de mise en place sur internet, qui est un monde à part, se rapproche de l'idée de liberté d'internet et de l'idée du fair use.

Le fair use est un terme anglophone souvent mis en avant par les internautes mis en cause pour avoir copié une marque qui ne leur appartenait pas. Il s'agit de « l'usage équitable » de la marque, récemment mis en avant dans la saga judiciaire ayant opposé Oracle et Google.

Le fair use est une exception de droit d'auteur en droit américain. Sur internet, cette exception se retrouve notamment dans l'utilisation de logiciels. C'est le fond du conflit ayant opposé Oracle et Google, ce dernier ayant été accusé d'utiliser illégalement des programmes Java dans la conception de l'application Android.

Google avait alors fait valoir l'exception de « fair use », en l'occurrence, l'usage qui avait été fait du logiciel ainsi que son caractère purement technique ainsi que l'absence de conséquence sur le marché avait conduit le juge à accorder cette exception à Google³¹. Bien qu'Oracle ait formé appel de ce jugement, il est peu probable qu'il obtienne gain de cause.

Bien que ce jugement, rendu par un tribunal américain, ne concerne pas à première vue les décisions françaises rendues en droit des marques, on peut comparer ces dernières qui semblent tendre vers une même idée générale.

³¹ United States District Court for the Northern district of California, special verdict form, 26 mai 2016, Oracle America Inc. c/ Google Inc.

Le fair use est une exception du copyright américain mais on peut le comparer aux décisions récentes rendues en matière de droit des marques sur internet. Il se rapproche en effet assez en droit des marques français de l'absence d'usage commercial.

Le principe est en effet similaire, on considère dans le copyright américain qu'est légitime l'utilisation faite d'une œuvre en examinant différents critères³².

- Le but de l'usage qui est fait de l'œuvre : commercial ou non.
- La nature de l'œuvre protégée : fonctionnelle ou créative.
- La proportion d'œuvre protégée utilisée
- La conséquence de cet usage sur le marché

En bref, et même si cela dépend avant tout de l'appréciation du juge, on considère qu'est légitime l'utilisation d'une œuvre si celle-ci n'a pas d'incidence sur le marché et n'a aucun but commercial. C'est une réflexion qui est très similaire à celle suivie par la jurisprudence française concernant l'usage fait des marques sur internet.

Si celles-ci n'ont pas d'usage commercial alors leur usage est légitimé. Pourtant contrairement à l'exception du copyright qui a avant tout une visée d'accessibilité de l'œuvre, il est difficile d'admettre la même chose concernant le droit des marques.

On peut en effet difficilement concevoir que les marques doivent être accessibles au sens où ces dernières n'ont pas la même portée culturelle qu'une œuvre. Une marque par essence a vocation à être utilisée dans la vie des affaires et l'existence d'une copie de cette dernière sur un média comme internet, non seulement ne contribue pas à permettre aux internautes de connaître de cette dernière mais en plus peut être un frein au développement de la marque sur le web et avoir des conséquences sur sa valeur.

La comparaison du fair use du copyright avec l'usage commercial de la marque en France met en évidence le manque de compréhension de certains juges du monde d'internet et des enjeux qui y sont attachés. Cela ne signifie pas qu'il faut impérativement encadrer tout usage de la marque sur le web. Certaines libertés fondamentales qui existent sur internet, telle que la liberté d'expression, ne peuvent disparaître. Cependant il est impératif de prendre en

³² MARINO L., Poursuivi par Oracle, Google est sauvé par le fair use !, 25 octobre 2016, Gazette du Palais n° 37, p. 26

compte que les pratiques de squatting notamment auxquelles sont confrontées les marques n'ont rien à voir avec la liberté d'expression et représentent souvent un frein pour les marques qui souhaitent se développer sur internet ainsi qu'un risque non négligeable d'atteinte à ces dernières.

2. Le droit des marques face aux libertés fondamentales sur internet

Sous couvert de la liberté d'expression en effet, il est possible de critiquer ou de dénoncer une marque sur internet, le réseau mondial permettant de bénéficier d'un large écho dans le monde. Pour les marques cependant, il pourra s'agir d'une véritable contre publicité parfois hautement préjudiciable aux intérêts économiques de cette dernière.

Pourtant, le juge a rapidement considéré que la liberté d'expression prévalait sur Internet (a) et dans cette logique a finalement considéré que la parodie constituait une exception au droit des marques (b).

a) Liberté d'expression et dénigrement

Dans le cas de sites de regroupement de plaintes ou d'avis, l'usage de la marque sur ces derniers n'a aucun but commercial. Pourtant cela pourra porter préjudice à la marque, si cette dernière se retrouve mise en cause dans un de ceux-ci.

Il pourra également arriver que ces sites de regroupement de plaintes se retrouvent mieux référencés que le nom de domaine de la marque, l'internaute risquant de tomber sur la critique et non sur le site officiel.

C'est un risque pour les marques qui risquent de perdre ainsi une clientèle potentielle ou existante, de voir le trafic vers leur site internet diminuer et de voir leur e-réputation atteinte. Pour autant, celle-ci ne pourra pas agir sur le fondement de la contrefaçon, la condition de l'usage commercial de la marque n'étant pas réunie.

On reconnaît donc à l'internaute client la possibilité de s'exprimer et librement critiquer la marque avec laquelle il a rencontré des problèmes. On rentre ici dans le cadre de la liberté d'expression. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci a la possibilité de tout dire.

Dans le cas de la critique sur internet on notera deux choses : l'absence d'usage commercial mais également le respect de la liberté d'expression. Ces deux notions sont ici complémentaires,

il est en effet impossible de reconnaître à celui qui copie la marque la libre expression si ce dernier recherche derrière cela un avantage économique³³.

La liberté d'expression par principe, ignore la contrefaçon³⁴. Ainsi la critique de la marque est-elle libre, cela se vérifie particulièrement lorsque la critique de la marque, par reprise de son signe, a pour objectif de dénoncer les activités d'une entreprise. Dans un arrêt Comité national contre les maladies respiratoires c/ S.P. Tobacco ³⁵ avait considéré que la critique de la marque Camel par la reprise de son signe rentrait dans le cadre de la liberté d'expression, cette critique répondant à un motif de santé public et ne tendait pas à « promouvoir la vente ou l'usage de produits dérivés du tabac, mais au contraire à limiter la consommation ». La baisse des ventes n'est pas alors considérée comme suffisante à constituer un acte de contrefaçon.

La Cour d'Appel en 1998 avait déjà rendu un arrêt similaire, considérant que la critique de la politique d'une entreprise par la reprise de sa marque n'était pas constitutive de contrefaçon mais entrant bel et bien dans le cadre de la liberté d'expression³⁶.

En matière de liberté d'expression on retrouve donc également cette condition d'usage dans la vie des affaires. On considère ainsi que la liberté d'expression ne peut se voir attacher un quelconque avantage économique.

Cela ne signifie pas pour autant que la liberté d'expression prévôt sur tout. En effet celle-ci en plus de répondre à ce critère d'absence d'avantage économique doit également être proportionnelle à la critique qui est faite de la marque, de l'entreprise ou de ses produits.

Dans le cas contraire, ou dans le cas où l'information se révèle être fausse, il s'agira de dénigrement.

Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale lorsqu'il a pour but de jeter le discrédit sur une marque, une entreprise ou sur les produits et services qui s'y attachent. Le juge a ainsi considéré comme « actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale du fait

³³ FOURGOUX JL, SANGLE-FERRIERE S., Dénigrement sur internet et protection de la marque, Revue française du marketing - Mars 2014 - N° 246 - 1/5

³⁴ EDELMAN B., Droit des marques et liberté d'expression, Recueil Dalloz 2003 p.1831

³⁵ CA Paris, 22 mai 2002, Comité national contre les maladies respiratoires c/ S.P. Tobacco

³⁶ CA Paris, 16 juin 1998, Elf Aquitaine c/ Cedetim

des propos particulièrement violents et injurieux utilisés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil »³⁷.

Ce dénigrement peut se retrouver au sein des publicités comparatives que l'on retrouve hors et sur internet. De façon générale celles-ci peuvent être illicites selon l'article L121-9, 2° du Code de la consommation. Cet article précise qu'est illicite la publicité susceptible d'entraîner « le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ».

Ainsi par exemple, une publicité qui mettrait « exclusivement en avant une caractéristique négative du produit d'un concurrent présenté dans des conditions de nature à jeter le discrédit sur celui-ci »³⁸ est une publicité illicite au sens de l'article L.121-9 du Code de la consommation.

Ces propos dénigrants peuvent également se placer dans un blog, sur un site internet ou sur un réseau social. Un tweet par exemple peut être considéré comme dénigrant³⁹.

Le tribunal de commerce de Paris a ainsi condamné le 23 novembre 2016 le site Lesarnaques.com pour dénigrement d'une agence de voyage⁴⁰. En l'occurrence ce site internet abritait des propos malveillants contre l'agence qui dénigrait les services fournis par celle-ci. Ce site se retrouvait également très bien référencé dans les résultats de recherches comportant le nom de l'enseigne.

Bien que s'agissant d'une enseigne, cette jurisprudence est la même pour les marques mais aussi pour les noms de domaines qui pourraient être dénigrés sur internet.

L'ouverture et l'étendue d'internet font cependant que ce type de comportement bien que pouvant être réprimé, sur le terrain de la contrefaçon ou de la responsabilité civile, est difficile à stopper de façon définitive.

Sur internet rien ne disparaît vraiment jamais et ces propos tenus, même supprimés sur un site peuvent réapparaître sur un autre avec une facilité déconcertante. Il est également possible de voir disparaître le site critiquant la marque du web avant de le voir réapparaître quelques mois

³⁷ Tribunal de commerce de Paris, 22 février 2013, RG 2012076280

³⁸ Cass.com 25 sept.2012, n°11-21.926 Aff. Nespresso c/ Bodum

³⁹ Trib. Com Paris, 26 juillet 2011, n°2009/8327

⁴⁰ Trib. Com Paris, 23 novembre 2016, SAS X. et SA Y. c/ association "lesarnaques.com"

ou quelques années plus tard. Cela implique pour les entreprises détentrices de marques de surveiller attentivement les résultats des moteurs de recherches et les sites de critiques afin d'agir au plus tôt auprès du site d'hébergement et en dénigrement lorsque cela est possible et que l'hébergeur n'a pas supprimé le commentaire litigieux, avant que celui-ci ne prenne plus d'ampleur.

Internet a beau être un vaste espace de liberté d'expression, il ne s'agit donc pas pour autant d'une zone de non droit. La liberté d'expression empêche les entreprises d'utiliser leur droit de propriété intellectuelle pour empêcher toute critique de leur marque⁴¹, même lorsque celle-ci est fondée. Mais celle-ci ne permet pas tout. La responsabilité civile de l'auteur de la critique accusée de dénigrement peut être engagée si celle-ci n'est pas proportionnelle au but poursuivi, cette proportionnalité sera particulièrement examinée notamment dans le cas de la parodie.

b) L'exception de la parodie

La parodie n'était pas à l'origine une exception au droit des marques. Il s'agit en réalité d'une exception au droit d'auteur qui a progressivement été étendue au droit des marques, notamment par plusieurs arrêts Greenpeace.

En droit d'auteur donc, la parodie, le pastiche et la caricature sont des exceptions au sens de l'article L122-5 du code de la propriété industrielle.

Cette exception pendant longtemps était totalement indifférente au droit des marques, alors même que le développement d'internet tendait à faciliter la critique de la marque par ce moyen d'expression. Ainsi dans un arrêt du 4 juillet 2001⁴², le TGI de Paris rappelait encore l'inexistence d'un droit de parodie pour les marques. Le créateur du site « jeboycottedanone.com » et le créateur de son équivalent en .net avaient tous deux été condamnés pour contrefaçon de la marque Danone.

Cette jurisprudence évolue en 2002 avec l'arrêt Comité national contre les maladies respiratoires c/ S.P. Tobacco⁴³ confirmé en cassation. Dans cet arrêt, la cour de cassation a

⁴¹ GEIGER C., Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique, Recueil Dalloz 2007 p.884

⁴² TGI Paris 3ème chambre, 1ère section, 4 juillet 2001, Sté Compagnie Gervais Danone et Sté Groupe Danone / Olivier M., SA 7 Ways, Sté ELB Multimédia, association "Le Réseau Voltaire Pour la Liberté d'expression"

⁴³ CA Paris, 22 mai 2002, Comité national contre les maladies respiratoires c/ S.P. Tobacco

élaboré et fixé les conditions de la parodie de marques. Le juge a ainsi limité l'exception à quelques cas particuliers et fixé ses limites :

- le détournement de la marque doit être intervenu dans un but légitime d'intérêt général, et non dans la seule intention de nuire à son titulaire ;
- ce but doit être conforme à l'objet social du groupement poursuivi ;
- et enfin les moyens employés doivent être proportionnés au but poursuivi⁴⁴

Cette jurisprudence de 2002, avant même sa confirmation en 2006, se retrouve en 2004 dans une affaire Esso c/ Greepeace. Dans cette affaire Greenpeace avait parodié deux logos, celui de la marque Esso et celui de la marque Areva (annexe 6) afin de dénoncer leurs politiques environnementales. Les titulaires des deux marques avaient donc attaqué Greenpeace en contrefaçon. Dans une première décision de 2004⁴⁵, le juge avait rappelé l'inexistence d'une exception de parodie en droit des marques mais reconnu à Greenpeace que « le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que l'association Greenpeace France puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l'environnement (...) ».

Dans cet arrêt le juge avait considéré que le risque de confusion était inexistant, les modifications apportées au logo Esso et leurs commentaires relevaient « d'un usage polémique étranger à la vie des affaires » et non de la promotion des produits pétrolier.

Sans reconnaître au droit des marques une exception de parodie, le juge dans cet arrêt a cependant reconnu que prévalait en la matière la liberté d'expression.

Cela a été plus difficile pour l'affaire Greenpeace c/ Areva, la modification du logo amenant une connotation bien plus négative sur ce dernier que sur celui d'Esso en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l'agonie. La CA de Paris avait en effet ici considéré que les limites de la liberté d'expression avaient été franchies dans ce détournement.

C'est en 2008 finalement que la Cour de cassation⁴⁶ a donné raison à Greenpeace contre Areva, considérant que celui-ci avait agi « conformément à [son] objet, dans un but d'intérêt général

⁴⁴ STEVE F., La parodie en droit des marques : les risques d'une utilisation libre-service des marques, 5 août 2013, www.village-justice.com

⁴⁵ TGI Paris, 3ème chambre, 30 janvier 2004, Esso / Greenpeace, Internet.fr

⁴⁶ CCass 1ère chambre civile, 8 avril 2008, Greenpeace France et New-Zealand / SPCEA

et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, [n'avait] pas abusé de [son] droit de libre expression ».

L'atteinte à cette liberté d'expression est par ailleurs très mal vue sur internet et les internautes acceptent difficilement ce qu'ils prennent pour une ingérence de la part des marques. Dans le cas des parodies, une action des titulaires de la marque afin de faire valoir leur droit peut faire plus de mal que de bien à l'image qu'ils tentent de défendre.

Un exemple connu est celui de Nestlé, lorsque Greenpeace dénonça l'utilisation massive d'huile de palme dans la fabrication d'un certain nombre de produits désignés par la marque dans une vidéo parodique sur Youtube. Cette vidéo (annexe 7) était restée relativement confidentielle pendant un temps, jusqu'à ce que Nestlé tente de faire retirer la vidéo du site Youtube pour violation de ses droits d'auteur et contrefaçon de la marque Kit Kat. La médiatisation de ce recours a ainsi au contraire contribué à faire connaître la vidéo, ainsi que les faits dénoncés par Greenpeace.

En communication, on parle alors d'effet Streisand pour désigner ce phénomène, une entreprise voulant utiliser ses droits pour supprimer un contenu internet et contribuant au contraire à diffuser l'information⁴⁷.

Cela n'a pas cependant empêché la condamnation d'organismes qui dans leurs campagnes parodiques portait une atteinte trop violente et non nécessaires aux intérêts desservis par ces derniers, aux intérêts économiques de la marque ou constituait une contrefaçon de cette dernière. Certains auteurs vont jusqu'à considérer que la jurisprudence n'admet même cette exception de parodie que pour les associations agissant dans les conditions déterminées plus tôt. En réalité cette exception de parodie s'applique particulièrement dans le cas des associations car ces dernières ne défendent aucun intérêt commercial, ce qui n'est pas le cas des autres potentiels auteurs de tels détournements.

Par exemple, dans l'affaire Petit Chavire c/ Petit Navire⁴⁸. Dans cette affaire, une société avait détourné la marque de renommée Petit Navire sur des t-shirt représentant une marée noire. La société détentrice des marques Petit Navire avait donc introduit une action en contrefaçon.

⁴⁷ LIART S., Image de marque et Internet - comprendre et gérer l'effet Streisand, 2012, Université de Lorraine, 11p.

⁴⁸ CA Rennes, 27 avril 2010, Petit Chavire c/ Petit Navire

La Cour d'Appel avait alors considéré que le droit à la parodie ou à la liberté d'expression ne pouvaient être retenus au vu des activités purement commerciales entretenues par la société contrefactrice.

De plus, la cour le rappelle et il est important de le noter, bien que la jurisprudence admette sans la nommer réellement, une exception de parodie de la marque dans certains cas bien déterminés, cette exception n'existe pas encore. L'exception de parodie est en réalité un élément particulier de la liberté d'expression, soumise à un régime particulier.

Ainsi pour la cour d'appel, « si le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression doit permettre, dans un contexte polémique et dans certaines limites, de faire usage d'éléments détournés d'une marque renommée pour exprimer sous une forme parodique des critiques des produits désignés par cette marque ou de l'activité de l'entreprise titulaire des droits sur cette marque, l'usage d'une telle marque par un opérateur économique dans la vie des affaires, à la seule fin de tirer parti de sa notoriété pour commercialiser ses propres produits, constitue bien une atteinte à la renommée de la marque ».

Les marques et plus généralement, les signes distinctifs sur internet, sont donc contraint de trouver à s'adapter et à évoluer sur internet. S'agissant d'un domaine en pleine expansion aux limites un peu floues, et évoluant sans cesse, il est difficile pour le droit de s'y adapter à la même vitesse. La jurisprudence compense parfois ce manque mais le juge a parfois du mal à prendre la mesure des enjeux d'internet et les proportions que peuvent prendre certaines données. Un seul commentaire sur une page web ou sur un fil d'actualité peut influencer complètement sur la réputation de la marque et son image. C'est sa valeur même qui peut être atteinte et avoir des conséquences extrêmement coûteuses pour le titulaire du signe.

Pour reprendre l'exemple Findus, payer une entreprise afin de reprendre le contrôle de l'e-réputation de sa marque a coûté très cher à l'entreprise. Une marque de moindre envergure aurait pu pâtir bien plus sérieusement d'une si mauvaise communication. Pour une petite marque ou une petite entreprise, le squatting, de nom de domaine ou de username, peut avoir pour conséquence d'empêcher cette dernière de se développer. Communiquer sur internet représente un coût non négligeable pour les entreprises, ce n'est pas parce que cela paraît facile que cela l'est. Si la marque se retrouve déréférencée suite à l'utilisation d'AdWords ou de la création de pages sur les réseaux sociaux, reprenant son nom ou son logo, même dans un

contexte non commercial, cela lui fera nécessairement perdre en visibilité, en réputation, en clientèle et donc en valeur.

Le droit des marques et des signes distinctifs, car le même problème peut affecter les noms de domaines sur internet, doit donc prendre en compte, de façon impérative, la nécessité d'encadrer le web et de trouver à appliquer sur internet un droit spécifique, prenant en compte les spécificités de ce réseau.

II. Les moyens de défense des signes distinctifs sur internet : la prise en compte du nécessaire encadrement du web

C'est un véritable retard que le législateur a pris sur le développement d'internet. En propriété industrielle notamment, le législateur n'a pas pris la réelle mesure des interactions entre les marques et le web ni la nécessité de définir certains termes de façon juridique.

C'est donc au juge qu'est revenue la tâche de définir certains termes et d'établir certaines notions.

Malheureusement, souvent, la jurisprudence est tout simplement en retard sur les avancées technologiques faites sur internet, l'exemple des meta-tags est ici le plus parlant. Ces derniers sont apparus en même temps que les moteurs de recherche, soit en 1994 avec la création du moteur de recherche WebCrawler pourtant il a fallu attendre les années 2010 pour voir apparaître une jurisprudence claire sur le sujet, et ceux-ci sont encore évoqués dans la doctrine comme désignant toutes les balises des sites internet quand les balises méta sont en réalité en train de totalement disparaître du code.

Le problème auquel s'est confronté le juge a également été celui du fondement des recours classiques des marques quant aux atteintes qui leur étaient faites (A), ceux-ci étant difficilement applicables à certaines infractions commises sur internet. Des recours spécifiques à internet ont donc vu le jour (B).

A. Le difficile ouverture des recours classiques aux marques sur internet

Le droit de façon général est sans arrêt contraint de s'adapter à internet et ses constantes évolutions.

Les recours judiciaires classiquement utilisés en matière de droit des marques (1) ne sont pas écartés du domaine d'internet et y ont toute leur place, leur mise en place est cependant rendue compliquée (2) par l'ensemble des spécificités d'internet forçant la mise en place de moyens particuliers.

1. Les recours judiciaires

En matière de droit des marques, de façon générale les recours les plus courants sont ceux de la contrefaçon (a) et de la concurrence déloyale (b). Ces deux fondements sont cependant difficile d'application sur internet due aux conditions de leur mise en œuvre, souvent difficiles à réunir lors de leurs utilisations sur le web.

a) Le fondement de la contrefaçon

Avant 91, la contrefaçon ne visait que la reproduction servile de la marque. Aujourd'hui toute atteinte à la marque constitue une contrefaçon.

En principe, le simple fait de reprendre la marque telle quelle peut être constitutif de contrefaçon, dans le nom de domaine, dans le texte du site, en tant que nom de profil. Il en va de même si le logo de cette dernière est repris dans le design même du site internet ou en tant que photo sur un profil.

De façon générale la contrefaçon va se restreindre à tout acte portant atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque. Le juge considère ainsi qu'« il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif 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 »⁴⁹.

⁴⁹ CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google France et Google

Le recours en contrefaçon est cependant soumis à plusieurs conditions générales dont certaines sont spécifiques à internet.

Comme vu plus tôt, la reproduction du signe devra avoir eu un but commercial et entraîner un risque de confusion pour l'internaute moyen. Ces deux conditions sont souvent envisagées par le juge comme étant interdépendantes. En effet, si la page ou le site internet reprenant le nom de la marque n'a pas de visées commerciales, pour le juge il apparaît que l'internaute ne pourra pas prendre ces derniers pour des pages dites « officielles »⁵⁰.

S'il s'agit de la reprise d'une marque au sein d'un nom de domaine, celui-ci devra être exploité pour que puisse être retenue la contrefaçon. Un nom de domaine qui renverrait vers un site « parking » (c'est-à-dire un site internet où sont uniquement répertoriés une liste de site internet ayant peu ou pas de rapport avec la marque copiée dans le nom) n'étant pas considéré comme exploité. Le raisonnement ici est simple et renvoie à l'absence de risque de confusion, le juge considérant qu'un site parking ne peut être confondu avec la marque.

De la même façon le juge ne considère pas que constitue une contrefaçon l'utilisation d'une marque dans un lien sponsorisé renvoyant vers le site d'enchères en ligne eBay⁵¹. Le TGI a estimé qu'il n'avait pas porté atteinte à la fonction d'identification de la marque, qui permet de garantir l'identité d'origine des produits, considérant les internautes comme connaissant le fonctionnement d'internet et celui de eBay, n'associant donc pas la marque au site internet.

Dans les affaires mêlant contrefaçon et référencement, la contrefaçon est difficile à déterminer, en l'occurrence dans l'affaire eBay, ce dernier était le premier référencé en tant que résultat sponsorisé. Ici peu importait donc l'usage dans la vie des affaires ou la visibilité de la marque dans le contenu du site puisque le tribunal écartait d'office tout risque de confusion.

A l'inverse, dans l'affaire Decathlon c/ Inuka⁵², le tribunal a rappelé qu'il s'agissait de contrefaçon, « dès lors que le signe a été utilisé de manière à le faire apparaître au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d'orienter son comportement économique. ». La différence majeure en l'espèce avec le cas eBay réside dans le fait que le site Décathlon ne poursuit pas le même but que le site eBay.

⁵⁰ TGI Paris 3ème ch., 28 novembre 2013, Laurence C. / Telfrance Serie, Facebook France

⁵¹ TGI Paris, 3e chambre, 26 juin 2012, JM Weston c/ eBay France et autres

⁵² TGI Lyon, 3ème ch., 17 janvier 2017, Julia Press et M. X. / Decathlon France et Soderumo

Le fondement de la contrefaçon peut donc être hasardeux dans le sens où le faux profil ou nom de domaine n'a souvent aucun but commercial, en effet la contrefaçon requiert qu'il y ait un l'usage dans la vie des affaires. Selon la CJUE de plus la contrefaçon ne peut être retenue si « l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif peut savoir facilement si les produits ou services visés (...) proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers »⁵³. Le TGI de Paris quant à lui dans un arrêt du 28 novembre 2013 précise ce qu'elle entend par vie des affaires en affirmant que « ne peut être retenu l'usage de la marque dans le cadre de la vie des affaires, dans la mesure où l'internaute n'en faisait pas un usage professionnel ou commercial »⁵⁴.

De plus, la reproduction d'une marque française sur internet ne pourra constituer une contrefaçon que si celle-ci vise le public français. Pour déterminer à qui s'adresse le site litigieux, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices, sera regardée ainsi la langue utilisée par le site, mais également la monnaie, lieux de livraisons proposés...

Dans une affaire l'Oréal⁵⁵ par exemple, la cour de cassation avait considéré que le produit mis en cause figurait sous la rubrique « autre pays », n'était ni offert à la vente, ni disponible en France et figurait sous un autre nom dans les pages francophone et ne constituait donc pas une contrefaçon.

Sur internet, il est de plus possible de copier plus que la marque. Son logo (si celui-ci n'a pas été enregistré) peut être reproduit et détourné mais également toute sa charte graphique, son nom de domaine si celui-ci est différent ou même le visuel de son site internet. Toutes ces atteintes cependant ne constituant pas des actes de contrefaçon, les éléments copiés n'étant pas des marques déposées mais peuvent avoir des conséquences néfastes pour les titulaires de marques qui doivent agir sur un autre fondement.

b) Le fondement de la concurrence déloyale

La concurrence déloyale va être le fondement invoqué par le titulaire de la marque pour défendre ce qui gravite autour d'elle sans bénéficier de la même protection. La contrefaçon

⁵³ ANEZÖ A., DROUBI L., GARNIER M., HUC M., *Table ronde de l'IREDIC 2014 : Quels droits pour les réseaux sociaux ?* MOURRON P., Aix-Marseille Université, Marseille, 54p.

⁵⁴ TGI Paris 3ème ch., 28 novembre 2013, Laurence C. / Telfrance Serie, Facebook France

⁵⁵ Cass. Com, 10 juillet 2007, Buttress BV et autre / l'Oréal produits de Luxe France

exige que la marque soit déposée ou que la marque soit notoirement connue, la concurrence déloyale en protégeant l'ensemble des éléments se rattachant à la marque a pour objectif de prévenir tout risque de confusion. On peut dire ainsi que la contrefaçon protège de la confusion et la concurrence déloyale du « simple » risque.

Un exemple simple est celui du nom de domaine. Le nom de domaine, sauf s'il comporte le nom de la marque, ne sera pas protégé au même titre que celle-ci. N'étant pas un signe enregistré, le titulaire d'un nom de domaine qui verrait ce dernier reproduit pourrait agir en concurrence déloyale s'il justifie d'un risque de confusion entre les deux sites.

On retrouve ici des conditions similaires à celles qui existent en matière de contrefaçon, il faut ainsi démontrer l'usage commercial, le risque de confusion mais également dans le cas du nom de domaine, que celui-ci est exploité (par exemple, un site parking n'est pas considéré comme exploité).

Le TGI de Nanterre⁵⁶ a récemment rappelé que reproduire un nom de domaine antérieurement enregistré pour une même activité est constitutif d'un acte de concurrence déloyale. En l'espèce, il s'agissait d'une société éditrice de site de rencontre qui avait enregistré en 2009 le nom de domaine qu'elle exploitait www.leboncoup.net or en 2012 quelqu'un a enregistré le nom de domaine www.le-boncoup.fr pour désigner un site concurrent.

Le tribunal a rappelé dans cet arrêt qu'un nom de domaine est un signe distinctif dont l'acquisition ne résulte pas de sa réservation mais de son exploitation effective et non équivoque. Or en l'espèce le second nom de domaine était exploité pour des services identiques.

Le juge a ici effectué une comparaison des signes similaire à une comparaison de marques dans le cas d'une opposition ou d'actes de contrefaçon. Il a ainsi examiné les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles des deux noms de domaines pour se prononcer sur le risque de confusion. La jurisprudence tend donc à reconnaître une fonction similaire entre la marque et le nom de domaine, ces derniers ayant tous deux une fonction d'identification.

Ce risque de confusion avait également été écarté dans l'affaire Ebay c/ Weston, le juge considérant que l'internaute avait la capacité d'identifier l'annonceur et était informé sur les

⁵⁶ TGI Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, 3 novembre 2016, Salamandra Web c/ M. X.

qualités du produit vendu. Celui-ci ne pouvait ignorer qu'eBay ne relève pas du réseau de distribution de Weston et ne pouvait donc être induit en erreur.

En matière de noms de domaines, le juge a également été contraint de préciser que le caractère distinctif d'un nom de domaine n'est pas une condition préalable à l'exercice de l'action en concurrence déloyale. Il s'agit uniquement d'une condition pour apprécier l'existence d'un risque de confusion.

Il a ainsi considéré « que l'action en concurrence déloyale [est] ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion [...] ». ⁵⁷

Bien que similaire dans sa fonction à la marque, le nom de domaine ne fait pas l'objet d'un droit privatif et ouvre donc le droit à l'action en concurrence déloyale.

Dans le cas d'une atteinte à l'image de la marque de plus, une autre voie de recours peut s'ouvrir, distinctement du recours en contrefaçon ou en concurrence déloyale, celui de la responsabilité civile.

Ce sera le cas notamment en matière de dénigrement. Pour le Tribunal de Grande Instance de Paris, « la notion de dénigrement implique une démarche dont le but est de discréditer, de décrier, de rabaisser » ⁵⁸.

Dans le cas de la liberté d'expression, c'est à partir du moment où la critique va plus loin que le but initial d'information du consommateur que l'on considèrera l'usage comme excessif. Par exemple, le juge a pu considérer que comparer le beaujolais à un excrément était excessif ⁵⁹.

2. La difficile mise en place des recours ordinaires sur internet

Les principaux recours ouverts aux titulaires de marques ou de signes distinctifs sur internet nécessitent certaines adaptations au domaine d'internet. En effet, il est parfois, voir souvent,

⁵⁷ Cass. com., 6 décembre 2016, Showroomprive.com c/ Vente-privee.com

⁵⁸ TGI Paris, 9 juillet 2004

⁵⁹ TGI Villefranche-sur-Saône, 10 janvier 2003, Syndicat agricole les Adrillats et autres c/ Lyon Mag

difficile de réunir sur le web toutes les conditions d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

A cela s'ajoute de plus la difficulté qui peut parfois être rencontrée quant à la responsabilité de l'auteur de l'infraction (a). En effet celui-ci est souvent anonymisé par le système d'internet et il est parfois difficile dans ce cas d'établir une quelconque responsabilité et par là même d'agir, de quelque façon que ce soit.

Avec l'anonymat que confère internet vient également le caractère temporaire de certains éléments de preuve de l'infraction (b). La preuve sur le web disposant donc de certaines particularités.

a) La difficile mise en place de la responsabilité

L'un des problèmes que le droit des marques a rencontré sur internet est apparu dans un premier temps en matière de squatting. Il s'agissait de l'anonymat de ces « squatteurs », les procédés pour remonter vers le responsable de la pratique étant long et compliqués.

Il est en effet possible et relativement facile d'enregistrer un nom de domaine sous un faux nom ou au nom d'une fausse société, il en va de même pour les profils de réseaux sociaux, rien ne vérifie l'identité de la personne qui crée le profil et pour peu que l'on possède une adresse mail, il est plus que facile d'enregistrer un compte au nom de qui l'on veut.

Lorsque le titulaire du compte ou du nom de domaine a créé celui-ci sous son nom, cela ne signifie pas non plus que la tâche est plus aisée. Les réseaux sociaux notamment rechignent souvent à transmettre l'identité des squatteurs, il est par exemple difficile d'obtenir de Facebook la réelle identité qui se cache derrière le profil. Cela s'explique par le fait qu'il faut en premier lieu s'adresser non pas à Facebook France mais à Facebook Ireland, qui gère ces données, de plus il arrive que Facebook ne considère pas le compte, même une fois celui-ci signaler, comme frauduleux. Cela arrive rarement pour les grandes marques, qui peuvent démontrer rapidement que le profil est faux mais des marques d'envergure réduites auront plus de mal à prouver ce fait.

Que ce soit en matière de noms de domaine ou de réseaux sociaux, l’anonymat pour le squatteur est synonyme de mauvaise foi⁶⁰. En l’espèce, le squatteur ne pouvait démontrer ignorer l’existence de droits sur la marque Cherry FM qu’il avait pourtant reprise dans plusieurs noms de domaines de façon anonyme, cet anonymat démontrant aux yeux de la cour que ces enregistrements avaient été réalisés de mauvaise foi.

Un problème similaire à celui rencontré par les victimes de squatteur s’est en rapidement posé en la matière, celui de l’anonymat. En effet, il était parfois difficile de retrouver l’identité de l’annonceur. Il fallait dès lors déterminer la part de responsabilité de Google, ainsi que des moteurs de recherches en général et des intermédiaires comme les réseaux sociaux, dans certains faits de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

C’est avec l’apparition du problème des AdWords et du référencement payant qu’est apparue pour la première fois la question de la responsabilité de Google et, de façon générale, des intermédiaires internet.

L’enjeu pour ces derniers mis en cause était alors d’obtenir la qualification de prestataire technique et plus spécifiquement d’hébergeur, catégorie de prestataire leur permettant d’échapper à toute responsabilité dans certaines conditions données par la loi.

La loi du 8 août 2000 définissait l’hébergeur comme « une personne physique ou morale qui assure, à titre gracieux ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, décrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, accessibles par ses services ». Cependant avec l’évolution d’internet, la qualification d’hébergeur a évolué et ma loi pour la confiance dans l’économie numérique a donc élargi la définition en supprimant dans son article 6-I-2 la référence à un stockage direct et permanent.

Il convient de préciser de plus que l’hébergeur ne bénéficie pas du principe d’irresponsabilité, mais du régime de responsabilité allégé. L’article 6-I-2 de la LCEN précise ainsi que les hébergeurs « 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

⁶⁰ TGI Nanterre, 1ère chambre, 28 juin 2012, Chérie FM / Mohamed E.

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 ».

De plus, il a été rappelé plusieurs fois par la jurisprudence que l'illicéité du comportement ne peut être déterminé par l'hébergeur⁶¹, la jurisprudence également tend à considérer qu'a réagi promptement l'hébergeur ayant retiré le contenu litigieux dans un délai de 24h⁶².

C'est cette qualification que Google a tenté d'obtenir dans une série d'arrêt. Jusqu'au 13 juillet 2010, la responsabilité de Google pouvait être recherchée, ce fut le cas notamment dans un arrêt Tiscali⁶³. Le statut d'hébergeur n'avait pas en l'espèce pas été reconnue dû au fait de la vente par le moteur de recherche d'espaces publicitaires.

C'est plus tard la même année que la CJUE⁶⁴, faisant réponse à une question préjudicielle a poussé la cour de cassation à considérer que malgré son activité de régie publicitaire, son intervention dans la présentation et l'emplacement des annonces, la mise à disposition des clients des outils destinés à modifier la rédaction des annonces ou la sélection des mots clés, Google bénéficie bien du statut d'hébergeur.

La cour d'appel de Paris⁶⁵ a par ailleurs rappelé dans un arrêt récent qu'au vu de son statut d'hébergeur, Google bénéficiait de la qualité de prestataire de service.

Bénéficiant de cette qualité d'hébergeur, Google n'est pas pour autant mis hors de cause en tous les cas. Suivant le régime de responsabilité limitée applicable aux hébergeurs, sa responsabilité pourra cependant être engagée dans le cas où Google n'aurait pas agi promptement pour faire cesser le trouble et retirer les annonces litigieuses une fois informé d'une atteinte à des droits ou des activités du fait de l'annonceur.

Informé Google est d'autant plus aisé aujourd'hui que celui-ci a mis en place un formulaire permettant de rendre compte de toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle.

⁶¹ Cconstit, décision 2004-496DC, 10 juin 2004

⁶² ECHELARD B., Liberté d'expression sur Internet : l'enjeu de la qualification des prestataires techniques, www.lepetitjuriste.fr

⁶³ Civ. 1ère, 14 janvier 2010, SA Télécom Italia (Tiscali) c/Dargaud Lombard

⁶⁴ CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, et Cass, Com, 13 juillet 2010, n°06-20230

⁶⁵ CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland c/ Voyageurs du monde, Terres d'aventures

L'extension de ce raisonnement au Web 2.0 et aux réseaux sociaux semble logique suivant le raisonnement des affaires AdWords, ainsi alors qu'en 2007, un réseau social comme MySpace ne pouvait bénéficier de la qualité d'hébergeur⁶⁶ il apparaîtrait logique qu'aujourd'hui cela soit différent.

Ainsi pour la CJUE l'hébergeur est le prestataire gérant un service à caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant que ledit prestataire « n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » ce qui semble correspondre aux réseaux sociaux actuels, qui comme Google prévoient pour la plupart des formulaires en ligne permettant de signaler les atteintes faites aux droits de propriété intellectuelle en générale et au droit des marques en particulier.

La même question s'est posée concernant les exploitants de places de marchés publics en ligne. Ainsi, le rôle joué par la société eBay dans l'assistance des vendeurs dans la promotion de la vente de leurs produits a été considéré comme dépassant celui d'un simple prestataire technique⁶⁷.

Pour être mise en place, la responsabilité, que ce soit celle de l'hébergeur, du prestataire, de l'éditeur, du contrefacteur ou du concurrent, l'atteinte faite à la marque ou au signe doit être prouvée.

b) La preuve sur internet

Plusieurs recours sont ouverts au titulaire de la marque, dans l'hypothèse où celui-ci parvient à identifier le propriétaire du nom de domaine litigieux. En effet, pour enregistrer un nom de domaine, il suffit de renseigner un moyen de contact, une simple adresse mail étant suffisante. Or, il est difficile à partir d'une simple adresse mail de retrouver la personne derrière cette dernière.

Il reviendra alors au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l'atteinte à celle-ci, soit par recours à des agents assermentés soit par constat d'huissier. Les exigences techniques de ce constat opéré sur internet ont été fixées par un arrêt du 4 mars 2003⁶⁸.

⁶⁶ TGI Paris, 22 juin 2007

⁶⁷ CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 3 septembre 2010

⁶⁸ TGI de Paris, 4 mars 2003, Mr M.c/société Ziff Davis France

Il faut ainsi établir lors d'un constat opéré sur internet la description du matériel ayant servi aux constatations (ordinateur, logiciels...), afin de permettre de vérifier la véracité du constat.

Il faudra également indiquer l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, celui-ci ne pouvant appartenir à une partie intéressée de l'affaire.

Vider préalablement les caches de l'ordinateur avant de procéder aux constatations, afin d'empêcher que ces derniers ne modifient les résultats du constat en orientant le résultat de l'opération.

Désactiver la connexion par proxy, afin d'éviter toute intervention tierce.

Supprimer l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que l'ensemble des cookies et l'historique de navigation, ici encore pour empêcher que ceux-ci n'influent sur le résultat devant être constaté.

Une « simple » capture d'écran permettant de visualiser l'intégralité de la page constatée peut ainsi par exemple constituer une preuve de l'atteinte faite à la marque. Ces captures d'écrans doivent être imprimées le jour même de leur constat même si la jurisprudence considère depuis 2009 que l'impression n'est pas obligatoire dans le cas où la capture d'écran permet de visualiser l'intégralité de la page constatée⁶⁹. Il est impossible à l'agent ou à l'huissier réalisant la capture cependant de télécharger la page internet pour la stocker sur disque, cela s'apparentant à une saisie contrefaçon, le code de la page ayant été enregistré.

L'ensemble de ces exigences ont été reprises et précisées dans la norme Afnor du 11 septembre 2010, bien que celle-ci n'ait « aucun caractère obligatoire et ne constitue qu'un recueil de recommandations de bonnes pratiques »⁷⁰. Le juge se fondant ainsi uniquement sur la jurisprudence antérieure pour rendre sa décision.

Ces constats par le biais de capture d'écrans permettent ainsi de prouver la contrefaçon de la marque, que ce soit directement sur un site internet, un réseau social ou même sur un site de vente en ligne. Ils peuvent également intervenir dans le cas où la marque serait reprise au

⁶⁹ TGI Paris, 3^{ème} ch. civ. 2 avril 2009, Détection Électronique Française c/Finsecur

⁷⁰ CA Paris, 27 février 2013, n° 11/11785

sein d'un nom de domaine ou même pour démontrer un acte de concurrence déloyale par la reproduction d'un nom de domaine ou de son visuel.

Ces captures d'écrans peuvent également permettre de donner une date de commencement à l'infraction, les captures devant être datées.

Lorsque l'atteinte à la marque se fait par la reproduction de cette dernière au sein d'un nom de domaine, risquant d'entraîner une confusion pour les internautes, ou même lorsqu'un nom de domaine est copié, les recours classiques, en contrefaçon ou en concurrence déloyale peuvent prendre du temps ou même se révéler impossibles dû à l'absence d'utilisation du nom de domaine dans la vie des affaires ou à son non exploitation. Internet évolue vite et le droit est contraint de s'adapter perpétuellement.

Des recours spécifiques à internet ont donc vu le jour, permettant aux titulaires de signes distinctifs sur internet d'agir en se conformant le plus possible aux exigences du Web.

B. Les recours spéciaux propres à internet

Afin de permettre une meilleure compréhension des difficultés liées aux noms de domaines et aux marques sur internet, des procédures extra-judiciaires ont vu le jour (1), ces procédures permettant de régler les différends liés aux noms de domaines sur internet au plus vite, sans avoir à attendre pour lancer un recours judiciaire classique.

Par ailleurs, Internet comme réseau mondial a également conduit plusieurs systèmes de droit des marques à se confronter entre eux. En effet alors que des marques du monde entier se retrouvaient sur internet, les sites les hébergeant quant à eux se trouvaient souvent domiciliés dans d'autres Etats.

De plus des marques homonymes ont pu se retrouver sur internet, confronté à l'usage de leur signe dans un autre Etat. Il a donc fallu que ces systèmes nationaux, ces droits des marques variant et parfois apparaissant à peine, qui jusqu'alors n'avaient que peu ou pas d'interactions entre eux, trouvent à s'entendre, car il ne s'agissait plus alors de problématiques nationales, mais bien de nouveaux enjeux internationaux (B).

1. Les procédures extra-judiciaires

Lorsqu'il apparaît qu'un signe distinctif sur internet se retrouve copié dans un nom de domaine, l'intérêt du titulaire du signe est souvent ici est d'aller vite et d'obtenir le plus rapidement possible la suppression ou le transfert de celui-ci. Le but est de retrouver immédiatement le contrôle de son e-réputation au risque de voir la valeur de son signe dépréciée.

Différentes procédures extra-judiciaires sont donc apparues afin de tenter de simplifier les recours disponibles pour le titulaire du signe, une procédure nationale (a) et deux procédures internationales (b).

a) La procédure nationale – Syreli

C'est l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), gérant notamment les noms de domaines en .fr qui au niveau national propose une procédure spécifique permettant la résolution des litiges concernant les noms de domaine pour toutes les extensions gérées par l'AFNIC (.fr, .re, .pm, .yt, .tf, .wf).

Cette procédure permet d'obtenir une décision de suppression ou de transmission d'un nom de domaine dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le nom de domaine doit avoir été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. Les frais de procédure sont à la charge du requérant et s'élèvent à 250 EUR H.T.

L'ouverture d'une procédure Syreli ne nécessite pas comme c'est le cas en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale qu'il y ait un usage commercial du nom de domaine litigieux. Il faudra ici uniquement démontrer l'existence d'un droit antérieur sur le signe copié ainsi que la mauvaise foi du copieur.

Ce système de résolution des litiges concerne uniquement les noms de domaine en .fr et en .re. Il est prévu par l'article L.45-6 du Code des postes et des télécommunications selon lequel « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque ce nom de domaine entre dans les cas prévus à l'art. L.45-2. »

L'AFNIC statue à partir des pièces fournies par les parties uniquement. Pour ouvrir cette procédure de plus, le requérant devra prouver en premier lieu qu'il dispose d'un intérêt à agir.

Celui-ci devra en l'occurrence démontrer être le titulaire du signe auquel il est porté atteinte dans le nom de domaine litigieux.

Il faudra également démontrer soit que le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux (ordre public ou bonnes mœurs, droits constitutionnels...), soit que celui-ci est identique ou apparenté à celui de la République ou de l'un de ses territoires sans intérêt légitime, soit que le nom de domaine porte atteinte à des droits de la personnalité, de propriété intellectuelle et agit de mauvaise foi.

De plus, cette procédure ne peut être mise en œuvre que si aucune autre procédure extrajudiciaire et/ou aucune procédure judiciaire concernant le nom de domaine litigieux n'est en cours au moment de la demande du requérant auprès de l'AFNIC. En cas de désaccord sur l'issue de la procédure, si le nom de domaine litigieux est toujours en activité, il sera cependant d'ouvrir une procédure judiciaire sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

Il devra alors présenter à l'AFNIC une demande complète qui sera ensuite examinée par un collège de 3 membres. Le directeur général de l'AFNIC préside, ainsi que « deux membres titulaires nommés par le directeur général parmi les collaborateurs de l'AFNIC ainsi que deux suppléants. Toutes les opérations portant sur le nom de domaine litigieux sont alors gelées. Ce gèle du nom de domaine est un avantage considérable pour les titulaires des droits antérieurs qui ne craignent plus de voir disparaître, transféré ou modifié encore le nom de domaine qui risque de porter atteinte à la valeur même de leur signe.

Il s'agit d'une procédure rapide, l'AFNIC statue dans un délai de deux mois aux termes desquels le nom de domaine est soit maintenu, les preuves avancées par le titulaire n'étant pas suffisante à démontrer l'atteinte à un droit antérieur, soit supprimé, soit transféré au titulaire des droits. Aucun dommage et intérêt ne peut être alloué par l'AFNIC, le but de la procédure est donc en premier lieu de faire cesser au plus vite le trouble.

L'AFNIC ne s'occupe cependant que des extensions qu'elle gère, notamment les .fr, les autres extensions dépendant souvent d'autres organismes nationaux voit d'organismes internationaux disposant de procédures spécifiques.

b) Les procédures internationales – UDRP-URS

La procédure internationale la plus connue est la procédure UDRP. Elle permet au détenteur d'une marque de saisir l'OMPI lorsqu'un nom de domaine porte atteinte à la détention de sa

marque et concerne toutes les extensions génériques (.com, .net, .org, .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel et .tel) ainsi qu'aux nouvelles extensions (trop nombreuses pour être citées).

Adoptée en 1999 par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la procédure UDRP, comme la procédure Syreli, a pour but de permettre le transfert ou la suppression d'un nom de domaine litigieux au plus vite, sans chercher à obtenir par ailleurs des dommages et intérêts en compensation.

Cette procédure s'applique uniquement aux conflits opposant des marques aux noms de domaines, et non de noms de domaines entre eux.

Trois conditions doivent être réunies pour recourir à cette procédure. Tout d'abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Ensuite, il faut que le détenteur du nom de domaine litigieux n'ait aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime s'y attachant.

Enfin, le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi. Au niveau international, cette mauvaise foi est une condition qui peut être particulièrement difficile à remplir. Ainsi par exemple, le couturier Giorgio Armani n'est pas titulaire du nom de domaine Armani.com déposé en 1995 par un graphiste canadien, pour sa société AR Mani, créée en 1981. Celui-ci avait pu légitimement soutenir la bonne foi, le nom AR Mani reprenant une tradition familiale consistant à adjoindre le nom Mani aux initiales du membre concerné.

La procédure UDRP est plus couteuse que la procédure Syreli, entre 1500 et 4000\$ selon le nombre de noms de domaines contestés. La durée de la procédure est de 60 jours et passe, comme pour la procédure Syreli, par la constitution d'une commission chargée d'examiner le cas présenté et décidant du maintien, du transfert ou de la suppression du nom de domaine litigieux.

Le cout de la procédure UDRP a conduit l'OMPI à ouvrir une seconde procédure, moins couteuse, plus rapide mais aboutissant à un résultat différent de la procédure UDRP. Celle-ci va en effet uniquement permettre le rachat du nom de domaine et ce uniquement après le gel des opérations du nom de domaine. Celui-ci va ainsi être mis dans un statut technique inexploitable jusqu'à que celui-ci retombe dans le domaine public et puisse être racheté.

Le choix de la procédure dépend alors des enjeux attachés à ce dernier et des moyens du titulaire de la marque ou du nom de domaine antérieur. On va ici considérer l'importance de l'atteinte et des enjeux commerciaux que le nom représente pour son titulaire et les risques qu'encourent son e-réputation.

Les problématiques posées par l'expansion d'internet au droit des marques cependant ne sont pas uniquement nationale ou européenne. Internet étant un réseau mondial, les interactions entre le web et les marques sont désormais des préoccupations internationales.

2. L'harmonisation en cours du droit des marques

Internet favorise autant le développement des marques que leurs contrefaçon, contrefaçon sur internet sous la forme de squatting lorsque ceux-ci sont utilisés de mauvaise foi dans la vie des affaires mais également contrefaçon sous une forme plus tangible.

Tout cela conduit bien sûr à de multiples interactions entre les Etats, interactions tendant à une harmonisation des différents droits des marques. L'OHMI, nouvellement EUIPO est un exemple d'outils d'harmonisation des droits, tendant parfois presque vers une forme de synchronisation des modèles de droit des marques, comme c'est le cas au niveau Européen (a) et Mondial (b).

a) Au niveau européen

Dans le but de faciliter le commerce en Europe, les institutions européennes ont rapidement adoptées des règlements déterminent la compétence du juge en cas de litiges.

Le règlement Bruxelles I bis qui remplace le règlement Bruxelles I depuis le 10 janvier 2015, règle les conflits de compétences entre juridictions européennes. Ce règlement d'effet direct dans tous les Etats membres, s'applique dans toute l'union européenne.

Selon ce règlement, dans son article 7§2 (5§3 dans le règlement Bruxelles I), « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être atraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». Ce fait dommageable est défini par la CJUE dans un arrêt « mine de potasse », comme étant à la fois le dommage lui-même mais également le fait-causal qui l'a provoqué. Dans le cas d'un délit complexe, ces deux éléments se produisent dans de lieux différents, le demandeur aura le choix de la juridiction. Cependant, il est à noter que

dans le cas où le demandeur choisit le lieu du dommage, la juridiction saisie ne pourra traiter que du dommage réalisé sur son territoire, ce qui signifie que si le dommage lui-même s'étend sur plusieurs Etats il faudra saisir le juge de chacun de ces Etats. A l'inverse si le demandeur se tourne vers la juridiction du lieu du fait causal, celle-ci aura autorité pour juger de l'ensemble du préjudice, c'est ce que précise la cour de justice dans un arrêt Fiona Shevill de 1993.

Dans cet arrêt Fiona Shevill s'était en effet posé la question du délit de presse, le journal en cause ayant été distribué dans trois Etats différents, le préjudice était réparti sur plusieurs territoires.

La même question est valable désormais pour les atteintes faites aux marques sur internet, le préjudice causé à la marque pouvant être réparti dans plusieurs Etats, la marque pourtant n'étant pas nécessairement déposée dans ces derniers. C'est un arrêt Wintersteiger de la CJUE du 19 avril 2012 qui est ainsi venu traiter de la question de la contrefaçon de marque.

Suivant le principe de territorialité des droits de propriété industrielle⁷¹, cet arrêt établit en premier lieu que seuls les Etats où la marque avait été déposée étaient à même de traiter de la contrefaçon de cette dernière, ainsi peu importe que le préjudice fait à la marque ait également eu lieu sur un territoire où elle n'avait pas été déposée, elle n'y sera pas protégée.

Le fait causal cependant ici selon cet arrêt, n'a pas forcément lieu dans l'Etat où la marque a été déposée, ainsi alors que le principe de territorialité des droits de propriété industrielle jouait un rôle central dans la localisation du dommage, elle est donc « dépourvue d'incidence »³² dans l'établissement du lieu du fait causal. Ainsi dans le cas de la contrefaçon liée au problème des AdWords, la CJUE a-t-elle précisée que le lieu du fait causal était donc le lieu de situation du serveur de l'annonceur, le lieu de situation de l'annonceur lui-même étant plus difficile à obtenir.

Quant aux problèmes liés non pas à des AdWords mais à un contenu litigieux, la méthode de la focalisation⁷² est habituellement utilisée, selon cette méthode ainsi, on considère que le dommage a été réalisé au sein de l'Etat visé par ce contenu, ici sans trop de référence au principe

⁷¹ AZZI T., *Contrefaçon de marque sur internet : interprétation de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I* [en ligne], recueil Dalloz 2012, p1926

⁷² CACHARD O., *La régulation internationale du marché électronique*, LGDJ, 2002 ; V. Pironon, Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux - contractuel et délictuel - du commerce électronique, JDI 2011. 915

de territorialité de la propriété industrielle, cette méthode étant celle préférée en France par la cour de cassation.

Au niveau international, bien que les signataires des accords ADPIC soient tenus de protéger au sein de leur territoire les marques qui y sont déposées, aucun règlement ne précise clairement la juridiction mise en cause en cas de litige, le préjudice étant pourtant nécessairement établi sur plusieurs territoires, internet étant un réseau mondialement accessible.

Pour la France, depuis un arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 2010⁷³, les juridictions françaises ne peuvent être saisies dans le cas de l'atteinte faite à une marque que dans le cas où le public français se trouvait visé par le contenu ou l'annonce litigieuse.

Ici encore la jurisprudence a donc pris le relais dans le silence de la loi et des règlements, ou dans le but d'interpréter cette dernière sur internet. C'est un rôle que le juge avait déjà, de prendre le relai dans le silence des textes, depuis la mise en place d'internet cependant et par le développement des outils informatiques le juge n'a eu d'autres choix quant au droit des marques sur internet d'adapter tout ce qu'il connaissait.

Des évolutions indépendantes du droit des marques cependant pourront peut-être venir ébranler ce phénomène d'harmonisation. Alors que la CJUE en effet en Europe le principal acteur de cette harmonisation, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union-Européenne risque de changer la donne. En effet, hors de l'UE, celui-ci n'aura plus à se conformer à certaines directives de la CJUE notamment concernant le droit des marques et le droit des marques sur internet. De plus, il est possible que les détenteurs de marques communautaires, par le Brexit, perdent leur protection au Royaume-Uni⁷⁴, les marques devant dès lors se montrer réactives si elles veulent voir perdurer leur protection et déposer si cette hypothèse se vérifie, leur marque au niveau national.

Cette sortie est un potentiel risque pour le e-commerce, les accords négociant la sortie du Royaume Unie de l'Union Européenne devant gérer par avance toutes les problématiques liées à ce départ, en tenant compte si possible de l'importance du secteur d'internet dans le commerce mondial, et la place des marques au sein de ce dernier.

⁷³ Cass. Com., 13 juillet 2010, n°06-20.230

⁷⁴ DREYFUS N., Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets, village-justice.com, 13 juin 2016

b) Au niveau mondial

Internet étant le principal instrument de la mondialisation, même si nombre de réseaux sociaux sont censurés en Chine (c'est le cas de Facebook), tout comme plusieurs moteurs de recherches tels que Google, les problématiques sont similaires, il est nécessaire pour les marques qui souhaitent exister d'exister sur internet, un internet cependant qui doit être accessible à ce nouveau public visé qui est la Chine. Ainsi, les marques voulant s'implanter en Chine ont ainsi dû s'adapter et choisir des stratégies marketing différentes adaptées au modèle chinois.

Bien que internet tel que nous le connaissons en occident soit par plusieurs aspects censuré en Chine, les chinois sont connectés et les marques voulant s'implanter sur le territoire, comme en occident, doivent exister sur le web. Weibo, le réseau social le plus populaire en Chine offrant ainsi une plateforme parfaite pour les marques, ce réseau étant le moyen le plus efficace de publicité.

D'autres enjeux sont également apparus avec la mondialisation et ce malgré les progrès de la Chine en matière de lutte contre la contrefaçon. Notamment, les marques de luxes sont moins cher à l'étranger qu'en Chine, cela entraînant de nombreux acheteurs, à acheter à l'étranger pour revendre leurs produits en Chine, à un prix supérieur à celui payé initialement, mais inférieur au prix chinois. Internet a largement facilité cette pratique, acheteurs et clients communiquant par le biais du réseau social Weibo.

Cette pratique, illégale, a conduit la chine a renforcé ses contrôles aux frontières, prévoyant des amendes plus conséquentes afin de lutter contre cette pratique, des taxes sur les colis personnels étant même mis en place en fonction de la valeur de celui-ci.

La mondialisation a entraîné la Chine a s'engager dans « un processus de réformes et d'ouverture ». Entrée à l'OMC en 2001, la Chine s'est dès lors engagée à se conformer aux accords ADPIC, ce en modifiant sa législation. Ainsi désormais, « créer un environnement propice à l'innovation et à la créativité pour améliorer et faire prospérer le système chinois de la propriété intellectuelle sont des priorités pour le Gouvernement chinois »⁷⁵, au point que les

⁷⁵ ZHANG M., Chine : adoption d'une nouvelle loi sur les marques [en ligne], Septembre 2011, OMPI Magazine, www.wipo.int

chinois, victime eux aussi aujourd'hui de la contrefaçon, sont plus que virulents pour défendre leur propriété.

De nombreuses marques ont ainsi été développées en Chine au point qu'en 2013, la Chine était le 7e pays où le système de Madrid était le plus utilisé. Aujourd'hui, elle est le premier détenteur de marques déposées au monde.

La Chine a ainsi adopté la règle du premier déposant, ce qui a pu à l'origine poser problème lorsque certaines marques antérieures ailleurs, ont vu certaines entreprises imiter et déposer leurs marques en Chine. Cependant, celle-ci a établi quant aux marques notoires une protection toute particulière afin d'empêcher la contrefaçon (exemple : Nike et Adidas) et ce depuis la modification de la loi sur les marques de 2001⁷⁶.

Ainsi, la mondialisation dont internet est le principal acteur, pousse les droits des marques nationaux à s'harmoniser, poussant parfois même à une forme de synchronisation entre différents modèles de protection qui cumulent les similarités.

Dans les deux cas, les problématiques sont les mêmes. Les marques en Europe et aux Etats-Unis sont soumises aux mêmes problèmes de squatting et de meta-tags, les Etats-Unis et l'Europe disposant ici d'un système très similaire.

En Europe, c'est la vie des affaires qui est la condition sine qua non pour qu'un recours en contrefaçon dans le cas d'un username squatting ou de la réservation comme meta-tags du nom de la marque puisse être fait. Aux Etats-Unis, le terme repris est celui de « use in commerce », mis en place par le Lanham Act. Il s'agit de la loi fédérale américaine concernant le droit des marques votée en 1946, selon lequel selon l'interprétation des juges, comme en Europe le recours en contrefaçon nécessite que l'annonceur ou le squatteur est un usage commercial du tag ou du squat.

Point de divergence cependant, le risque de confusion plus fréquemment évoqué aux Etats-Unis, il est une condition nécessaire au recours dans tous les cas, quand en Europe il est plus

⁷⁶ DRUEZ-MARIE C., La propriété intellectuelle en Chine : Les conséquences de l'entrée dans l'OMC [en ligne], institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, www.irpi.fr

fréquemment évoqué dans le cas du cybersquatting, concernant les noms de domaines, que dans celui des AdWords ou des usernames squatting ou la CJUE est restée silencieuse⁷⁷.

Les marques sur internet s'opposant partout à une potentielle critique, dont l'écho sera facilité par le réseau mondial, les Etats-Unis comme l'Europe ont privilégié la liberté d'expression, celle-ci faisant l'objet en Europe d'une protection au titre de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, elle est défendus aux Etats-Unis par le premier amendement de la constitution selon lequel, « le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ».

Il ne s'agit ainsi pas tout à fait une uniformisation mais plutôt d'un ensemble de similarités entre le droit des marques européens et le droit des marques américain font apparaître ainsi les efforts des différents organismes internationaux à harmoniser les droits nationaux dans le but de répondre au développement d'internet. Il s'agit désormais de faire avec un acteur non négligeable, considéré comme le seul secteur dont le développement est désormais vital à l'économie et devrait devenir une priorité gouvernementale.

⁷⁷ ANDRE L., Le droit des marques à l'heure d'internet, Gualino, 2012, 168p. (Lextenso éditions)

Sommaire

<i>Epigraphe</i>	3
<i>Remerciements</i>	4
<i>Table des matières</i>	5
<i>Introduction</i>	6
I. La place des signes distinctifs sur internet – Les enjeux des marques sur internet .	17
A. Les atteintes aux marques sur internet	17
1. Le risque de squatting	18
a) Internet 1.0 : Le squatting de noms de domaine, le cybersquatting	18
b) Internet 2.0 : Le squatting sur les réseaux sociaux.....	22
2. Les enjeux du référencement.....	28
a) Le système de recherche	28
b) La publicité sur les moteurs de recherche	31
B. Les spécificités du droit des marques sur internet	33
1. La prise en compte de l’enjeu commercial lié aux marques	33
a) L’usage commercial et la vie des affaires	33
b) Comparaison avec la notion de fair use.....	36
2. Le droit des marques face aux libertés fondamentales sur internet.....	38
a) Liberté d’expression et dénigrement	38
b) L’exception de la parodie	41
II. Les moyens de défense des signes distinctifs sur internet : la prise en compte du nécessaire encadrement du web	45
A. Le difficile ouverture des recours classiques aux marques sur internet	46
1. Les recours judiciaires.....	46
a) Le fondement de la contrefaçon	46
b) Le fondement de la concurrence déloyale.....	48
2. La difficile mise en place des recours ordinaires sur internet	50
a) La difficile mise en place de la responsabilité	51
b) La preuve sur internet.....	54
B. Les recours spéciaux propres à internet	56
1. Les procédures extra-judiciaires.....	57
a) La procédure nationale – Syreli	57
b) Les procédures internationales – UDRP-URS	58

2.	L'harmonisation en cours du droit des marques	60
a)	Au niveau européen.....	60
b)	Au niveau mondial	63
	Sommaire	66
	Bibliographie	68
A.	Articles.....	68
B.	Conférences.....	68
C.	Doctrine	69
D.	Etudes	69
E.	Jurisprudence	70
F.	Ouvrages	72
	Annexes.....	73
	Annexe 1 : Perspectives de l'économie Internet de l'OCDE 2012 - Principales conclusions, p. 7 (extrait)	73
	Annexe 2 : Déclaration d'indépendance du Cyberespace, John P. Barlow, Davos, 1999	74
	Annexe 3 : L. M. THOMAS et R. H. NEWMAN, Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0	77
	Annexe 4 : Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter	83
	Annexe 5 : Conditions d'utilisation de YouTube, Article 9 - Contenu YouTube sur le Site Internet.....	84
	Annexe 6 : Logos parodiques Greenpeace – Areva et Esso.....	85
	Annexe 7 : Greenpeace – Capture d'écran publicité parodique marque Kit-Kat .	86

Bibliographie

A. Articles

- CANLORBE J., « L'usage dans la vie des affaires, condition nécessaire de la contrefaçon des marques », *Légicom* 2010/1, no 44, p. 107
- DREYFUS N., Conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux, *village-justice.com*, 30 novembre 2016
- DREYFUS N., Des comptes professionnels bientôt disponibles sur instagram, *village-justice.com*, 20 janvier 2017
- DREYFUS N., Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets, *village-justice.com*, 13 juin 2016
- ECHELARD B., Liberté d'expression sur Internet : l'enjeu de la qualification des prestataires techniques, www.lepetitjuriste.fr
- LEINER B. M., CERF G. V., CLARK D. D., KAHN R. E., KLEINROCK L., LYNCH D. C., POSTEL J., ROBERTS L. G., WOLFF S., Un bref historique de l'internet, www.internetsociety.org
- LIART S., Image de marque et Internet - comprendre et gérer l'effet Streisand, 2012, Université de Lorraine, 11p.
- MARINO L., Poursuivi par Oracle, Google est sauvé par le fair use !, 25 octobre 2016, *Gazette du Palais* n° 37, p. 26
- MESSAS A., Protéger sa marque sur les réseaux sociaux, www.latribune.fr
- POIDEVIN B., GELLES V., Le Web 2.0: de nouvelles problématiques juridiques ?, <http://www.journaldunet.com>
- STEVE F., La parodie en droit des marques : les risques d'une utilisation libre-service des marques, 5 août 2013, *www.village-justice.com*
- THOMAS L. M. et NEWMAN R. H., Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0, septembre 2010, *www.wipo.int*

B. Conférences

- ANEZÖ A., DROUBIL L., GARNIER M., HUC M., *Table ronde de l'IREDIC 2014 : Quels droits pour les réseaux sociaux ?*, MOURRON P., Aix-Marseille Université, Marseille, 54p.

- BARITEAU M. (2011), *colloque Media 011 : Y'a-t-il une richesse des réseaux*, AGOSTINELLI S., AUGUEY D., LAURIE F., 8 et 9 décembre 2011, Université Paul Cezanne, Marseilles, 9p.

C. Doctrine

- AZZI T., Contrefaçon de marque sur internet interprétation de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I, Recueil Dalloz 2012 p.1926
- BRASQUIES P., La contrefaçon de marque et l'usage de mots-clés dans le référencement sur les sites internet, Petites affiches - 15/07/2015 - n° 140 - page 40
- DAVERAT X., Communication et créations intellectuelles - Chronique n° XLIV, Petites affiches - 19/03/2012 - n° 56 - page 6
- DREYFUS N., Enregistrement et utilisation de mauvaise foi du nom de domaine, Propriété industrielle n° 10, Octobre 2016, alerte 68
- EDELMAN B., Droit des marques et liberté d'expression, Recueil Dalloz 2003 p.1831
- FOURGOUX JL, SANGLE-FERRIERE S., Dénigrement sur internet et protection de la marque, Revue française du marketing - Mars 2014 - N° 246 - 1/5
- GEIGER C., Droit des marques et liberté d'expression de la proportionnalité de la libre critique, Recueil Dalloz 2007 p.884
- HAAS, ME. Le droit des marques dans l'économie numérique, *La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l'économie*, INPI
- LE BOS YE, Vers la spécialisation des critères de compétence juridictionnelle en matière de cyberdélits. Etude de la jurisprudence récente, Juriscom.net

D. Etudes

- CROUTTE P. et LAUTIE S., « Baromètre du numérique », étude réalisée par le CREDOC (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des conditions de vie), novembre 2016
- DRUEZ-MARIE C., La propriété intellectuelle en Chine – Les conséquences de l'entrée dans l'OMC, Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois, 8p.
- *Perspectives de l'économie Internet de l'OCDE 2012* - Principales conclusions, 9p.
- ZHANG M., Chine : adoption d'une nouvelle loi sur les marques, OMPI Magazine, Septembre 2014

E. Jurisprudence

- CA Paris, 16 juin 1998, Elf Aquitaine c/ Cedetim
- TGI Le Mans, 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet
- TGI Paris 3ème chambre, 1ère section, 4 juillet 2001, Sté Compagnie Gervais Danone et Sté Groupe Danone / Olivier M., SA 7 Ways, Sté ELB Multimédia, association "Le Réseau Voltaire Pour la Liberté d'expression"
- CA Paris, 22 mai 2002, Comité national contre les maladies respiratoires c/ S.P. Tobacco
- TGI Villefranche-sur-Saône, 10 janvier 2003, Syndicat agricole les Adrillats et autres c/ Lyon Mag
- TGI de Paris du 4 mars 2003 (affaire Mr M.c/société Ziff Davis France
- Cconstit, décision 2004-496DC, 10 juin 2004
- TGI Paris, 9 juillet 2004
- TGI Paris, 3ème chambre, 30 janvier 2004, Esso / Greenpeace, Internet.fr
- TGI Paris 3ème chambre, 18 octobre 2006, Microsoft Corporation / Société X
- CCass, 19 octobre 2006, société JT International GmbH et autre c/ Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose
- TGI Paris, 22 juin 2007
- Cass. Com, 10 juillet 2007, Buttress BV et autre / l'Oréal produits de Luxe France
- CCass 1ère chambre civile, 8 avril 2008, Greenpeace France et New-Zealand / SPCEA
- TGI Paris, 3ème ch. civ. 2 avril 2009, Détection Électronique Française c/Finsecur
- Civ. 1ère, 14 janvier 2010, SA Télécom Italia (Tiscali) c/Dargaud Lombard
- CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google France et Google
- CA Rennes, 27 avril 2010, Petit Chavire c/ Petit Navire
- Cass. Com., 13 juillet 2010, n°06-20.230
- CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 3 septembre 2010
- TGI Paris, 3e chambre, 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis

- CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal c/eBay
- Trib. Com Paris 26 juillet 2011, n°2009/8327
- CA Paris Pôle 5, chambre 1, 30 novembre 2011, Web Vision c/ Trokers
- TGI Paris, 3^e chambre, 26 juin 2012, JM Weston c/ eBay France et autres
- TGI Nanterre, 1^{ère} chambre, 28 juin 2012, Chérie FM / Mohamed E.
- CA Paris, 27 février 2013, n° 11/11785
- Tribunal de commerce de Paris, 22 février 2013, RG 2012076280
- TGI Paris 3^{ème} ch., 28 novembre 2013, Laurence C. / Telfrance Serie, Facebook France
- TGI Paris 3^{ème} chambre, 3^{ème} section, 6 décembre 2013, Vente-Privée.com / M. A.
- CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland c/ Voyageurs du monde, Terres d'aventures
- TGI Lyon, 23 juillet 2014, Vente-privée.com / M. W.
- CA Paris, P. 5, ch. 1, 14 oct. 2014, no [13/02720](#), Sté Comptoir de l'Or c/ Sté EGF ET SMP ABACOR et Sté JWWEB
- TGI Paris, 3^{ème} chambre 1^{ère} section, 5 mars 2015, Interflora France - Fleurop / Réseau Fleuri "Florajet"
- TGI Paris, 5 nov. 2015, n° 14/16594
- United States District Court for the Northern district of California, special verdict form, 26 mai 2016, Oracle America Inc. c/ Google Inc
- CJUE, 7^e ch., 22 juin 2016, n° C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468, Thomas Philipps GmbH & Co. KG c/ Grüne Welle Vertriebs
- TGI Nanterre, 1^{ère} chambre, 3 novembre 2016, Salamandra Web c/ M. X. –
- Tribunal de commerce de Paris, 8^{ème} chambre, 23 novembre 2016, SAS X. et SA Y. c/ association "lesarnaques.com"
- Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décision de la commission administrative du 5 décembre 2016
- Cass. com., 6 décembre 2016, Showroomprive.com c/ Vente-privée.com
- TGI Lyon, 3^{ème} ch., 17 janvier 2017, Julia Press et M. X. / Decathlon France et Soderumo

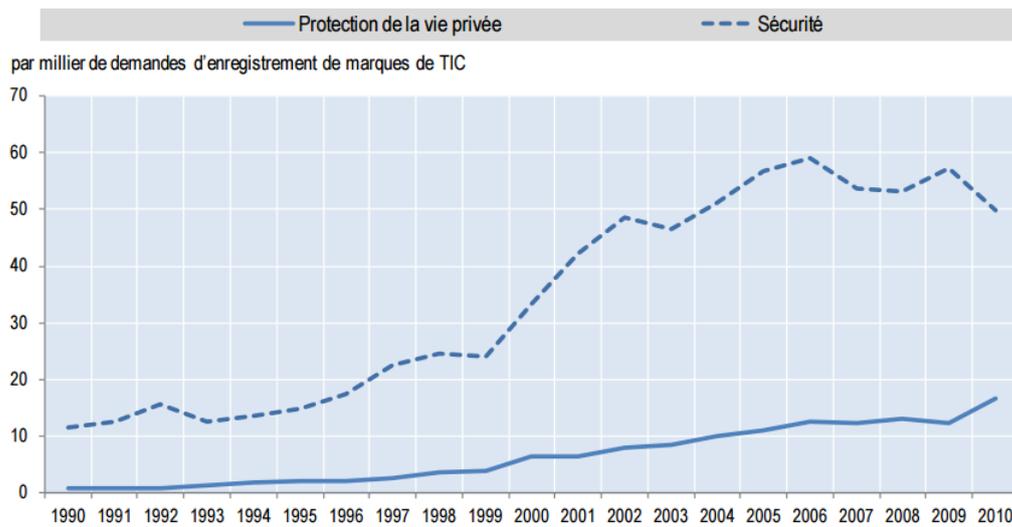
F. Ouvrages

- ANDRE L., *Le droit des marques à l'heure d'internet*, Gualino, 2012, 168p. (Lextenso éditions)
- CACHARD O., *La régulation internationale du marché électronique*, LGDJ, 2002 ; V. Pironon, Dits et non-dits sur la méthode de la focalisation dans le contentieux - contractuel et délictuel - du commerce électronique, JDI 2011. 915
- DREYFUS N., *Marques et Internet : protection, valorisation, défense*, SA Lamy, 2011, 470p. (Axe Droit)
- KEBBANI N., *Améliorez la visibilité de votre site grâce au référencement*, Site du zéro, 2013, 212p.
- WEIGERT T., *Réseaux Sociaux, stratégie de marketing pour Facebook, Twitter, Snap Chat, LinkedIn et Instagram*, 2014

Annexes

Annexe 1 : Perspectives de l'économie Internet de l'OCDE 2012 - Principales conclusions, p. 7 (extrait)

Nombre de demandes de marque concernant la sécurité de l'information et la protection de la vie privée déposées auprès de l'USPTO, 1990-2010



© OCDE 2012

Annexe 2 : Déclaration d'indépendance du Cyberspace, John P. Barlow, Davos, 1999

« Gouvernements du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du Cyberspace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons.

Nous n'avons pas de gouvernement élu, et il est improbable que nous en ayons un jour, aussi je ne m'adresse à vous avec aucune autre autorité que celle avec laquelle la liberté s'exprime. Je déclare l'espace social global que nous construisons naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez aucun droit moral de dicter chez nous votre loi et vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre que nous ayons à redouter.

Les gouvernements tiennent leur juste pouvoir du consentement de ceux qu'ils gouvernent. Vous n'avez ni sollicité ni reçu le nôtre. Nous ne vous avons pas invités. Vous ne nous connaissez pas, et vous ne connaissez pas notre monde. Le Cyberspace ne se situe pas dans vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le construire, comme si c'était un projet de construction publique. Vous ne le pouvez pas. C'est un produit naturel, et il croît par notre action collective.

Vous n'avez pas participé à notre grande conversation, vous n'avez pas non plus créé la richesse de notre marché. Vous ne connaissez pas notre culture, notre éthique, ni les règles tacites qui suscitent plus d'ordre que ce qui pourrait être obtenu par aucune de vos ingérences.

Vous prétendez qu'il y a chez nous des problèmes que vous devez résoudre. Vous utilisez ce prétexte pour envahir notre enceinte. Beaucoup de ces problèmes n'existent pas. Où il y a des conflits réels, où des dommages sont injustement causés, nous les identifierons et les traiterons avec nos propres moyens. Nous sommes en train de former notre propre Contrat Social. Cette manière de gouverner émergera selon les conditions de notre monde, pas du vôtre. Notre monde est différent.

Le Cyberspace est fait de transactions, de relations, et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas où vivent les corps.

Nous sommes en train de créer un monde où tous peuvent entrer sans privilège et sans être victimes de préjugés découlant de la race, du pouvoir économique, de la force militaire ou de la naissance.

Nous sommes en train de créer un monde où n'importe qui, n'importe où, peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu'elles soient, sans peur d'être réduit au silence ou à la conformité.

Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte, ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière, et il n'y a pas ici de matière.

Nos identités n'ont pas de corps, c'est pourquoi, contrairement à ce qui se passe chez vous, il ne peut pas, chez nous, y avoir d'ordre accompagné de contrainte physique. Nous croyons que c'est de l'éthique, de la défense éclairée de l'intérêt propre et de l'intérêt commun, que notre ordre émergera. Nos identités peuvent être distribuées à travers beaucoup de vos juridictions. La seule loi que toutes nos cultures constituantes pourraient reconnaître généralement est la règle d'or [« Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent », NdT]. Nous espérons pouvoir bâtir nos solutions particulières sur cette base. Mais nous ne pouvons pas accepter les solutions que vous tentez de nous imposer.

Aux Etats-Unis, vous avez aujourd'hui créé une loi, le Telecommunications Reform Act, qui répudie votre propre Constitution et insulte les rêves de Jefferson, Washington, Mill, Madison, Tocqueville et Brandeis. Ces rêves doivent maintenant renaître en nous.

Vous êtes terrifiés par vos propres enfants, parce qu'ils sont natifs dans un monde où vous serez toujours des immigrants. Parce que vous les craignez, vous confiez à vos bureaucraties les responsabilités de parents auxquelles vous êtes trop lâches pour faire face. Dans notre monde, tous les sentiments et expressions d'humanité, dégradants ou angéliques, font partie d'un monde unique, sans discontinuité, d'une conversation globale de bits. Nous ne pouvons pas séparer l'air qui étouffe de l'air où battent les ailes.

En Chine, en Allemagne, en France, à Singapour, en Italie et aux Etats-Unis, vous essayez de confiner le virus de la liberté en érigeant des postes de garde aux frontières du Cyberspace.

Il se peut que ceux-ci contiennent la contagion quelque temps, mais ils ne fonctionneront pas dans un monde qui sera bientôt couvert de médias numériques.

Vos industries de plus en plus obsolètes se perpétueraient en proposant des lois, en Amérique et ailleurs, qui prétendent décider de la parole elle-même dans le monde entier... Ces lois déclareraient que les idées sont un produit industriel comme un autre, pas plus noble que de la fonte brute... Dans notre monde, quoi que l'esprit humain crée peut être reproduit et distribué à l'infini pour un coût nul. L'acheminement global de la pensée n'a plus besoin de vos usines.

Ces mesures de plus en plus hostiles et coloniales nous placent dans la même situation que ces amoureux de la liberté et de l'autodétermination qui durent rejeter les autorités de pouvoirs éloignés et mal informés. Nous devons déclarer nos personnalités virtuelles exemptes de votre souveraineté, même lorsque nous continuons à accepter votre loi pour ce qui est de notre corps. Nous nous répandrons à travers la planète de façon à ce que personne puisse stopper nos pensées.

Nous créerons une civilisation de l'esprit dans le Cyberspace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements.

Davos, Suisse

8 février 1996 »

Annexe 3 : L. M. THOMAS et R. H. NEWMAN, Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0

Cinq principes pour protéger vos marques dans le monde du Web 2.0

Septembre 2010

Liisa M. Thomas et Robert H. Newman, avocats au cabinet américain Winston & Strawn LLP de Chicago (Illinois), examinent les mesures que peuvent prendre les titulaires de marques pour protéger leurs droits sur les sites de plus en plus populaires des réseaux sociaux. Cet article a été adapté avec l'aimable autorisation du Bulletin de l'INTA (vol. 65, n° 10, 15 mai 2010; © 2010 Association internationale pour les marques).

Un aspect du Web 2.0 (terme souvent utilisé pour désigner les nouvelles fonctionnalités et l'interactivité disponibles sur l'Internet aujourd'hui) est la popularité croissante des sites de réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter, qui permettent le partage de contenu et les échanges virtuels entre individus. Ces sites peuvent aussi être pour les annonceurs un moyen de dialogue direct avec les consommateurs, et donc un outil d'une efficacité extraordinaire dans une stratégie de marque. Mais toute nouvelle opportunité comporte des risques, en particulier dans le domaine de la protection des marques. Que des consommateurs communiquent au sujet d'une marque constitue un avantage pour son titulaire. Mais qu'en est-il lorsqu'ils se mettent à l'utiliser sans y être autorisés? Une entreprise a toutes les raisons de ne pas apprécier qu'un utilisateur obtienne une adresse Facebook contenant sa marque (www.facebook.com/votremarque) ou un compte Twitter avec son nom commercial (www.twitter.com/votrenomcommercial).

L'observation des cinq principes ci-dessous aidera les titulaires de marques à protéger leurs droits sur les sites de réseaux sociaux, de manière à pouvoir continuer à en exploiter tout le potentiel sans trop d'inquiétudes.

III. Principe numéro un : ne pas paniquer

Lorsqu'elles s'attaquent à un nouveau média, les entreprises présument souvent que les problèmes de marque causés par ce dernier sont aussi nouveaux que le média lui-même. En général, cependant, alors que les médias peuvent être nouveaux, le problème ne l'est pas. Un

compte d'utilisateur Facebook qui semble appartenir à votre marque – mais qui en réalité ne lui appartient pas – peut être tout simplement un cas de contrefaçon de marque. La question devient alors : quel outil de l'arsenal juridique l'entreprise doit-elle utiliser pour lutter contre le problème en question?

On peut, par exemple, tenter une action en contrefaçon de marque fondée sur l'existence d'un risque de confusion ou simplement envoyer une mise en demeure. La plupart des sites de réseaux sociaux mettent toutefois à la disposition des titulaires de droits des outils qu'ils peuvent utiliser dans une telle situation sans avoir à engager la dépense de temps et d'argent considérable liée à l'application des modes opératoires traditionnels en matière de marques.

Le plus important, lorsqu'on est confronté à un problème de marque créé dans le cadre d'un réseau social, est de ne pas réagir de manière disproportionnée. Le simple fait que quelqu'un utilise le nom ou la marque de votre entreprise dans un "post" sur Facebook ou un message sur Twitter (connu sous le nom de "tweet") ne signifie pas que vous devez lui envoyer une lettre de mise en demeure avant poursuite judiciaire. Même dans les cas où une action se justifierait, l'entreprise doit réfléchir à deux fois avant de poursuivre des gens qui sont peut-être ses plus grands admirateurs – l'annonce d'un procès pourrait lui faire mauvaise presse.

Dans de nombreux cas, les menaces ne sont pas nécessaires. Par exemple, lorsque la société Coca-Cola a découvert qu'une page Facebook Coca-Cola créée par deux passionnés attirait des millions de fans, elle a pris contact avec les deux administrateurs et convenu de collaborer avec eux à la gestion de la page en question, qui est devenue depuis l'une des plus populaires sur Facebook.

IV. Principe numéro deux : prendre les devants

Les entreprises qui connaissent mal les plates-formes de réseautage social devraient prendre le temps de se familiariser avec ces sites et d'examiner les manières d'y protéger leurs marques. Puisqu'il est possible d'obtenir des noms de compte ou des adresses personnalisées dites "vanity URL" sur les sites de réseaux sociaux (www.facebook.com/mamarquefavorite, par exemple), les entreprises devraient identifier les noms de compte qu'elles veulent détenir (y compris à titre préventif), et les enregistrer sur ces sites avant qu'ils ne soient obtenus par des tiers.

Une entreprise qui s'apprête à sortir un nouveau produit phare, par exemple, pourrait envisager de créer à la fois un compte Twitter avec sa dénomination sociale (www.twitter.com/monentreprise) et un compte avec le nom du produit (www.twitter.com/incroyablenouveauproduit). Elle peut aussi avoir avantage à faire de même pour ses produits les plus importants, car le fait d'enregistrer les noms de ces derniers sur Twitter empêche les tiers de se les approprier et peut réduire les coûts de protection et de contentieux. Il est important, toutefois, de maintenir une certaine activité sur ces comptes, car les noms d'utilisateurs inactifs peuvent être suspendus, voire supprimés.

V. Principe numéro trois : la partie à poursuivre n'est pas nécessairement le site

S'il est vrai que l'hébergeur du réseau social est généralement la partie la plus facile à identifier, poursuivre cette entité en justice n'est pas nécessairement la démarche la plus judicieuse. La plupart des sites de réseaux sociaux (généralement situés aux États-Unis d'Amérique), font valoir qu'ils sont exempts de responsabilité parce qu'ils ne sont pas à l'origine du contenu illicite. Cet argument a souvent été accueilli dans ce type de situation. Par exemple, dans *Tiffany Inc. c. eBay, Inc.*, la cour a conclu que, même si eBay avait une connaissance "généralisée" des ventes de contrefaçon de bijoux Tiffany sur son site Internet, une telle connaissance ne suffisait pas à imposer à eBay une obligation de faire pour remédier au problème. 576 F. Supp. 2d 463, 504-06 (S.D.N.Y. 2008).

Les titulaires de marque qui ont directement poursuivi des fournisseurs de réseaux sociaux ne sont généralement pas allés très loin. Par exemple, après avoir découvert qu'un faux profil Twitter avait été créé pour lui, le célèbre responsable américain de l'équipe de base-ball Tony La Russa a poursuivi Twitter pour contrefaçon de marque, cybersquattage, atteinte à la vie privée, intention de tromper et usurpation d'identité et d'image. *La Russa c. Twitter, Inc*, affaire n° CV-09-2503 (N.D.C.A 5 Juin, 2009). M. La Russa a accepté peu après de retirer sa plainte avec impossibilité de la porter de nouveau devant les tribunaux. De même, quand le distributeur de gaz naturel Oneok, Inc. a poursuivi Twitter pour avoir porté atteinte à sa marque en permettant l'enregistrement par un tiers du nom d'utilisateur ONEOK, l'affaire a fait l'objet d'un désistement volontaire dès le lendemain. *Oneok, Inc. c. Twitter, Inc.*, affaire n° 4 :09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 septembre 2009).

VI. Principe numéro quatre : tirer parti des outils fournis par le site

Donc, si la partie à poursuivre n'est pas le site Web, que peut faire le titulaire de marque, à part intenter un procès contre X¹, pour connaître l'identité de l'utilisateur qui est à l'origine de l'atteinte? Dans certains cas, cet utilisateur peut avoir laissé des indices quant à son identité dans la partie accessible au public du contenu du compte. À défaut de tels indices, la plupart des grands sites de réseaux sociaux ont mis en place des procédures pour aider à diriger les plaintes pour contrefaçon de marque. Il peut être beaucoup plus économique d'utiliser ces outils que de recourir à la voie contentieuse.

La définition large de la notion de "violation de marque" que ces sites utilisent souvent est d'une aide précieuse. Une violation peut en effet être plus qu'une simple atteinte traditionnelle à la marque. Par exemple, les violations des conditions de Twitter comprennent non seulement l'atteinte à la marque, mais aussi l'usurpation d'identité et le "squattage de nom" (c'est-à-dire la situation dans laquelle l'une des parties crée un compte Twitter en utilisant le nom d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier). La politique de Twitter en matière de marques² stipule notamment que "les comptes démontrant l'INTENTION de tromper seront immédiatement suspendus; même s'il n'y a pas violation de la marque, les tentatives de tromperie sont équivalentes à de l'usurpation d'identité pour une entreprise".

Pour déterminer si sa politique a été violée, Twitter fait la distinction entre : 1) "les comptes d'actualité continue", 2) "les comptes créés pour aider une communauté ou fournir des informations" et 3) les comptes démontrant "une intention évidente de tromper les internautes". Les comptes d'actualité continue sont tenus d'indiquer clairement qu'ils centralisent l'actualité de telle ou telle société. Ils ne sont pas autorisés à utiliser le logo de l'entreprise et "doivent clairement indiquer dans le fil d'actualité leur non-affiliation à l'entité représentée pour éviter une suspension". Les comptes créés pour aider une communauté ou fournir des informations "seront contactés via la procédure appropriée requise pour maintenir le compte". Si Twitter détermine qu'il y a une intention évidente de tromper les gens en leur faisant croire qu'un compte est affilié à une entreprise qui a déposé une plainte, le compte est définitivement suspendu.

De même, Facebook fournit "un formulaire automatisé pour atteintes à la propriété intellectuelle" qui permet au titulaire d'une marque qui s'estime lésé d'enregistrer une plainte pour contrefaçon de marque par un utilisateur de Facebook³. Facebook affirme qu'il "supprimera ou désactivera rapidement l'accès" au contenu contrefaisant, "avertira également l'utilisateur" et "supprimera les récidivistes, le cas échéant". Facebook indique également que

si une application tierce comporte un contenu illicite, le titulaire de la marque doit d'abord envoyer directement un message au développeur. Si le problème persiste, le titulaire de la marque doit contacter Facebook, qui, "à titre gracieux... essaiera d'apporter son aide... quand un développeur ne se conformera pas à ses obligations légales en matière de contenu".

VII. Principe numéro cinq : les procédures traditionnelles, oui, mais...

Comme on l'a vu ci-dessus, il peut y avoir des limites à ce qu'un hébergeur de réseau social fera pour aider une société à protéger sa marque. Dans certaines situations, le titulaire de droits devra prendre des mesures plus rigoureuses et plus traditionnelles pour assurer sa protection sur le site en question. Il pourra s'agir d'une mise en demeure au titulaire du compte, ou même d'une action en justice. À ce jour, peu de poursuites pour atteinte survenue dans un contexte de réseautage social ont été portées devant les tribunaux – et plaidées – aux États-Unis d'Amérique.

Par exemple, dans *TDC International Corp c. Burnham*, le défendeur, auquel il avait été interdit d'utiliser la marque du demandeur *EZ MOBILE/MOVING AND STORAGE*, avait néanmoins créé un compte Twitter sous le nom de "EZMovingStorage". Affaire n° 08-CV-14792, 2010 WL 330374 (E.D. Mich. 21 janvier 2010). Qualifiant l'utilisation par le défendeur de ce nom de compte Twitter de "particulièrement fâcheuse", la Cour Fédérale pour le District Est du Michigan a ordonné au défendeur d'exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être accusé d'outrage. Le 3 mars 2010, le tribunal l'a condamné à payer au demandeur une amende civile de 100 dollars É.-U. par jour jusqu'à ce qu'il se soit pleinement conformé à l'injonction. Le défendeur n'ayant pas respecté l'injonction et ayant négligé d'assister à une audience de justification, le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui le 6 avril 2010.

Même si l'application des mécanismes traditionnels peut être efficace, les entreprises devraient toujours soigneusement évaluer l'ampleur de la menace avant de déposer plainte contre un individu, en particulier dans le contexte du numérique. L'entreprise doit veiller à ne pas rendre hostile ses consommateurs les plus fidèles et comprendre qu'une approche agressive à l'égard d'un individu peut se traduire par une publicité négative importante. Dans certains cas, un procès peut accroître la visibilité d'un problème que l'entreprise préférerait taire. Par exemple, lorsque Barbara Streisand a découvert que des photos de sa maison avaient été mises en ligne dans le cadre d'une étude environnementale, elle a poursuivi le propriétaire du site Web pour atteinte à la vie privée⁴. *Streisand c. Adelman*, affaire n° 077257 SC (Cal. Super. Ct.

31 décembre 2003). Le site avait reçu jusque-là très peu de visites, mais la publicité entourant la plainte a engendré plus d'un million de visites d'internautes .

VIII. Conclusion

Les entreprises qui se trouvent confrontées à une possible atteinte à leurs droits de marque dans le nouveau monde virtuel du réseautage social – ou qui souhaitent prendre des mesures préventives pour les éviter avant qu'elles ne surviennent – ont tout intérêt à se familiariser avec les outils de protection de marques mis à disposition sur les sites des réseaux sociaux. Les autres mesures qu'elles peuvent prendre sont d'enregistrer des comptes au nom de leur marque avant qu'un contrefacteur ne le fasse et de garder à l'esprit que les procédures traditionnelles (telles que les actions en contrefaçon de marque) peuvent également être utilisées par qui découvre qu'un tiers a porté atteinte à sa marque sur un site de réseautage social.

1 Dans une procédure contre X, le demandeur poursuit un défendeur anonyme et utilise les pouvoirs du tribunal pour tenter d'identifier le défendeur.

2 [Assistance Twitter : Politique en matière de marques](#), (dernier accès au 31 mars 2010).

3 [Politique de Facebook en matière de copyright](#), (dernier accès au 31 mars 2010).

4 Voir Andy Greenberg, "The Streisand Effect", [FORBES](#), 11 mai 2007.

Annexe 4 : Limites affectant le contenu et utilisation de Twitter

« Pour offrir le service Twitter et la possibilité de communiquer et de rester en relation avec d'autres personnes, nous avons défini certaines restrictions qui s'appliquent au type de contenu pouvant être publié avec Twitter.

- **Marques déposées** : nous nous réservons le droit de récupérer des noms d'utilisateur pour le compte d'entreprises ou de particuliers les détenant légalement ou disposant d'une marque déposée sur ces noms d'utilisateur. Les comptes utilisant des noms et/ou des logos d'entreprises pour tromper d'autres personnes peuvent être définitivement suspendus.
- **Droits d'auteur** : nous répondrons aux notifications claires et complètes d'infractions présumées relatives aux droits d'auteur. Nos procédures liées aux droits d'auteur sont stipulées dans nos Conditions d'utilisation.
- **Contenu cru** : vous ne devez pas utiliser d'images pornographiques ou excessivement violentes, que ce soit en tant que photo de profil ou image de bannière. Twitter peut autoriser certaines formes de contenu cru dans les Tweets, s'il est identifié comme contenu choquant. Si des images de mort sont tweetées gratuitement, Twitter pourra vous demander de retirer le contenu, par respect pour les personnes décédées.
- **Utilisation illicite** : il est interdit d'utiliser ce service à des fins illicites ou pour la poursuite d'activités illégales. Les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant le comportement en ligne et le contenu acceptable.
- **Mauvais usage des badges Twitter** : vous ne devez pas utiliser de badge, notamment de type Sponsorisé ou Certifié, à moins que ce badge ne vous ait été fourni par Twitter. Les comptes qui utilisent ces badges comme éléments de leurs photos de profil ou de bannière, ou qui les emploient d'une manière impliquant une affiliation à Twitter non conforme à la réalité peuvent être suspendus. »

Annexe 5 : Conditions d'utilisation de YouTube, Article 9 - Contenu YouTube sur le Site Internet

« 9.1 A l'exception du Contenu que vous soumettez dans le cadre du Service, tout autre Contenu disponible par le biais du Service constitue la propriété de YouTube ou est concédé par licence à YouTube; ce contenu est protégé par le droit d'auteur, le droit des marques et tous autres droits de propriété intellectuelle détenus par YouTube ou ses concédants. Toutes les marques figurant dans un Contenu qui n'a pas été soumis ou diffusé par vous, constituent des marques détenues par leurs propriétaires respectifs. Un tel Contenu ne peut être téléchargé, copié, reproduit, distribué, transmis, diffusé, affiché, vendu, concédé sous licence ou exploité de toute autre manière à quelque finalité que ce soit, sans l'accord préalable écrit de YouTube ou de ses concédants. YouTube et ses concédants se réservent tous les droits non expressément concédés sur leur Contenu. »

Annexe 6 : Logos parodiques Greenpeace – Areva et Esso



Annexe 7 : Greenpeace – Capture d'écran publicité parodique marque Kit-Kat

