



CJUE, 2 juillet 2020, C-684/19 - Question préjudicielle

Portée des termes "faire usage" en droit des marques

Responsabilité de l'auteur d'une annonce contrefaisante, reproduite à l'identique par un tiers sur un site Internet, de sa propre initiative

benoliel-avocats.com

Que signifie, pour le poursuivi en contrefaçon, l'expression « faire usage » de la marque d'autrui et jusqu'où vont ses obligations de retirer les annonces comportant l'utilisation condamnée ?

Quelle est ainsi l'étendue de sa responsabilité lorsqu'il a fait mettre en ligne sur un site internet une annonce interdite car faisant un usage illicite de la marque d'autrui et que cette annonce est ensuite reprise sur d'autres sites internet, indépendamment de son fait ?

La CJUE s'interroge ici sur la portée des termes « *faire usage* » et en donne un éclairage, à notre avis, équilibré et qui aura sans doute des incidences sur notre jurisprudence nationale.

La Cour répond en substance ce qui suit (point 22) :

« Ne sauraient (...) être imputés à ladite personne [poursuivie en contrefaçon] des actes autonomes d'autres opérateurs économiques, tels que ceux d'exploitants de sites Internet de référencement avec lesquels elle n'entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur sa commande et pour son compte, mais de leur propre initiative et en leur propre nom (...) ».

Et d'ajouter (point 23) :

« (...) les termes « faire usage » figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage. Tel n'est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l'annonceur (...) ».

Les exploitants de sites internet de référencement ayant repris de leur propre initiative et en leur propre nom l'annonce, pourront alors être poursuivis par le titulaire de la marque.

La Cour de Justice dit pour droit :

« L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être

interprété en ce sens qu'une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d'autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d'autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites ».

Cette décision ne sera sans doute pas du goût de tous et notamment des moteurs de recherche. Notons que les parties au litige étaient...deux cabinets d'avocats qui se disputaient la même dénomination MBK. On ne se refait pas...