

Quelles atteintes aux marques sur le web ?

Quelle stratégie de défense adopter pour préserver sa marque des malveillances sur internet ? Les explications de M^e Guénola Cousin, avocate chez Simon Associés.

Internet a permis l'émergence de nouveaux types d'atteintes aux marques. La jurisprudence s'est montrée réactive afin d'offrir des réponses adaptées, mais certaines difficultés persistent, qui tiennent à la détermination de la loi applicable, au choix du fondement des actions à entreprendre, à la détermination des responsables et à la qualification de chacun des acteurs (hébergeurs, éditeurs) au regard de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui a mis en place un régime spécial de responsabilité et une procédure de notification des contenus illicites.

Cybersquatting

La défense des marques sur le Net passe par l'exercice d'une action en contrefaçon, mais pas systématiquement. Le choix du fondement soulève la question de la portée du monopole conféré. Si les actes incriminés n'entrent pas toujours dans la qualification de contrefaçon, le droit commun de la responsabilité civile et l'exercice d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire pourront néanmoins permettre d'obtenir la cessation des agissements de ceux qui outrepassent les limites de la loyauté dans la concurrence, mais aussi de ceux qui leur fournissent les moyens de commettre ces actes (moteurs de recherche, sites de vente aux enchères...). L'examen de la jurisprudence révèle que le nombre de décisions ne cesse de croître. Citons quelques phénomènes illustrant la tentation de profiter du pouvoir attractif de la marque d'autrui. La reprise d'une marque dans un nom de domaine, pratique connue sous le nom de "cybersquatting" ou "typosquatting" (quand la différence ré-

S

SIMON ASSOCIÉS

Simon Associés est un cabinet d'avocats d'affaires regroupant une quarantaine d'avocats et juristes à Paris, Lyon et Nantes, dont l'activité est principalement orientée vers les PME/PMI. Le cabinet est organisé autour de neuf pôles de compétences complémentaires (sociétés et finance, fiscal, entreprises en difficulté, franchise réseaux et distribution, pratiques contractuelles, contentieux médiation et arbitrage, immobilier, social, technologies d'information et de communication). simonassociés.com

side dans quelques lettres pour profiter des erreurs de frappe), tombe le plus souvent sous le coup des dispositions relatives à la contrefaçon. Des procédures de règlement extrajudiciaires des litiges existent, permettant de les résoudre par la voie de l'arbitrage et de récupérer le nom de domaine, sous réserve d'établir qu'il a été enregistré de mauvaise foi par celui qui ne dispose d'aucun intérêt légitime et que le requérant détient les droits de propriété intellectuelle. Parce qu'il est nécessaire d'être vu sur internet, le référencement est un enjeu majeur. Certains n'hésitent pas à utiliser la marque d'autrui dans les méta-tags (balises figurant dans le code source d'un site lui permettant d'être référencé) pour apparaître dans la liste des résultats obtenus après la saisie de ladite marque comme mot-clé. Certaines juridictions voient dans ces pratiques un acte de contrefaçon, d'autres un comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité de celui

qui l'a commis. Citons encore les manœuvres consistant à acheter à titre de mot-clé le nom correspondant à la marque d'un concurrent pour faire apparaître un lien commercial par suite de la requête d'un utilisateur sur ce mot-clé et de profiter du trafic généré par la marque.

De telles pratiques ont été sanctionnées par la jurisprudence qui a accueilli, sur des fondements juridiques différents, les actions engagées à l'encontre des annonceurs et des moteurs de recherche ayant contribué à ces pratiques. Les doutes actuels sur la possibilité de sanctionner ces pratiques pour contrefaçon ou sur le fondement de la responsabilité civile devraient être réglés, puisque la Cour de justice des Communautés européennes vient d'être saisie d'une question préjudicielle sur cette question. Ce qui permettra d'éclaircir le régime juridique. ●

"La défense des marques sur le Net passe par l'exercice d'une action en contrefaçon, mais pas systématiquement."

GUÉNOÏA COUSIN, AVOCATE
AU CABINET SIMON ASSOCIÉS

