



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de l'Université Toulouse 1 Capitole.

CONTREFAÇON DE MARQUE ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE : POUR UNE NOUVELLE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : **Recueil Dalloz 2020 p.1599**

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

CONTREFAÇON DE MARQUE ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE : POUR UNE NOUVELLE RESPONSABILITÉ DES PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE

En raison de leur poids considérable dans nos économies, les places de marché en ligne ne cessent de susciter des questionnements et le droit positif ne semble pas toujours pouvoir répondre aux spécificités de leur activité. Dans l'arrêt commenté, Coty Germany, un distributeur titulaire d'une licence sur la marque Davidoff, s'opposait en Allemagne à des sociétés du groupe Amazon à propos de l'offre de vente faite sans autorisation par un vendeur tiers sur le site internet d'Amazon concernant des flacons de parfum de la marque Davidoff. Une atteinte au droit sur la marque a été constatée le 8 mai 2014 lors de l'achat de parfums sur le site internet amazon.de, l'expédition ayant été réalisée par le programme « Expédié par Amazon » auquel la vendeuse des parfums participait. Cette atteinte liée à l'absence d'épuisement du droit de marque a conduit à la mise en demeure de la vendeuse de cesser son offre. Cette dernière a obtempéré, mais il est apparu qu'un autre vendeur offrait à la vente les produits litigieux. Coty Germany a alors demandé à Amazon Services d'identifier cet autre vendeur, mais cette identification de l'entreprise propriétaire du stock des flacons litigieux n'a pas été possible, et Coty Germany a agi à l'encontre d'Amazon Services et d'Amazon FC pour atteinte à ses droits de marque en Allemagne.

Tant en première instance qu'en appel, les demandes de Coty Germany ont été rejetées car les juges allemands ont considéré que les sociétés Amazon n'ont pas détenu les parfums en vue de les offrir à la vente ou de les mettre sur le marché : elles n'ont donc pas fait usage de la marque. Coty Germany a formé un pourvoi en cassation et la Cour fédérale de justice a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour déterminer si une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, détient ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n'est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché au sens des articles 9, § 2, *b*), du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et l'article 9, § 3, *b*), du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

Il s'agissait donc d'interpréter le droit sur la marque de l'Union européenne pour savoir si la place de marché fait un usage de la marque lorsqu'elle réalise une prestation de stockage des biens pour le vendeur tiers. Selon la CJUE, ces articles doivent être interprétés en ce sens qu'« une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte, doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ». Par cette solution, la CJUE fait une analyse classique du droit des marques en écartant toute implication de l'intermédiaire dans la commercialisation des produits litigieux (I), ce qui conduit à rechercher l'application d'autres règles juridiques pour engager la responsabilité de la plateforme (II).

I - L'absence de responsabilité de la plateforme : la solution classique fondée sur le droit des marques

Interrogée sur l'interprétation du droit de la marque de l'Union européenne, la CJUE va inscrire sa décision dans la lignée jurisprudentielle des décisions déjà rendues en matière d'usage de la marque (A) et exclure tout usage de la plateforme en vue de l'offre de produits, de leur mise dans le commerce, ou de leur détention à ses fins (B).

A - L'usage de la marque dans la vie des affaires

Pour déterminer si Amazon a pris part, sans autorisation du titulaire de la marque de l'Union européenne, à la vente d'un parfum protégé par la marque, il fallait interpréter le règlement UE 2017/1001 (ce dernier a remplacé le Règl. CE 207/2009 sans modification substantielle, la Cour indiquant que si ce dernier était applicable lorsque se sont produits les faits à l'origine du litige, c'est le règlement actuellement en vigueur qui doit être appliqué). L'article 9, § 1, de ce texte confère « à tout titulaire de marque le droit exclusif d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Il s'agit alors de déterminer en quoi consiste l'usage de la marque, mais la notion d'usage n'est pas définie par l'article 9 du règlement CE 207/2009, ni par le règlement UE 2017/1001, et la Cour

a dû dégager les contours de cette notion⁽¹⁾. À ce titre, elle exige un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage⁽²⁾, car « seul un tiers qui a la maîtrise directe ou indirecte de l'acte constituant l'usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction »⁽³⁾. En outre, il est précisé que les usages que le titulaire de la marque peut interdire au titre de l'article 9, § 3, du règlement UE 2017/1001 constituent tous des comportements actifs de la part du tiers. En particulier, l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale, ce que la CJUE a constamment affirmé⁽⁴⁾. Elle se réfère notamment à son arrêt du 12 juillet 2011⁽⁵⁾, dans lequel elle a jugé qu'« une plateforme de commerce en ligne ne fait pas un usage de la marque dans la vie des affaires pour des offres de vente affichées sur sa place de marché en ligne faites par des vendeurs tiers ». La Cour se réfère également à son arrêt du 15 décembre 2011⁽⁶⁾, dans lequel elle admet que le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe⁽⁷⁾. Aussi, pour que l'entreposage de produits de marque puisse être qualifié d'usage de cette marque, il faut établir que la plateforme poursuit elle aussi la finalité d'offrir les produits ou de les mettre sur le marché.

B - L'entreposage par la plateforme : un usage n'ayant pas pour finalité l'offre de produits, leur mise dans le commerce, leur détention à ces fins

Parmi les types d'usage qui peuvent être interdits par le titulaire d'une marque au titre de l'article 9, § 3, du règlement UE 2017/1001, est prévu au *b*) le fait d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins. Au regard de cet article 9, l'atteinte à un droit de marque ne peut être constituée par l'entrepositaire que si celui-ci poursuit une finalité identique à celle du vendeur, à savoir offrir les produits à la vente ou de les mettre dans le commerce. À défaut, la plateforme ne fait pas usage de la marque et ne l'utilise pas dans le cadre de sa propre communication commerciale. En conséquence, il fallait déterminer si le fait pour Amazon de stocker les produits litigieux des vendeurs était constitutif d'un usage de la marque.

La CJUE a déjà examiné l'incidence de l'entreposage de produits en termes d'usage de la marque. Elle a ainsi jugé que « si un opérateur économique, qui importe ou remet à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d'une marque dont il n'est pas titulaire, fait "usage" d'un signe identique à cette marque, tel n'est pas nécessairement le cas de l'entrepositaire qui fournit un service d'entreposage des marchandises revêtues de la marque d'autrui (CJUE 16 juill. 2015, aff. C-379/14, *TOP Logistics*) ». Ainsi, en l'absence de finalité commune avec le vendeur, le fait d'entreposer des produits pour un tiers ne constitue pas un usage de marque mais une simple prestation de service d'entreposage des produits.

En l'espèce, les offres de vente publiées sur la plateforme sont le fait des vendeurs qui font donc usage de la marque à titre d'offres des produits, et non le fait de l'exploitant de la plateforme. À ce titre, la plateforme ne fait pas usage du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Le rôle de la plateforme a consisté à entreposer pour le compte de tiers des produits portant atteinte à un droit de marque : selon la Cour, cet entreposage des produits contrefaisants par la *marketplace* pour le compte d'un tiers ne constitue pas un usage de la marque⁽⁸⁾. Il ne s'agit pas d'une détention de produits en vue de leur offre ou de leur commercialisation au sens du règlement CE 207/2009 dès lors que l'opérateur économique ne poursuit pas ces finalités. L'activité d'Amazon ne permet donc pas d'engager sa responsabilité car il s'agit d'un intermédiaire neutre non impliqué dans la commercialisation des produits. Ainsi, la Cour considère « qu'une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ». Le rejet de l'usage apparaît dans la lignée de la jurisprudence de la Cour en matière d'usage de marque par les plateformes. Conformément au recours préjudiciel, la CJUE limite la portée de son arrêt à l'entreposage de produits pour un tiers et conclut donc à l'absence de responsabilité des sociétés Amazon dans le cadre d'un usage à titre de marque. Toutefois, comme elle le précise elle-même, cette responsabilité peut être recherchée sur un autre fondement juridique.

II - Vers une responsabilisation de la place de marché en ligne ?

Le droit des marques tel qu'interprété par la CJUE conduit à écarter la responsabilité de la plateforme, là où une appréciation non minimisée du rôle de la plateforme pourrait permettre d'appliquer le droit des marques (A). D'autres fondements juridiques peuvent, par ailleurs, être invoqués pour appréhender le fonctionnement de la plateforme (B).

A - Pour la prise en compte par le droit des marques de l'immixtion dans la commercialisation

L'entreposage de produits ne peut en lui-même être constitutif d'un usage de la marque, mais il convient toutefois de prendre en considération le rôle global joué par la plateforme. En l'espèce, Amazon ne s'est pas limitée à entreposer les produits litigieux. Il est certain que seuls les vendeurs publient les offres de vente et contractent avec des acheteurs par l'intermédiaire de la plateforme d'Amazon Services, et les contrats de vente sont conclus entre les vendeurs tiers et les acheteurs. Mais la plateforme ne s'est pas limitée à cette prestation classique : la vendeuse avait, en effet, souscrit une prestation complémentaire appelée « Expédié par Amazon » par laquelle Amazon se charge du stockage des produits dans ses centres logistiques, de l'expédition de la marchandise à l'acheteur ainsi que d'autres services additionnels. Ainsi, la plateforme peut préparer les marchandises en vue de leur expédition, en les étiquetant, en les conditionnant de manière adéquate, notamment en vue d'un cadeau. L'avocat général a aussi relevé qu'« Amazon peut également se charger de la publicité et de la diffusion des offres sur sa page internet. C'est en outre Amazon qui fournit le service après-vente, pour les questions et les retours de marchandises, et qui gère le remboursement des produits défectueux. C'est également Amazon qui perçoit auprès de l'acheteur le paiement des marchandises, dont elle verse ensuite le montant sur le compte bancaire du vendeur ». Pour l'avocat général, grâce au programme « Expédié par Amazon », les vendeurs peuvent s'appuyer sur l'« implication active et coordonnée » d'Amazon⁽⁹⁾.

Loin du simple stockage, le comportement de la plateforme apparaît actif et son intermédiation renforcée, ce qui pourrait conduire à retenir une gradation dans la responsabilité de la plateforme en fonction de la nature des actes réalisés par la plateforme. C'est l'analyse que l'avocat général avait retenue, mais qui a été écartée par la Cour. En effet, après le rappel de l'analyse classique

excluant la responsabilité d'Amazon, l'avocat général avait nuancé cette absence de responsabilité en admettant qu'« il est cependant possible de considérer que cette personne stocke ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si elle s'implique activement dans leur distribution, dans le cadre d'un programme ayant les caractéristiques du programme dénommé "Expédié par Amazon", auquel le vendeur souscrit ». Enfin, « le fait que cette personne ignore que, dans le cadre d'un tel programme, le tiers offre ou vend les produits en contrevenant au droit du titulaire de la marque ne l'exonère pas de sa responsabilité, lorsque l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette en oeuvre les moyens permettant de détecter cette atteinte ».

Le programme « Expédié par Amazon » souscrit par la vendeuse a conduit à une intermédiation active de la société dans la mise sur le marché des produits litigieux qui devrait conduire à retenir la responsabilité de la plateforme concernant la contrefaçon des produits en raison de son implication active dans le cadre de son programme d'accompagnement de ses clients dans la commercialisation de leurs produits. Ce rôle actif n'étant pas retenu sur le fondement du droit des marques de l'Union européenne, la responsabilité de la plateforme peut être recherchée sur d'autres fondements comme le suggère la CJUE.

B - Le droit des plateformes de vente : un droit en construction

Le refus de la CJUE de saisir la responsabilité de la plateforme sur le fondement du droit des marques ne doit pas empêcher l'application d'autres dispositions juridiques permettant d'examiner son rôle dans l'usage illégal de la marque. La Cour l'indique d'ailleurs elle-même : en effet, tenue par la formulation du renvoi préjudiciel, la Cour de justice prend soin de rappeler que d'autres fondements sont susceptibles de sanctionner un intermédiaire ayant « permis à un opérateur économique de faire illégalement usage d'une marque ».

Si elle ne précise pas ces dispositions, il faut se référer à l'article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite directive sur le commerce électronique : en tant qu'intermédiaire dans le commerce électronique, l'exploitant d'une place de marché en ligne peut bénéficier du régime de responsabilité allégé des intermédiaires dès lors qu'il se limite à la fourniture neutre d'un service

sans contrôle des offres et des biens mis en vente⁽¹⁰⁾. En cas de rôle actif de la plateforme lui conférant une connaissance ou un contrôle des données sur les offres, ce régime favorable des hébergeurs peut être écarté. En l'espèce, la responsabilité de la plateforme est incertaine car elle repose sur la preuve de la connaissance de l'activité illicite et sur le fait que la position d'Amazon n'est pas neutre entre le vendeur et les clients potentiels. Dans la décision du 12 juillet 2011, la neutralité de la plateforme eBay a été retenue, mais sous réserve de l'assistance apportée par la plateforme pour optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou pour la promotion de ces offres ; aussi, à l'image de la jurisprudence française, l'exclusion du statut d'hébergeur aurait été possible en l'espèce⁽¹¹⁾.

Il faut, par ailleurs, citer l'article 11 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : au titre de la contrefaçon, ce texte permet de solliciter du juge des mesures pour prévenir une atteinte imminente à des droits sur une marque ou pour empêcher la poursuite d'actes de contrefaçon, y compris de la part des intermédiaires dont le contrefacteur utilise les services⁽¹²⁾. La question préjudicielle ne portait pas sur ces textes, ce qui laisse en suspens la question de savoir si l'activité de l'exploitant d'une place de marché en ligne aurait pu permettre d'engager la responsabilité d'Amazon sur de tels fondements. En maintenant une appréciation restrictive du droit des marques de l'Union européenne et de la notion phare d'usage de la marque, la CJUE oriente le régime juridique des plateformes d'intermédiation vers d'autres fondements dont l'application se révèle bien incertaine.

Pour dépasser ces incertitudes, il est temps de reconnaître le rôle effectif joué par les plateformes dans la mise dans le commerce des produits vendus par leur intermédiaire à l'image de la position retenue par la Cour de cassation pour d'autres plateformes commerciales⁽¹³⁾. Il n'est pas équitable que les plateformes de commerce électronique soient à ce point affranchies de toute responsabilité s'agissant des produits qui transitent par elles dès lors qu'elles s'immiscent dans leur commercialisation. En outre, le rôle des plateformes dans la diffusion de la contrefaçon rend nécessaire la modification des règles applicables et, plus largement, de leur régime juridique. Ainsi, de nouvelles obligations devraient être imposées aux plateformes concernant l'identification des clients et de leurs produits.

Cet arrêt a l'intérêt de montrer l'actuelle inadaptation du droit à saisir le fonctionnement des plateformes de marché et la nécessité pour le législateur européen de faire évoluer les règles en la matière vers une plus grande responsabilité de ces entreprises. Une réflexion s'impose sur la régulation juridique des plateformes et une nouvelle responsabilité des plateformes pourrait voir le jour : le chantier de révision de la directive commerce électronique a enfin débuté et la Commission européenne a lancé une consultation publique le 2 juin dernier. Gageons que la Commission européenne saura saisir l'occasion de la révision de la directive pour adopter un droit en mesure de responsabiliser ces acteurs majeurs de l'économie numérique que sont les plateformes de commerce électronique.

(1) J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 8^e éd., 2017, n° 1671 ; N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 5^e éd., 2018, n° 907 s. ; J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n° 450.

(2) Pt 37.

(3) Pt 38 ; déjà en ce sens : CJUE 3 mars 2016, aff. C-179/15, *Daimler*, pt 41 ; D. 2016. 2141, obs. P. Tréfigny, et 2017. 318, obs. N. Martial-Braz.

(4) V. CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *Google France et Google*, pt 56 ; D. 2010. 885, obs. C. Manara, 1966, obs. P. Tréfigny-Goy, et 2011. 908, obs. S. Durrande ; *Légipresse* 2010. 158, comm. C. Maréchal ; *RTD eur.* 2010. 939, chron. E. Treppoz .

(5) Aff. C-324/09, *L'Oréal*, D. 2011. 1965, obs. C. Manara, 2054, point de vue P.-Y. Gautier, 2363, obs. P. Tréfigny-Goy, 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon, et 2836, obs. P. Sirinelli ; *Légipresse* 2011. 463, et 465 ; *RTD eur.* 2011. 847, obs. E. Treppoz ; V. Fauchoux, P. Desprez, F. Dumont et J.-M. Bruguière, *Le droit de l'internet*, LexisNexis, 3^e éd., 2017, n° 241.

(6) Aff. C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, D. 2012. 90.

(7) V. en ce sens, pt 29.

(8) Pt 34.

(9) Concl. M. C. Sánchez-Bordona, 28 nov. 2019, pt 56.

(10) J.-P. Clavier et A. Mendoza-Caminade, *Droit du commerce électronique*, Larcier, 2019, n° 409 s.

(11) V. not. : Com. 3 mai 2012, n° 11-10.508, Bull. civ. IV, n° 89 ; D. 2012. 1261, obs. C. Manara, 1684, point de vue L. Mauger-Vielpeau, 2331, obs. L. d'Avout, 2343, obs. P. Tréfigny, 2836, obs. P. Sirinelli, 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke, et 2014. 326, obs. N. Martial-Braz ; Rev. crit. DIP 2013. 192, note J. Knetsch ; L. Grynbaum, C. le Goffic et L. Morlet-Haïdara, *Droit des activités numériques*, Dalloz, coll. Précis, 2014, n° 1303 s. ; P. le Tourneau, *Contrats du numérique 2018-2019*, Dalloz, coll. Référence, 10^e éd., 2018, n° 411.41 s.

(12) Disposition transposée en droit français à l'art. L. 716-4-6 CPI.

(13) À propos d'une plateforme commerciale de mise en relation de pharmaciens et de clients pour laquelle l'activité de la plateforme a été analysée comme une participation à l'opération de vente des médicaments et l'activité soumise aux art. L. 5125-25, al. 2, et L. 5125-26 CSP en matière de vente de médicaments : Com. 19 juin 2019, n° 18-12.292, *Doctipharma*, D. 2019. 1394, 2208, chron. A.-C. Le Bras, et 2266, obs. J. Larrieu ; AJ contrat 2019. 387, obs. K. Magnier-Merran ; Dalloz IP/IT 2019. 709, obs. J. Huet et P.-X. Chomiac de Sas ; Légipresse 2020. 322, étude N. Mallet-Poujol ; RTD civ. 2019. 848, obs. H. Barbier, et 891, obs. P.-Y. Gautier ; V. égal., réfutant la simple intermédiation pour un service de transport : CJUE 20 déc. 2017, aff. C-434/15, *Uber*, D. 2018. 934, note N. Balat, et 1412, obs. H. Kenfack ; AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; JT 2018, n° 205, p. 12, obs. X. Delpech ; RTD eur. 2018. 147, obs. L. Grard, et 273, étude V. Hatzopoulos.