

# LA VENTE DE PRODUITS MARQUES SUR INTERNET

Conférence les Mardis de l'ADIJ  
1<sup>er</sup> octobre 2013

- **Sandrine PETOIN**, *Avocat en propriété intellectuelle (Paris)*

Avec la participation de :

- **Yves-Alain ACH**, *Commissaire aux comptes associé (Audit conseil holding, Paris), Neutral près de WIPO et Administrateur de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF)*
- **Stéphane CHAOUAT**, *Avocat fiscaliste (Cabinet Weil, Paris)*

# **I. LA MISE EN VENTE DE PRODUITS MARQUES SUR INTERNET: UN MARCHÉ CERTES ENCADRÉ JURIDIQUEMENT MAIS PLUS LIBÉRAL**

**A.**

**DES MOYENS DIVERSIFIÉS DE  
PROMOTION ET VENTE : au bénéfice du  
titulaire mais aussi de ses concurrents**

## La référence extensive et licite à une marque pour vendre un produit concurrent

### • La citation de la marque aux fins d'information sur la destination du produit

L'article L.713-6 CPI pose les conditions nécessaires et cumulatives à l'usage d'une marque sans autorisation:

- Un **usage nécessaire** à l'information sur la destination du produit
- Un **usage exempt de confusion** sur l'origine dudit produit

Ex: les cartouches d'encre compatibles – **le cas EPSON**

« EPSON » = marque ombrelle qui identifie l'origine de la cartouche

« EPSON STYLUS » = marque de la gamme d'imprimantes de destination

#### Jurisprudence:

CA Paris, 4<sup>ème</sup> chB, 30/06/2006

CA Lyon civ A, 3/04/2008

TGI Evry 21/04/2011

# • La citation de la marque dans le cadre de la publicité comparative

Loi N°92-60 du 18/01/1992 – Ordonnance n°2001-741 du 23/08/2001

**Article L.121-8 du code de la consommation**

Citation de la marque ou référence implicite

Jurisprudence:

1) Cartouches d'encre (Box Office CA Versailles 18/03/2010 n°09/00672 et Alpha Stock CA Colmar civ 1B 28/05/2009 jurisdata 2009-010858)

2) Grande distribution (Leclerc, CA Colmar 12/06/2012)

3) Bodum / Nestlé (cassation 25/09/2012): durcissement des critères

4) Orange / SFR (TC Paris, 24/05/2013 RG 2013/001713)

5) les comparateurs de prix: Kelkoo (Com.29/11/2011 – n°10-27402) et Le Guide (Com. 4/12/2012 – n°11-27729)

6) CJUE 11/07/2013 (C-657/11): publicité comparative par utilisation d'un nom de domaine et de balises méta

## ● L'utilisation de la marque comme mot clé renvoyant vers des liens commerciaux

Mise en cause du système publicitaire permettant l'affichage de liens commerciaux ciblés en fonction des mots clés tapés par l'internaute, lesquels sont choisis par l'annonceur moyennant paiement (Adwords pour le moteur de recherches Google)

### Jurisprudence:

1) Une jurisprudence française divergente

2) **CJUE 23/03/2010:**

- le choix de la marque d'autrui comme mot clé, même suggéré par Google, ne constitue pas une contrefaçon à défaut d'usage dans la vie des affaires,
- Application du régime exonératoire de responsabilité de l'hébergeur en fonction du caractère actif ou passif et purement technique de l'opérateur

### 3) Effets en France de la jurisprudence de la CJUE

#### Google (moteur de recherches) n'est qu'un hébergeur

- Civ. 13/07/2010 (4 arrêts, Vuitton, CBRRH, SA Viaticum et Gifam): pas de preuve du rôle actif dans la rédaction du message publicitaire ou dans l'établissement ou la sélection des mots clé
- CA Lyon 22/03/2012 (infirmant TGI Lyon, 13/03/2008)
- Com, 29/01/2013 (cassant CA Paris, 11/05/2011)

#### EBAY (exploitant d'une place de marché en ligne): à voir

- CJUE 12/07/2011: application de l'arrêt Google aux places de marché en ligne (rôle actif par assistance, optimisation/promotion des offres)
- Com, 3/05/2012 (vente de parfums - N°11-10508)
- TGI Paris, 26/06/2012 (vente de chaussures Weston): Ebay est hébergeur et il n'est pas responsable car a promptement retiré contenu illicite

## ● Responsabilité de l'hébergeur

- Sur l'interprétation de la notion de contenu manifestement illicite (l'hébergeur n'a pas à apprécier le caractère diffamatoire pour Ord référé Paris 4/04/2013 H&M c/Google)
- Sur l'appréciation de la prompte réaction de l'hébergeur après réception de la notification (2 semaines pour *CA Paris*, 4/02/2011)
- Sur l'absence d'obligation de surveillance générale par l'hébergeur et l'obligation corrélative de notifier à chaque mise en ligne litigieuse (*Cass.* 012/07/2012 *Aufeminin.com c/Google*)

## ● Responsabilité de l'annonceur

- Un nécessaire risque de confusion sur l'origine des produits strictement apprécié: libellé de l'annonce, présentation du site concurrent...

# L'usage plus diversifié de la marque par son titulaire

- Une stratégie marketing plus globale
- L'influence croissante des réseaux sociaux et communautés internet





**B.**

# **L'incidence de l'usage de la marque sur Internet sur sa valorisation**

Présentation par Yves-Alain ACH

# COMMENT APPREHENDER LA VALEUR DES MARQUES ?

Yves-Alain ACH, *Associé Audit Conseil Holding*



Neutral près de World Intellectual Property Organization de Genève



Médiateur et Arbitre près du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris



Registered PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board



Commissaire aux Comptes

Audit Conseil Holding, Inpact Member

58 bis, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris

Tel : + 33 (0)1 .53.20.44.80 - Fax: + 33 (0)1 .53.20.44.85

[yves.ach@auditconseilholding.net](mailto:yves.ach@auditconseilholding.net)

[www.auditconseilholding.com](http://www.auditconseilholding.com)



*Audit Conseil Holding*

# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

*La marque constitue le premier atout de l'entreprise.*

- Elle permet de constituer une clientèle et de la fidéliser.
- Ainsi que de favoriser la diffusion des marchandises grâce à un signe distinctif capable de rallier le consommateur.

“Les marques se retrouvent partout et finissent par faire partie intégrante de notre cadre de vie”



# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

## *Une approche transversale*

**Il existe une série d'approches permettant d'appréhender et de mesurer la valeur des marques.**

- L'approche, peut-être menée sur le plan juridique, commercial, marketing, comptable, financière et fiscale.
- Néanmoins ces approches ne peuvent être prises en compte individuellement, elles seraient partielles ou inexactes.

# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

Peut-on considérer que la marque acquiert de la valeur simplement par le fait de son existence où est-il nécessaire de lier cette valeur au développement économique de l'entreprise ?

*Concrétisation comptable:*

*La marque est assimilable à un actif incorporel.*

# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

*Les critères de détermination de la valeur sont multiples :*

- La notoriété de la marque
- La fidélité de la clientèle
- Les possibilités d'extension
- Les investissements de communication
- La description du marché
- La segmentation et les méthodes de distribution (sélectives ou non)
- Le volume de consommation VS la concurrence
- La détermination des parts de marché

# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

- Les marques ont une « valeur » et cette valeur peut varier en fonction de la politique marketing, et notamment de la publicité (contenu, investissements).
- La marque est un capital à préserver et à développer.
- **La marque est garante de la pérennité de l'entreprise.**



# Appréhender et mesurer la valeur de la marque

*Tout en rappelant que la marque est :*

- Avant tout un nom et un signe d'identité
- **Mais aussi un capital d'entreprise, une valeur spécifique appréhendée par le consommateur**
- Elle est corrélativement une reconnaissance, l'assurance du standard
- Elle permet aussi une identification
- *ENTREPRENDRE POUR LA SANTE*



- *RASSEMBLER LES JEUNES AUTOUR D'UNE CULTURE COMMUNE*



- *DISCOVER FASHION ON LINE*





# Ventes de produits de marque sur le réseau Internet

Les achats sur internet ont augmenté de façon exponentielle, nous constatons un changement dans le comportement des consommateurs et un changement dans la perception des marques; les consommateurs échantent directement produits. qualité des



# Ventes de produits de marque sur le réseau Internet

Les marques traversent une grande crise de légitimité

## Trois constats

**Chute de Confiance par rapport à la marque pour les Internautes de 12%**

(Stat. Crédoc 2009 base 2008: confiance à chuté de 65% à 53%)

**57% des Consommateurs estiment que leur pouvoir face aux marques augmente grâce à internet**

**Secteur du luxe est qualifié de « Forteresse entamée » dans la mesure où les frontières s'estompent et que les marques de luxe se banalisent.**

(Constat fait par V.de Barnier, S.Falcy et P. Valette- Florence (2008) mené sur un échantillon de 501 consommateur français)

# Ventes de produits de marque sur le réseau Internet

- ❑ Pour autant, Internet est un terrain de chasse pour les marques dans la mesure où **21% des internautes recherchant des avis des autres consommateurs bénéficient d'une rémunération de plus de 3660 € par mois, contre 17% de l'ensemble des consommateurs.** (enquête Crédoc/ebay 2009)
- ❑ 79% des internautes estiment que les achats qu'ils réalisent sur internet leur **permettent de faire des économies** par rapport à un achat classique et 21% des internautes achètent plus à l'étranger.

# Les méthodes de valorisation des marques

## *Divergence entre la valeur économique et la valeur comptable des marques*

Les auteurs Reilly et Schweih (1999), Seetharaman (2001), Aaker (1991), Cravens et Guilding (1999), Jacquot (2003) ont identifiés des méthodes permettant de mesurer la valeur des marques, basées sur :

- *L'approche par les coûts*

- *L'approche des comparables*

- *La méthode de la valeur de remplacement*

*Rare sont les transactions ne portant que sur les marques, d'où la difficulté d'en déterminer une valeur économique...*

- *L'approche par les revenus*

- *La méthode de capitalisation de la redevance*
  - *Evaluation de la marque à partir du Goodwill*
  - *La méthode du différentiel de marge*

*MERCI POUR VOTRE ATTENTION*

*Avez-vous des questions ?*

Audit Conseil Holding, Inpact Member

58 bis, rue de la Chaussée d'Antin – 75009 Paris

Tel : + 33 (0)1 .53.20.44.80 - Fax: + 33 (0)1 .53.20.44.85

[yves.nch@auditconseilholding.net](mailto:yves.nch@auditconseilholding.net)

[www.auditconseilholding.com](http://www.auditconseilholding.com)



*Audit Conseil Holding*

## II. UN MARCHÉ LIBÉRAL DONT LES ABUS PEUVENT ENCORE ÊTRE SANCTIONNÉS

### A. Fondements juridiques

Des armes diversifiées pour lutter contre les atteintes à un commerce loyal et respectueux des droits de chacun

## La violation des réseaux de distribution sélective

- **Règlement N°330/2010 du 20/04/2010** entré en vigueur le 1/06/2010 définit ainsi la distribution sélective: « *réservée à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis* »
- Ce qui reste de la jurisprudence **Métro (CJCE 25/10/1977 – aff 26/76)**: nécessité, critères objectifs, définis de manière uniforme et appliqués de manière non discriminatoire  
Voir **CA Paris, 16/06/2010 Volkswagen c/Europe Garage**
- Angles d’attaque des « pure players »:
  - 1) contester le bénéfice de l’exemption (parts de marché de 30%)
  - 2) traquer les restrictions de concurrence dans les contrats du fournisseur (jurisprudence Fabre)
- Avis favorable n°12-A-20 du 18/09/2012 de l’Autorité de concurrence (prix)

## La contrefaçon de marque

- **Qu'est ce que la contrefaçon?**
  - la vente de produits non authentiques,
  - le marché gris,
  - la vente de produits marqués hors réseau de distribution sélective,
  - une exploitation en violation des termes d'un contrat de licence



## • Les conditions de la contrefaçon

### 1) Les conditions posées par la CJUE (23/03/2010)

- Un usage pour des produits ou services visés au dépôt de la marque
- Un usage non autorisé (théorie de l'épuisement des droits)
- Un usage dans la vie des affaires
- Un usage qui porte atteinte aux fonctions de la marque (origine notamment, mais aussi publicité CJUE L'Oréal Bellure)

### 2) Une jurisprudence qui se durcit encore: l'exigence d'exploitation

# Les sanctions propres à Internet: la lutte croissante et spécifique contre la cybercriminalité

- **Les sanctions propres à Internet et aux noms de domaine**

Cybersquatting, typosquatting...

Procédure UDRP

- **Les règles spécifiques aux hébergeurs**

Loi N°2004-575 du 21/06/2004 dite **LCEN** (pour la confiance dans l'économie numérique) : régime dérogatoire des hébergeurs, référé LCEN pour bloquer un contenu illicite

Décret N°2011-219 du 25 février 2011 sur la conservation d'informations...

## B. Internationalisation du contentieux

- **Détermination du tribunal compétent et de la loi applicable**

- Lieu du domicile du défendeur ou du fait dommageable:  
option

- Accessibilité du site Internet en France mais pas  
seulement

- Théorie de l'orientation de l'offre en ligne

Faisceau d'indices (nature internationale de l'activité, nom de domaine et extension géographique, langue, monnaie si hors Europe...)

- **Moyens d'action à l'international**

Effets internationaux d'une décision française: marque communautaire

Arbitrage de l'OMPI

Procédure UDRP

Coopération des Douanes