

## ALERTE INFO-CENTRE TAJ

### Utilisation des noms de marques sur Internet : Contrefaçon et parasitisme commercial ou restriction de la liberté des Internautes ?

Paris, le 18 février 2010

**Par une décision du 11 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) a condamné, une nouvelle fois, le site de vente aux enchères Ebay à verser des dommages et intérêts à la marque de luxe Louis Vuitton Malletier pour avoir réservé sur des moteurs de recherche Internet des mots-clés correspondants à des marques appartenant à cette dernière. Le Tribunal a estimé que ces agissements relèvent de la contrefaçon de marques et du parasitisme commercial et doivent être interdits sous astreinte de 1000 euros par nouvelle infraction.**

Il ressort de cette décision que l'utilisation de mots-clés pour faire apparaître des annonces sur des moteurs de recherche qui renvoient les internautes vers la plate-forme eBay constitue une atteinte à la renommée des marques, à la dénomination sociale, à l'enseigne et au nom de domaine Louis Vuitton.

Cette décision est à l'opposé de l'analyse de l'Avocat Général Luis Miguel Maduro, présentée le 22 septembre 2009 à la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) dans le cadre des affaires pendantes « Louis Vuitton (C-236/08) », « Eurochallenges (C-238/08) » et « Bourse des Vols (C-237/08) ». Dans ses conclusions, l'Avocat Général déclare notamment que « *la Cour a joué un rôle déterminant [à travers des décisions antérieures] en jugeant que les intérêts des titulaires de marques n'étaient pas suffisants pour empêcher les consommateurs de tirer avantage d'un marché intérieur compétitif* ».

Rappelons que selon l'Avocat Général :

- *Un droit absolu de contrôle ne tiendrait pas compte de la nature particulière d'Internet et du rôle des mots clefs dans celui-ci, les mots clefs sont (donc), en eux-mêmes, neutres quant au contenu: ils permettent aux internautes d'atteindre des sites associés à de tels mots. Plusieurs de ces sites seront parfaitement légitimes et licites, même s'ils ne sont pas ceux des titulaires des marques. (...) Cela concernerait, par exemple, les sites consacrés aux critiques de produits, comparaisons de prix, ou ventes de produits d'occasion.*
- *Il faut se souvenir que ces activités sont légitimes précisément parce que les titulaires des marques n'ont pas un droit absolu de contrôle sur l'usage de leur marque.*
- *Il serait paradoxal que la Cour restreigne à présent la possibilité pour les consommateurs d'accéder à ces avantages, en tant qu'utilisateurs d'Internet, à travers l'utilisation de mots clefs.*
- *La sélection de mots clefs n'est pas pour eux [les annonceurs comme EBay] une activité commerciale, mais un usage privé.*

#### **A propos de Taj**

Taj est l'un des premiers cabinets d'avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd'hui 370 professionnels parmi lesquels 37 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Tours. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté.

Taj est membre de Deloitte Touche Tohmatsu et s'appuie sur l'expertise de 25 000 fiscalistes de Deloitte situés dans 140 pays.

Pour en savoir plus, [www.taj.fr](http://www.taj.fr) ou [www.taj-strategie.fr](http://www.taj-strategie.fr)

#### **A propos de Deloitte dans le monde**

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate finance, à ses clients du secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d'un réseau de firmes membres dans 140 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues afin d'accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 165 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d'excellence de service.

Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l'éthique professionnelle, les services à forte valeur ajoutée, le respect de l'individu et la richesse issue de notre diversité culturelle. Ils évoluent dans un environnement de travail favorable qui leur fait bénéficier de formation continue, de projets professionnels ambitieux et d'opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de Deloitte contribue à renforcer notre engagement citoyen, à construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte positive à toutes les actions entreprises.

Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets membres qui sont chacun constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, consulter [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about)

La CJCE n'a pas encore tranché et son arrêt pourrait remettre en cause la décision rendue par le TGI de Paris le 11 février dernier.

***Les experts de Taj décryptent pour vous les principales conséquences de cette décision :***

- *Quels seraient les effets d'un arrêt de la CJCE en contradiction avec la décision du 11 février du TGI de Paris ?*
- *Existe-t-il de nombreux points de divergence sur cette question entre les Etats européens ?*
- *Une protection plus encadrée du droit des marques sur Internet est-elle souhaitable ?*

**Contacts presse**

**Vae Solis Corporate : Jérémy Seeman - 01 53 92 80 24 / Véronique Branger - 01 53 92 80 04**

**A propos de Taj**

Taj est l'un des premiers cabinets d'avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd'hui 400 professionnels parmi lesquels 39 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse et Tours. Ses expertises les plus réputées couvrent la fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité de la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté.

Taj est membre de Deloitte Touche Tohmatsu et s'appuie sur l'expertise de 25 000 fiscalistes de Deloitte situés dans 140 pays.

Pour en savoir plus, [www.taj.fr](http://www.taj.fr) ou [www.taj-strategie.fr](http://www.taj-strategie.fr)

**A propos de Deloitte dans le monde**

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate finance, à ses clients du secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d'un réseau de firmes membres dans 140 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues afin d'accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 165 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d'excellence de service.

Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l'éthique professionnelle, les services à forte valeur ajoutée, le respect de l'individu et la richesse issue de notre diversité culturelle. Ils évoluent dans un environnement de travail favorable qui leur fait bénéficier de formation continue, de projets professionnels ambitieux et d'opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de Deloitte contribue à renforcer notre engagement citoyen, à construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte positive à toutes les actions entreprises.

Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets membres qui sont chacun constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, consulter [www.deloitte.com/ah/fr](http://www.deloitte.com/ah/fr)