



▮ **Affaire MBK : absence de responsabilité du contrefacteur initial du fait des tiers ayant relayé par eux-mêmes une annonce contrefaisante**

Saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5§1 de la Directive 2008/95, la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est prononcée sur la notion d'imputabilité de l'usage contrefaisant d'une marque effectué par des tiers exploitant des sites internet, lorsque ceux-ci ont repris de leur propre initiative et en leur propre nom une annonce contrefaisante.

Cette affaire a pour origine un litige entre deux sociétés d'avocats portant sur l'usage du signe enregistré MBK : un Tribunal allemand interdit à la société MK Advokaten de faire usage de la marque MBK appartenant à la société MBK Rechtsanwälte. Or, cette dernière constate que la saisie sur Google de l'expression « MBK Rechtsanwälte » permet d'accéder à des annonces pour les services de MK Advokaten publiées sur des sites de référencement d'entreprises. Le Tribunal régional allemand de Düsseldorf sanctionne alors MK Advokaten en considérant que les annonces litigieuses sont publiées à son bénéfice.

Saisie de la question, la CJUE considère que la notion d'usage implique, pour être sanctionnée au titre de la contrefaçon, « *un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage* » (Point 23). Elle exclut donc que le constat d'un avantage économique puisse, à lui seul, permettre d'engager la responsabilité de MK Advokaten.

Selon la Cour, il convient de rechercher si les annonces litigieuses étaient mises en ligne par les exploitants des sites internet agissant « *sur la commande et pour le compte* » de MK Advokaten, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La Cour affirme qu'une personne ayant « *fait placer sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque d'autrui ne fait pas usage du signe identique à cette*

BCTG • AVOCATS

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 » (Point 31).

En pratique, si le contrefacteur initial n'est pas responsable du comportement de tiers ayant de leur propre chef repris une annonce contrefaisante, il appartient au titulaire de la marque d'agir à l'encontre de chacun de ces tiers afin de mettre fin à la contrefaçon.

Pour ce qui concerne le prestataire de services en ligne, l'exemption de responsabilité dont il bénéficie en application de l'article 14-1 de la Directive 2000/31/CE du 8 Juin 2000, s'efface lorsqu'il prend l'initiative de relayer une annonce contrefaisante et qu'il n'agit donc plus sur instructions.

MBK case: lack of liability of the original infringer due to third parties having relayed an infringing advertisement on their own

In the frame of a preliminary ruling on the interpretation of Article 5§1 of Directive 2008/95, the Court of Justice of the European Union has ruled on the notion of imputability of the infringing use of a trademark by third parties operating websites, when these third parties have taken over an infringing advertisement on their own initiative and in their own name.

Ruling on a dispute between two law firms concerning the use of the registered sign MBK, a German court forbids company MK Advokaten to use the MBK trademark belonging to company MBK Rechtsanwälte. The latter then notices that Google's entry of the expression "MBK Rechtsanwälte" gives access to advertisements for MK Advokaten's services published on company referencing websites. The German Regional Court of Düsseldorf sanctions MK Advokaten by considering that it benefits from the disputed advertisements.

Seized of the matter, the CJEU considers that the concept of use, in order to be sanctioned for infringement, implies an "*active conduct and direct or indirect control of the act constituting the use*" (Point 23). It therefore excludes that the finding of an economic advantage be sufficient on its own to allow MK Advokaten to be held liable.

According to the Court, it should be examined whether the disputed advertisements were put online by the operators of the websites acting "*by order and on behalf*" of MK Advokaten, which was not the case here. The Court rules that a person "*that has arranged for an advertisement which infringes another person's trademark to be placed on a website is not using a sign which is identical with that trademark where the operators of other websites reproduce that advertisement by placing it online, on their own initiative and in their own name, on other websites*" (Point 31).

Thus, if the original infringer is not responsible for the behavior of third parties who have on their own initiative taken over an infringing advertisement, it is up to the trademark owner to act against each of these third parties in order to put an end to the infringement.

As far as the online service provider is concerned, the exemption of liability that it benefits from under article 14-1 of Directive 2000/31/CE of June 8, 2000, lapses when it decides to relay an infringing advertisement and therefore no longer acts upon instructions.

La nouvelle loi établissant un cadre juridique pour les enfants influenceurs

Le 6 octobre 2020 a été définitivement adoptée la loi visant à « encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ».

Cette loi vient combler un vide juridique et se justifie par la charge de travail importante que peut représenter cette activité pour ces enfants, engendrant des revenus parfois très conséquents, et par le risque généré par l'exposition médiatique sur le développement psychique de ces enfants.

L'option prise par cette loi est d'appliquer aux enfants influenceurs le régime protecteur préexistant des « enfants du spectacle » (artistes ou mannequins par exemple). Organisé aux articles L. 7124-1 et suivants du Code du travail, ce statut impose désormais aux parents responsables de la réalisation et de la diffusion des contenus d'obtenir un agrément auprès du préfet territorialement compétent (Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS), valable pour une durée déterminée et renouvelable, avant de faire exercer l'activité d'influenceur à leur enfant. Ce régime vise également à protéger les revenus de l'enfant en bloquant à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à sa majorité, la part de sa rémunération n'ayant pas été laissée à disposition de ses représentants légaux.

Outre cette affiliation à un régime protecteur, la loi affiche également la volonté d'impliquer les plateformes de partage de vidéos en ligne dans la protection de ces enfants influenceurs, les incitant à établir des chartes au travers desquelles elles devront tant informer leurs utilisateurs sur les dispositions légales ou règlementaires applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de 16 ans que sensibiliser ces mineurs de moins de 16 ans sur les risques d'une telle activité. De plus les plateformes devront également favoriser la reconnaissance et le signalement par les utilisateurs de tout contenu portant atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'un mineur de moins de 16 ans. Enfin ces chartes devront permettre d'empêcher le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs et de faciliter la mise en œuvre d'un droit à l'effacement des données par les mineurs eux-mêmes tel que prévu à l'article 51 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

La France, qui apparaît comme pionnière sur ce sujet, va donc expérimenter cette nouvelle protection juridique.

The new law establishing a legal framework for child influencers

On October 6, 2020, the law aimed at "regulating the commercial exploitation of the image of children under the age of sixteen on online platforms" was definitively adopted.

This law addresses a legal gap and is justified by the heavy workload that this activity can involve for these children, sometimes leading to very substantial profits, and by the risk that media exposure can have on the psychological development of these children.

The option taken by this law is to apply the pre-existing protective regime of "children of the show business" (artists or models for example) to child influencers. Provided for in Articles L. 7124-1 *et seq.* of the French Labor Code, this status now requires parents responsible for the production and distribution of content to obtain approval from the territorially competent prefect ("Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS"), valid for a fixed and renewable period, prior to having their child carry out the activity of influencer. This status also aims at protecting the child's income by

BCTG • AVOCATS

BCTG AVOCATS | 14 Avenue Gourgaud, 75017 Paris | 01 44 15 61 00

www.bctg-avocats.com

blocking the part of their compensation that has not been made available to their legal representatives at the “*Caisse des Dépôts et Consignations*” (“Deposits and Consignments Fund”) until such child reaches the age of majority.

In addition to this protective regime, the law also wants to involve online video-sharing platforms in the protection of these child influencers, encouraging them to establish charters through which they will have to both inform their users about the legal or regulatory provisions applicable to the dissemination of images of children under 16 and raise awareness among minors under 16 about the risks of such activity. In addition, the platforms must also encourage users to recognize and report any content that violates the dignity or integrity of a minor under 16. Finally, these charters will have to prevent the processing for commercial purposes of personal data of minors and to facilitate the implementation of a right to deletion of said data by the minors themselves as provided for in Article 51 of Law No. 78-17 of January 6, 1978.

France, which appears to be a pioneer on this subject, is therefore going to experiment with this new legal protection.

\\ Affaire Let's Grau : Le Conseil d'Etat valide l'utilisation à des fins publicitaires, par une personne morale de droit public, d'une marque composée d'un terme anglais.

Cette affaire opposait le maire de la commune du Grau-du-Roi à l'association Francophonie Avenir (AFRAV), laquelle demandait la suppression de l'expression « Let's Grau » de l'ensemble des supports publicitaires sur lesquels elle figurait, en invoquant l'article 14 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (dite loi Toubon). Cette disposition interdit aux personnes morales de droit public l'emploi d'une marque constituée d'une expression ou d'un terme étranger dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens.

Le tribunal administratif de Nîmes avait fait droit à la demande de l'AFRAV jugeant que des termes français de même sens que « Let's » auraient dû être utilisés.

La cour administrative d'appel de Marseille a au contraire estimé que l'expression « Let's Grau », prise dans son ensemble, est un jeu de mots sans équivalent dans la langue française et que son usage ne contrevient donc pas aux dispositions de la loi Toubon.

Par une décision du 22 Juillet 2020, le Conseil d'Etat a, au visa de l'article 14 de la loi Toubon, finalement validé l'utilisation à des fins publicitaires de la marque « Let's Grau » par la commune du Grau-du-Roi, au motif que le terme « let's » pris isolément ne fait l'objet d'aucune traduction officielle en français. Le fait que l'expression « Let's Grau » constitue un jeu de mot n'est cependant pas pertinent pour la Haute Juridiction.

Rappelons que cette interdiction d'utiliser une marque constituée d'un terme étranger qui aurait un équivalent en langue française n'est applicable qu'aux personnes de droit public. En revanche, les personnes morales de droit privé peuvent enregistrer et utiliser des marques contenant des termes étrangers, à la condition toutefois, lorsqu'elles correspondent à des mentions ou messages tels des slogans, qu'une traduction en français en soit proposée.

Let's Grau case: The Supreme Administrative Court validates the use for advertising purposes, by a legal person governed by public law, of a trademark composed of an English term

This case opposed the mayor of the city of Grau-du-Roi to the association Francophonie Avenir (AFRAV), which requested the deletion of the expression "Let's Grau" from all advertising material on which it appeared, invoking Article 14 of the law of August 4, 1994 relating to the use of the French language (known as the Toubon law). This provision prohibits legal persons governed by public law from using a trademark consisting of a foreign expression or term as long as a French expression or term with the same meaning exists.

The Administrative Court of Nîmes had granted the AFRAV's request, ruling that French terms with the same meaning as "Let's" should have been used.

On the contrary, the Administrative Court of Appeal of Marseille considered that the expression "Let's Grau" taken as a whole is a play on words without equivalent in the French language and that its use does not therefore contravene the provisions of the Toubon law.

In a decision dated July 22, 2020, the Supreme Administrative Court, under Article 14 of the Toubon law, finally validated the use of the "Let's Grau" trademark for advertising purposes by the city of Grau-du-Roi, on the grounds that the term "let's" taken by itself is not officially translated into French. The fact that the expression "Let's Grau" is a play on words is yet not relevant for the High Court.

It should be recalled that this prohibition to use a trademark consisting of a foreign term that would have an equivalent in French language is only applicable to persons governed by public law. In contrast, legal persons governed by private law may register and use trademarks containing foreign terms, provided, however, that when such trademarks correspond to statements or messages such as slogans, a French translation be provided.

La loi Avia contre la haine en ligne largement censurée par le Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a censuré, le 18 juin 2020 de nombreuses dispositions de la proposition de loi contre la haine en ligne, portée par la députée Laetitia Avia.

Il a constaté que l'obligation faite aux hébergeurs ou éditeurs d'un service de communication au public en ligne de supprimer en une heure tout contenu pédopornographique ou terroriste qui leur serait signalé par l'administration, à savoir l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), était soumise à sa seule appréciation, et que ce délai leur permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de retirer le contenu litigieux (*Point 7*).

Le Conseil constitutionnel a ensuite censuré la disposition qui oblige certains opérateurs de plateformes en ligne à supprimer, dans les vingt-quatre heures, sous peine de sanctions pénales, les contenus haineux ou sexuels relevant de certaines qualifications pénales listées qui leur sont signalés. En effet, selon le Conseil constitutionnel, ce mécanisme n'est pas compatible avec la liberté d'expression. Afin de motiver cette décision, ses membres avancent que ces opérateurs étaient,

selon la loi, censés se prononcer sur la seule base d'un signalement d'un de leurs utilisateurs, sans l'intervention préalable d'un Juge. Par ailleurs, la proposition de loi Avia impose à ces mêmes opérateurs d'examiner les contenus signalés au regard de chacune des qualifications pénales en cause, alors même que cette évaluation peut revêtir une « *technicité juridique* » ou dépendre du contexte dans lequel ils ont été énoncés ou diffusés (*Point 15*). Ils estiment également que le délai de vingt-quatre heures est « *particulièrement bref* » pour apprécier l'illicéité des contenus (*Point 16*).

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, « *compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée* » (*Point 19*).

La proposition de loi Avia prévoyait également certaines obligations de contrôle des contenus à la charge de certains opérateurs. Ces dispositions étant imbriquées dans les deux dispositions censurées, ont été *de facto* censurées par le Conseil constitutionnel.

The Avia law against online hate widely censored by the Constitutional Court

On June 18, 2020, the Constitutional Court censored several provisions of the law proposal against online hate, brought by representative Laetitia Avia.

The Constitutional Court noted that the obligation made to hosts or publishers of an online communication service to the public to remove within one hour any child pornography or terrorist content that would be reported to them by the administration, namely the Central Office for the Fight against Crime related to Information Technology and Communication (OCLCTIC), was subject to its sole discretion, and that such deadline does not allow them to refer to a Judge before being forced to remove the disputed content (*Point 7*).

The Constitutional Court then censored the provision that requires some operators of online platforms to remove within 24 hours subject to criminal sanctions, hate or sexual content of certain listed criminal qualifications that is reported to them. Indeed, according to the Constitutional Court, this mechanism is not compatible with freedom of speech. In order to substantiate this decision, its members argue that such operators were, according to the law, supposed to decide on the sole basis of a report from one of their users, without the prior intervention of a Judge. Furthermore, the Avia law proposal requires these same operators to examine the reported content with respect to each of the criminal qualifications in question, even though this assessment may be "*legally technical*" or depend on the context in which such content was stated or broadcasted (*Point 15*). They also consider that the twenty-four-hour deadline is "*particularly short*" to assess the illegality of the content (*Point 16*).

Thus, according to the Constitutional Court, "*given the difficulties to assess the obviously illegal nature of the reported content within the given deadline, the penalty incurred from the first breach and the absence of a specific cause for exoneration of liability, the contested provisions can only encourage operators of online platform to withdraw the content reported to them, whether or not it is obviously*

illegal. They therefore undermine the exercise of freedom of speech and communication which is unnecessary, inappropriate and not proportionate" (Point 19).

The Avia law proposal also provided for certain obligations of monitor content to be borne by certain operators. These provisions, being intertwined with the two censored provisions, were *de facto* censored by the Constitutional Court.