

Les AdWords de Google devant la justice

La vision de deux juristes (Maître Murielle Cahen et Maître Arnaud Dimeglio) sur le récent jugement de l'affaire opposant Google au site Bourse des Vols au sujet des liens sponsorisés AdWords du moteur de recherche.

Les liens sponsorisés AdWords de Google ont dernièrement été sous le feu de l'actualité (<http://actu.abondance.com/2003-42/proces-google.html>). Le moteur de recherche a en effet perdu, en première instance, son procès contre le site "Bourse des Vols" qui accuse le moteur de recherche d'avoir laissé des concurrents placer des enchères sur sa marque. Le cas avait été longuement évoqué dans un article de la lettre R&R en mars 2003 (<http://abonnes.abondance.com/archives/2003-03/index.html>). Suite à ce jugement, et au moment où Google n'en a pas fini avec ses ennuis judiciaires (<http://actu.abondance.com/2003-44/google-lymh.html>), nous avons demandé à deux éminents spécialistes du domaine juridique sur l'Internet de nous donner leur version des faits. Voici donc deux articles, proposés par Maître Murielle Cahen (<http://www.murielle-cahen.com/>) et Maître Arnaud Dimeglio (<http://www.avocat-express.com/>) qui nous donnent tous deux leur vision sur cette affaire...

1. Article de Maître Murielle Cahen (<http://www.murielle-cahen.com/>)

*Tribunal de grande instance de Nanterre
2ème chambre
Jugement du 13 octobre 2003
Société VIATICUM, Société LUTECIEL / Société GOOGLE FRANCE*

La deuxième chambre du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) a condamné Google à des dommages et intérêts de 75.000 euros pour contrefaçon de marque en vertu de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette décision de justice intervient à la suite de l'assignation déposée en décembre 2002 par les sociétés Luteciel et Viaticum, exploitants des portails par les services de voyages en ligne Bourse des Voyages et Bourse des Vols.

Ce procès est l'un des premiers contentieux à propos du positionnement publicitaire en France. Au cœur de la polémique : le programme de liens promotionnels AdWords (présenté ainsi : "choisissez les mots clés correspondant à votre activité. Vos liens commerciaux ne s'afficheront que dans les résultats de recherche portant sur ces mots clés") du moteur de recherche, accusé de violer la législation sur les marques.

"Bourse des Vols" et "Bourse des Voyages", deux marques déposées auprès de l'INPI, ont été placées aux enchères sur le programme AdWords de Google", explique Fabrice Dariot, PDG de Bourse des Vols. Le Code de la propriété intellectuelle "interdit, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". "Personne ne peut vendre ces marques, *a fortiori* aux enchères et à nos concurrents" (Fabrice Dariot, PDG de Bourse des Vols). Le moteur de recherche est accusé de : "contrefaçons", "publicité mensongère" et "détournement de marque". Il n'y aurait pas eu d'affaire en justice si le nom "Bourse des vols" n'était pas déposé auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) et l'AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération).

La bataille juridique a tourné autour de la validité de "Bourse des vols" et "Bourse des voyages" comme marque distinctive et de la problématique technique du programme AdWords. "Ce jugement constitue une remise en cause, au moins partielle, d'un modèle économique émergent de l'Internet, celui des liens promotionnels payants ("adwords") sans tenir compte de la propriété intellectuelle", a expliqué à l'AFP le directeur des deux sociétés propriétaires des marques, Fabrice Dariot.

L'agence de voyage met en avant le dépôt de ces marques auprès de l'INPI et leur exploitation commerciale. Au contraire, pour Google, les mots-clés "bourse" et "vols" sont des termes généralistes, donc une marque "Bourse des vols" serait considérée comme nulle. Le TGI de Nanterre n'a pas retenu l'argumentation de Google et a statué que : Bourse des Voyages et Bourse

des Vols étant des marques déposées, elles peuvent bénéficier de la protection des marques en vertu du Code de la propriété intellectuelle. Le tribunal a rejeté l'argument technique avancé par Google, qui dans sa ligne de défense, avait fait valoir que des contraintes techniques l'empêchaient de distinguer la requête "vols" de celle "bourse des vols". "Les choix économiques ou technologiques de la société Google France ne sauraient porter atteinte à des droits légitimement protégés", ont décidé les juges.

La société Google France oppose sa bonne foi et le fait qu'elle n'aurait pas commis d'acte positif de contrefaçon. Mais la bonne ou la mauvaise foi ne compte pas dans la commission des faits visés par l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est un acte positif de contrefaçon. En effet même si l'achat de ces liens publicitaires s'effectue généralement "en ligne" au moyen de procédures largement automatisées, la société Google France intervient dans cette prestation ne serait-ce que comme fournisseur pour les clients français : c'est elle qui affirme sur son site qu'elle propose "Adwords" en français et en euro. Et elle est l'interlocuteur des clients dès que nécessaire, et notamment pour la vente classique. Google reconnaît avoir un certain contrôle des mots clés dans la mesure où son directeur commercial affirme exiger que le choix des mots clés soit directement lié aux activités de la société qui demande à afficher de la publicité sur un thème. Enfin, la société Google France apporte elle-même la preuve qu'elle a pu satisfaire les réclamations de propriétaires de marques en supprimant les mots clés acquis par des tiers au mépris des droits attachés à ces marques.

Avec cette affaire se pose aussi la question de l'application du droit commun de la responsabilité aux fournisseurs d'outils de recherche. Il n'y a pas, pour le moment, une disposition spécifique régissant la responsabilité des outils de recherche. Le fondement en matière civile est l'article 1382 du Code civil. En conformité avec cet article il faut établir la faute de l'outil de recherche, le préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments. Pour être responsable et pour établir le degré de sa responsabilité, on doit prouver que le moteur de recherche a un contrôle sur le contenu qu'il affiche. Une autre possibilité est de se fonder sur la responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Dans cette hypothèse la responsabilité des outils de recherche pourrait être engagée de plein droit.

Ce jugement montre les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en matière de responsabilité et de la délimitation de l'obligation de contrôle de la part des outils de recherche.

Le deuxième aspect étudié est la responsabilité, dans cette affaire, de la société Google France et non celle de la société Google Inc. La société Google France a, en effet, soutenu que la responsabilité appartient à la société américaine Google Inc. parce que le moteur de recherche est exploité par la société américaine grâce des serveurs situés en Californie (Etats Unis), et c'est elle qui commercialise les services publicitaires "Premium Sponsorship" et "Adwords" même en France et bien avant la création de la société Google France; la société américaine est titulaire du nom de domaine "google.fr" comme du nom de domaine "google.com"; la société américaine paye le personnel de la société Google France, facture les clients "Adwords" et traite les réclamations en provenance de la société française (2° du jugement du TGI de Nanterre).

Il a été jugé que la responsabilité appartenait à Google France et non pas à Google Inc. car la société Google France commercialise en France des services publicitaires à destination d'annonceurs français et que le titulaire du nom de domaine "google.fr" ne peut être que la seule société Google France immatriculée en France; les services de publicité critiqués par les sociétés Viaticum et Luteciel sont réalisés sur le site dénommé "Google France" accessible à l'adresse www.google.fr qui correspond à un nom de domaine réservé auprès de l'Afnic dès le 27 février 2000, soit plus de deux ans avant l'immatriculation de la société Google France au registre du commerce en août 2002; les faits à l'origine de la présente action ont été constatés à partir de novembre 2002, après la création de la société Google France (2° du jugement du TGI de Nanterre).

En conclusion, il est rappelé que Google a été assigné en responsabilité en grande partie également parce que les noms des sociétés ayant acheté les mots clés litigieux étaient inconnus des Sociétés VIATICUM, Société LUTECIEL et que Google a refusé de les communiquer...

2. Article de Maître Arnaud Dimeglio (<http://www.avocat-express.com/>)

Commentaire de l'affaire Google

Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 13 octobre 2003

Deux ans après la condamnation du moteur de recherche Keljob (<http://www.avocat-express.com/Articles/keljob.php>), c'est au tour du moteur Google de faire les frais d'un procès. La guerre qui avait été lancée contre les moteurs de recherche n'est donc pas encore terminée. Dans l'affaire Keljob, le moteur était principalement attaqué sur le fondement du droit des bases de données. En l'espèce, c'est la guerre des mots clefs qui est déclarée à Google, avec pour toile de fond, le droit des marques et la question du "position squatting" (<http://www.avocat-express.com/Articles/positionsquatting.php>).

Dans cette affaire, la société Google France était assignée par les sociétés Viaticum et Luteciel (ci-après la société BDV), titulaires de signes protégés, dont les marques "bourse des vols" et "bourse des voyages".

La société BDV reprochait à la société Google, d'utiliser ses signes distinctifs dans son outil de recherche, pour l'affichage de liens commerciaux (Adwords et Premium Sponsorship) concurrents.

Plusieurs constats attestaient en effet que la société Google France avait commercialisé la marque "bourse des voyages" à des annonceurs, concurrents de la société BDV, et que lorsqu'un utilisateur effectuait une recherche sur les mots clefs "bourse des vols", ou "bourse des voyages", des liens commerciaux concurrents apparaissaient dans la première page de résultat de l'outil.

La société Google ne contestait pas cette utilisation. Concernant la commercialisation des marques en elles mêmes, elle a même accepté d'interdire aux annonceurs d'acheter les mots clefs "bourse des vols" ou "bourse des voyages".

En revanche, Google France refusait d'interdire aux annonceurs d'acheter des noms communs pris individuellement tels que "vols" ou "voyages". Elle expliquait en effet que si les annonces litigieuses apparaissaient dans sa page de résultat, c'était en raison d'un système de requête large, appelé "Broad match". Cette technique permet d'afficher une annonce, même si elle n'est liée qu'à un seul mot contenu dans la requête. En l'espèce, et pour donner un exemple, lorsqu'un concurrent achète le mot clef "vols", son annonce paraît dans la page de résultat de l'outil, sur la requête "bourse des vols".

La commercialisation sous la forme de mot clef, et l'utilisation en "requête large" de marques, est-il constitutif d'un acte de contrefaçon ?

A cette question, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre répond par l'affirmative en condamnant Google France à 75 000 euros de dommages et intérêts, plus d'autres mesures complémentaires.

Dans sa décision (http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=2003/actualite_10_2003.htm), le Tribunal fait grief à la société Google d'avoir non seulement commercialisé, sous la forme de mot clef, des signes protégés, mais également utilisé le système de requête large, "broad match".

1) La commercialisation de signes protégés

En ce qui concerne la commercialisation de signes protégés, l'analyse du Tribunal paraît *a priori* difficilement contestable.

En effet, le fait de commercialiser une marque à des sociétés concurrentes est une forme patente de contrefaçon.

Néanmoins, il convient de s'arrêter sur un point important soulevé par la société Google : le caractère automatique de son système Adwords. En l'espèce, la société Google plaidait le caractère

technique de son outil, afin de bénéficier du même régime d'absence de responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement.

Mais le tribunal a balayé cet argument en considérant, d'une part, que Google avait un "certain contrôle" sur le choix des mots clefs par les annonceurs et, d'autre part, que le moteur avait refusé de supprimer la commercialisation de mots clefs communs à ses annonceurs, et l'affichage de leur campagne publicitaire en fonction de ces mots.

La société Google ayant accepté d'interdire l'achat de mot clef reprenant de façon exacte les marques de la société BDV, on en déduit que c'est en raison de la commercialisation de mots clefs communs, et de l'utilisation de son système de requête large, que la société Google a finalement été condamnée.

Or, la commercialisation d'un seul mot clef commun ne correspondant pas à une marque ne devrait pas être constitutif de contrefaçon.

La décision rendue par le tribunal apparaît donc sur ce point contestable. En effet, ce n'est que si l'association de ces mots est identique ou similaire à la marque que la contrefaçon pourrait exister.

Néanmoins, à la lecture de la décision, il apparaît que la société Google a davantage été condamnée pour son système de requête large, que pour avoir commercialisé des mots clefs communs. Il convient par conséquent d'examiner la question de la requête large ou "broad match".

2) Le système de la requête large ou "broad match"

Rappelons que ce système permet d'afficher une annonce alors même qu'un seul des mots clef est contenu dans la requête.

Comme l'explique la lettre R&R de mars 2003, le système de la requête large revient à effectuer une recherche avec l'opérateur booléen "OU" : chaque mot contenu dans la requête est recherché dans la base de donnée, et si une donnée correspond à l'un de ces mots, elle s'affiche dans la page de résultat.

C'est ce système qui était à l'origine adopté par les outils de recherche pour l'affichage de leurs contenus éditoriaux, non commerciaux. Il présente l'avantage de fournir un large résultat, mais l'inconvénient de créer parfois du "bruit", en affichant des résultats non pertinents. En raison de ces inconvénients, les moteurs adoptent désormais un système inverse en considérant qu'une requête simple composée de plusieurs mots clefs équivaut à une recherche avec les opérateurs booléens "ET".

Google est l'une des premières sociétés à avoir utilisé ce système pour ses résultats éditoriaux. En effectuant une recherche sur les termes "bourse des vols", seuls les pages contenant les mots "bourse" ET "vols" s'affichent dans la page de résultat du moteur.

En l'espèce, pour l'affichage de ses liens commerciaux, Google utilise le système de la requête large. Et le tribunal condamne l'utilisation de ce système en ce qu'il permet d'afficher des encarts commerciaux appartenant à des sociétés concurrentes, lorsque ces dernières ont acheté un des mots contenus dans la requête.

L'utilisation de ce système est il, pour autant, constitutif de contrefaçon de marque ?

A priori il conviendrait de répondre par la négative : le moteur peut utiliser en effet un seul mot clef, appartenant au langage commun, pour afficher l'annonce publicitaire. Et les mots clefs communs n'étant pas protégeables à titre de marque, aucune contrefaçon de marque ne devrait avoir lieu.

Néanmoins l'utilisateur, lui, effectue une recherche sur la marque "bourse des vols".

Et il est vrai que lorsqu'il effectue une telle recherche, l'utilisateur s'attend vraisemblablement davantage à trouver des résultats correspondants à la société BDV qu'à des concurrents.

En cela, la décision paraît difficilement contestable.

Par conséquent, Google devrait peut-être utiliser, pour ses résultats commerciaux, le même système qu'elle utilise pour ses résultats éditoriaux.

Dans ce cas, l'outil considérant que la requête est effectuée avec un "ET", seuls les annonceurs ayant acheté les mots clefs "bourse" ET "vols" verraient leurs annonces s'afficher.

Ce serait là un filtre qui permettrait d'éviter bon nombre d'annonceurs concurrents d'apparaître. Reste que, même avec une telle technique, l'outil de recherche devra toujours faire face à l'achat de marque par ses annonceurs. Le système de requête avec un "ET", n'empêchera pas en effet à des annonceurs d'acheter plusieurs mots clefs communs identiques ou similaires à des marques. Un annonceur pourrait ainsi acheter les mots clefs "bourse" et "vols".

Dans ce cas, Google devra supprimer le groupe de mots clefs contrefaisants, voire un seul mot clef, pour éviter la confusion. On imagine aisément que le moteur aura des difficultés pour savoir dans quel cas existe une contrefaçon. Mais l'on sait également que les contrats d'affichage publicitaire conclus entre le moteur et l'annonceur prévoient la responsabilité des annonceurs en cas de contrefaçon. A supposer que la responsabilité du moteur soit engagée, celui-ci pourra alors se retourner contre l'annonceur, afin de faire jouer la garantie. Ce qui paraît difficilement possible avec le système actuel dans la mesure où l'annonceur achète un mot clef correspondant à un nom commun, et n'est en rien responsable des choix techniques dans l'affichage de ses résultats par l'outil de recherche.

En adoptant un système de requête comparable à celui de son contenu éditorial, Google pourrait ainsi résoudre bon nombre de contentieux à venir. Mais il se couperait certainement de fortes recettes financières générées par le système actuel du "broad matching"...

Ce qui ne signifie pas que tous les problèmes relatifs au "position squatting" seront réglés. Loin de là. Mais en tous cas, qu'un grand bout de chemin aura été accompli, vers plus de sérénité pour le moteur de recherche... et ses annonceurs.