

## Contrefaçon de marque et liens sponsorisés : Qui est responsable ?

[Retour au sommaire de la lettre](#)

*Les liens sponsorisés défraient actuellement la chronique et ont généré plusieurs procès pour contrefaçon de marque. Murielle Cahen, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies, tente dans cet article de faire le point sur la juridiction en place et la jurisprudence en la matière...*

La recherche d'information est le mode de diffusion le plus fréquent de données, de produits et de services sur Internet. Il s'effectue notamment grâce à des outils de recherche. L'objectif premier du référencement sur ces outils est d'être présent dans les bases de données des moteurs de recherche et des annuaires pour que l'on puisse y trouver rapidement et facilement le site visé, si possible en meilleure position que ses concurrents. Pour cela, il faut qu'il apparaisse sur la première page voire en tête de la liste des résultats affichés après une requête par mots clés.

Les outils de recherche sont de deux sortes :

- Outils humains comme les annuaires, les guides ou les répertoires, qui apparaissent comme des répertoires de sites classés par thèmes, construits manuellement sur demande du titulaire du site notamment par des systèmes de déclaration volontaire.
- Outils automatiques ou moteurs de recherche, qui sont fondés sur des programmes de navigation appelés "robots" qui parcourent les pages web et leurs liens de manière continue et indexent de façon automatique l'information trouvée, à partir de mots clés, contenus soit dans l'adresse URL d'un document HTML, soit dans le titre ou le texte d'une page, ou révélés en utilisant les balises "méta-tags" insérées dans le code source HTML du document (ce système est de moins en moins utilisé aujourd'hui), ou même selon l'indice de popularité des sites.

Avant d'enregistrer un site dans un moteur de recherche, il convient de déterminer grâce à quels mots clés l'éditeur souhaite que les internautes le trouvent. Depuis quelques temps, en effet, les moteurs de recherche proposent aux titulaires de sites d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche en achetant des mots clés par un système d'enchères, c'est la technique dite des liens commerciaux ou des liens sponsorisés. Ce référencement publicitaire rompt clairement avec les critères automatiques et objectifs qui gouvernent habituellement le fonctionnement des moteurs de recherche et introduit clairement des menaces. Les annonceurs ont très vite compris l'intérêt évident de ce système ingénieux qui consiste avant tout à pouvoir cibler précisément les types d'utilisateurs recherchés selon les mots clés qu'ils saisissent. Si certains se contentent d'acquérir des mots du langage courant pour faire apparaître l'annonce de leurs sites en haut des résultats proposés par le moteur à l'internaute, d'autres achètent des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents. C'est cette technique du positionnement payant qui a récemment donné lieu à un concert de contentieux initiés par les titulaires des marques ayant constaté un usage illicite de celles-ci par des tiers.

### **Un annonceur condamné pour la première fois**

Or dans le cadre des actions en contrefaçon de marques intentées par leurs propriétaires, les moteurs de recherche sont le plus souvent les premiers à voir leur responsabilité recherchée. Mais si les annonceurs - ayant placé l'enchère sur le nom de leur concurrent - se sont en effet longtemps trouvés étrangement absents de ces litiges, un récent arrêt (TGI de Nanterre, 14 décembre 2004, CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google France et autres) a pour la première fois condamné les annonceurs au côté du moteur de recherche pour contrefaçon de marques. Il s'agit dès lors de voir l'évolution de la jurisprudence sur cette question et de se pencher plus particulièrement sur les décisions mettant en cause Google, le plus célèbre moteur de recherche.

Les affaires récentes ont surtout pointé du doigt les dérives du système de liens sponsorisés proposé par Google, notamment par la mise en place du programme "Adwords" (dont le principe est similaire à celui proposé par son concurrent Overture, qui a lui-même été condamné en contrefaçon dans un arrêt du TGI de Nanterre, Société Accor contre Société Overture Services Inc du 17 janvier 2005).

Dans ces litiges, les titulaires de marques se sont plaints de l'usage illicite de leurs marques par leurs concurrents pour obtenir une position privilégiée dans l'affichage des résultats effectué par le

moteur de recherche pour l'internaute qui a introduit une requête correspondant à cette marque ou à un mot de cette marque.

En effet, le signe distinctif est dévoyé et ne sert plus à distinguer les produits ou services du titulaire de la marque mais ceux de son concurrent. Cette technique est appelée le "position squatting" et à titre d'illustration on peut imaginer que quand un internaute effectuera une recherche sur la marque "Quicksilver ", c'est le site "Oxbow" qui s'affichera en tête des résultats. L'annonceur y tire alors un profit certain puisque l'adresse de son site apparaît au premier rang des résultats mais le moteur de recherche y tire également profit du fait de la commercialisation de mots-clés.

En ce qui concerne la contrefaçon de marques par Google, la question principale à laquelle les juges ont dû répondre dans une série de décisions est celle de savoir si Google a lui-même commis un acte non autorisé. Le TGI de Nanterre, le 13 octobre 2003, dans un arrêt (Viaticum et Luteciel contre Google France), s'est prononcé le premier sur cette question qui nécessite de revenir sur le fonctionnement du service Adwords mis en place par Google. L'annonceur peut acheter des mots-clés qui correspondent à des termes du langage courant ou à des marques de tiers. De plus, un système d'assistance à la sélection de mots-clés est également mis à la disposition de l'annonceur ( en l'espèce à partir de "vol", le moteur proposait "bourse des vols"). Enfin, grâce à l'option "requête large" ("broad match"), l'adresse du site de l'annonceur est listé dans les résultats de recherche même lorsque l'internaute fait une requête sur des mots voisins.

### **Google se défend...**

Les arguments de Google s'articulaient en plusieurs points : il opposait d'abord sa bonne foi en prétendant qu'il ignorait que les expressions en question, notamment "bourse des vols", étaient des marques enregistrées. Or, on sait que la mauvaise foi est indifférente en matière de contrefaçon.

Ensuite, et c'était son argument principal, il invoquait le fait qu'il n'avait commis aucun acte positif de contrefaçon puisque c'est l'annonceur seul qui sélectionne les mots-clés. On remarque que dans le cas de l'utilisation de méta-tags comme outil de référencement, cette défense serait recevable (Tribunal de Commerce de Paris, 28 juin 2001) mais en l'espèce, le tribunal considère que "l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon" puisqu'en raison de la formule "requête large", "même si les annonceurs n'ont acquis que les mots communs vol, voyage ou bourse, leur annonce s'affiche automatiquement dès lors que l'un de ces mots figure dans la recherche de l'utilisateur de Google". Le tribunal relève en plus que "Google a intérêt à ce système de requête large". Le juge condamne en fait seulement le système de liens sponsorisés quand il intègre les marques des tiers et qu'il y a alors détournement pour un usage commercial de la marque d'autrui. Google a fait appel de cette décision et la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2005, a éclairci les obligations qui incombent aux moteurs de recherche utilisant ce type de service payant : il n'existe pas d'obligation de surveillance générale concernant la sélection de mots-clés par les exploitants de sites référencés. Toutefois, les moteurs de recherche se doivent de connaître les marques des sociétés qui sont clientes de leur programme ("Adwords" en l'espèce) et qui utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagnes publicitaires. Ils doivent ainsi se livrer à une recherche sérieuse sur les mots-clés proposés aux annonceurs par leur outil de suggestion.

Dans un autre arrêt très intéressant à plus d'un titre, Google invoquait également (TGI de Nanterre, 14 décembre 2004, CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google France et autres) le fait qu'il n'est pas l'auteur des faits de contrefaçon allégués puisque c'est l'action combinée des exploitants des sites et des utilisateurs du moteur de recherche qui est à l'origine de l'affichage des liens commerciaux. Cet argument est rejeté justement par le tribunal qui rappelle sa part active puisque c'est lui qui propose la marque à titre de mots clés à ses clients, le fait que le programme Adwords soit automatisé est inopérant car "c'est un choix économique qui ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle conduisant à un acte de contrefaçon".

Par ailleurs, le tribunal rappelle que le moteur de recherche ne peut se prévaloir des dispositions protectrices relatives à la responsabilité des fournisseurs d'hébergement édictées par l'article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 dans la mesure où Google agit en qualité de régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique de services pour ce qui est de son activité Adwords soit la

fourniture d'espace publicitaire (cette position a également été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2005 précité).

Enfin, en ce qui concerne le principe de spécialité, les juges considèrent cette condition comme remplie dès lors que la marque proposée comme mot-clé a un rapport avec l'activité du client du moteur souhaitant avoir un lien commercial.

### ***Une tendance à la fermeté***

Les autres arrêts confirment la tendance à la fermeté opérée par les tribunaux mais n'appellent pas de précisions particulières (TGI Nanterre, 16 décembre 2004, Hotels Meridien c/ Google France ; TGI Nanterre, Société Accor contre Société Overture, Overture Services Inc, 17 janvier 2005). On remarquera simplement que dans un arrêt du TGI de Paris du 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier contre Google, les faits de l'espèce diffèrent quelque peu dans la mesure où on reprochait au moteur de recherche de proposer l'apposition de mots tels que "imitation, replica, fake, copies, knock-offs" à la marque renommée "Louis Vuitton, Vuitton, LV" pour permettre de placer les messages publicitaires des annonces à la même hauteur que le site officiel vuitton.com en tête de résultat du moteur de recherches.

C'est donc un régime assez sévère que les juges ont choisi d'appliquer aux moteurs de recherche mais il peut être justifié ainsi : les risques que Google prend (ou tout autre moteur de recherche proposant le système de liens sponsorisés) et dont il doit assumer les conséquences sont la contrepartie des profits qu'il retire de la commercialisation de cet outil. En effet, l'intérêt financier de Google est de provoquer un important nombre de clics sur les liens commerciaux et ce nombre de clics va dépendre du nombre de mots clés sélectionnés par les exploitants ainsi que de leur pertinence.

### ***Conclusion : les annonceurs encore relativement épargnés***

Si la possibilité pour les titulaires de marques d'obtenir gain de cause en agissant en contrefaçon de marques contre les moteurs de recherche n'est plus à démontrer, les annonceurs n'ont curieusement pas fait l'objet d'actions aussi nombreuses alors que leur rôle dans l'usage illicite de marques semble être encore plus évident. Il n'existe à ce jour qu'un arrêt du TGI de Nanterre en date du 14 décembre 2004, "CNRRH, Pierre Alexis T. contre Google France et autres" qui a condamné non seulement Google pour les raisons identiques à celles précisées auparavant mais encore les annonceurs pour contrefaçon et concurrence déloyale. En l'espèce, la société Tiger exerçait une activité d'agence matrimoniale et avait choisi comme mot-clé la marque Eurochallenge (agence matrimoniale également) pour faire apparaître son site en tête de liste des résultats. Le défendeur a tenté de relativiser son rôle joué (rôle presque passif selon lui) dans cette affaire en invoquant son absence de faute et en prétendant "qu'il s'est contenté de choisir les mots-clés proposés par Google". Les juges n'ont pas été dans ce sens puisqu'ils ont considéré qu'il lui appartenait de retirer le mot-clé de leur propre liste, peu importe que ce mot-clé ait figuré dans la liste automatique de Google. De plus, la société Tiger ne pouvait légitimement arguer de sa bonne foi (celle-ci étant de toute façon indifférente en la matière) et prétendre ignorer la marque de leur concurrent (contrairement à Google, comme le souligne le Tribunal).

Par conséquent, on peut dire que la question de la responsabilité pour contrefaçon qui pèse sur l'annonceur dans le choix des mots-clés qui déclencheront l'affichage de liens sponsorisés ne pose aucune difficulté particulière, contrairement à celle des moteurs de recherche, dans la mesure où leur rôle actif n'est pas contestable et qu'ils connaissent pertinemment les marques déposées par les professionnels du même secteur ainsi que la protection qui en découle.

***Par Maître Murielle Cahen (<http://www.murielle-cahen.com/>)***