

Google relance la vente de marques en tant que mots clés Adwords à partir du 14 septembre 2010

[Retour au sommaire de la lettre](#)

Domaine :	Recherche	Référencement
Niveau :	Pour tous	Avancé

A partir du 14 septembre 2010, Google ouvre à nouveau les enchères sur les noms de marques pour ses liens sponsorisés Adwords, malgré plusieurs procès allant dans le sens inverse depuis quelques années. Mais une décision de la Cour Européenne de Justice (CJUE) a tout changé dernièrement. Quels seront les impacts de cette réouverture sur le marché de la publicité et les futures décisions juridiques qui en découleront ?...

La justice avait condamné à plusieurs reprises les prestataires de liens sponsorisés, au premier rang desquels Google, pour complicité ou participation à la contrefaçon de marques d'autrui. En effet, ces prestataires autorisaient leurs clients à acheter des marques de tiers, même s'ils n'ont pas de droit sur ces termes. Devant les limites et interdictions posées par la justice, les prestataires ont poursuivi leurs efforts en insistant pour obtenir de la justice européenne (donc supérieure à la justice française) une position favorable. C'est dans ce cadre qu'une question préjudicielle a été posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) concernant la légalité de ces services. La réponse, obtenue le 23 mars 2010 (*CJUE 23 mars 2010, Google France et Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, CNRRH* - <http://www.juriscom.net/documents/cjue20100323.pdf>), a été "répercutée" en droit français le 13 juillet 2010 (*Cour de cassation, Chambre commerciale – 4 arrêts – voir le communiqué de la Cour de cassation* http://www.courdecassation.fr/IMG/File/Communique_adwords_google_2010_07_13%283%29.pdf). Google en tire les conséquences et libéralisera à nouveau son service Adwords le 14 septembre 2010 .

Les problématiques juridiques en jeu

De par son fonctionnement de réservation de marques de tiers, le service Adwords soulève une problématique de contrefaçon potentielle de marque :

- les plaignants arguent que les liens sponsorisés peuvent constituer des actes de contrefaçon de marques ;
- les défendeurs se réfugient classiquement derrière le régime d'irresponsabilité des hébergeurs (en vertu de la Directive Commerce électronique, tout intermédiaire est irresponsable des contenus qu'il "héberge", sauf s'il a été prévenu préalablement et n'a rien fait).

La contrefaçon de marque

S'il est possible de dégager un courant constant de jurisprudence au bout de quelques années, l'on pourrait alors globalement indiquer que les Tribunaux jugeaient régulièrement que la vente des mots-clés constituant des marques est un acte de contrefaçon (*pour une excellente étude sur la question, datée d'octobre 2006, voir "les fournisseurs de liens sponsorisés peuvent-ils encore être contrefacteurs?" – Legipresse 2006, n°235, p.118*).

Ainsi, tant les juridictions de première instance que celles d'appel ont fréquemment conclu que de telles pratiques peuvent être constitutives de contrefaçon de marques. La mise à disposition de marques en tant que mots-clés pouvant être réservés ainsi que la juxtaposition à certains termes (par exemple, au terme "fake" pour Louis Vuitton : *CA Paris, Louis Vuitton c/ Google, 28 juin 2006 – un des trois pourvois suspendus par la Cour de cassation pour renvoi juridictionnel auprès de la CJCE a été précisément formulé en cassation de cet arrêt d'appel*) ont été autant d'éléments qui ont permis à de nombreuses reprises aux juges de condamner Google sur ce fondement.

Il convient de noter que la plupart des actions introduites devant la justice française n'incluaient pas les annonceurs, pourtant principaux fautifs. En effet, à l'exception d'un jugement (*TC Paris, 5 octobre 2005*), tous les jugements et arrêts en matière de liens

commerciaux incluent le prestataire de service (souvent Google). A tel point que, dans une affaire Gifam, la Cour d'appel de Paris a soulevé le fait que seul Google ait été assignée (sans que les annonceurs ne soient inquiétés) pour débouter les requérants de leur action contre Google sur le terrain de la contrefaçon de marques (alors que le Tribunal avait reconnu que le système Adwords en lui-même pouvait atteindre les droits des titulaires des marques concernées : *CA Paris, 1er février 2008, Gifam et autres / Google France - précité*).

L'irresponsabilité des hébergeurs appliquée aux fournisseurs de liens sponsorisés

Aux termes de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, *"les hébergeurs de données ne sont pas responsables si, dès le moment où ils en ont eu connaissance [d'un fait illicite], ils ont agi promptement pour retirer les données illicites ou en rendre l'accès impossible"*.

Ainsi, il est commun de voir les acteurs d'Internet prétendre être hébergeurs de données de tiers pour bénéficier du régime d'irresponsabilité de principe. C'est précisément l'argument soulevé.

La nouvelle position européenne imposée à la France

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 23 mars 2010 en précisant de manière très claire que : *"Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci,"* ne commet pas de contrefaçon de marque.

Suivant les arguments de Google (développés de manière identique partout dans le monde et devant toutes les juridictions), la CJUE considère que si *"le prestataire du service de référencement opère "dans la vie des affaires" lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même"* un acte de contrefaçon.

En revanche l'éventuelle responsabilité d'une utilisation illicite ou déloyale d'une marque d'un tiers repose désormais sur les annonceurs qui utilisent le service Adwords.

Elle constate *"en effet, du point de vue de l'annonceur, (que) la sélection du mot clé identique à la marque a pour objet et pour effet l'affichage d'un lien promotionnel vers le site sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire, il ne saurait être contesté que l'annonceur en fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé"*.

Pour apprécier l'éventuelle contrefaçon ou l'utilisation déloyale, la CJUE donne le mode d'emploi aux juridictions nationales :

- *"lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine (contrefaçon)*

- *lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque."*

Cette décision émise par l'autorité supérieure s'est donc imposée à la justice française. Dans ce cadre et à titre exceptionnel, la Cour de cassation a fait un communiqué de presse accompagnant les quatre arrêts "légalisant" le service Adwords en France:

"(...) La Cour de cassation, interprétant la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 23 mars 2010, en a déduit que ne commettait pas une contrefaçon (...) le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces. En revanche, la Cour de Cassation a approuvé la décision d'une cour d'appel de condamner pour

contrefaçon l'annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l'annonceur était lié ou non au titulaire de la marque".

Les conséquences pour le marché

Cette décision a permis à Google d'annoncer la réouverture de son service pour la réservation des marques d'autrui. Cette information, peu relayée (sauf par les bons sites), est pourtant une véritable révolution pour tous les métiers du référencement et de la publicité.

En effet, désormais les marques elles-mêmes vont devoir payer et lutter pour obtenir les meilleurs résultats en termes de liens sponsorisés. Ces mêmes marques qui ne pouvaient être "vendues" à des tiers vont désormais être "vendues" à tout le monde. Ces marques, qui n'avaient pas de marché (et donc vendues à des prix modiques), vont désormais voir leur prix exploser. Pour reprendre l'exemple des arrêts de la CJUE et de la Cour de cassation, le terme "Louis Vuitton" ne rapportait rien à Google hier. A partir du 14 septembre, LVMH va devoir payer cher pour conserver ses sites en première position devant tous les distributeurs et sites e-marchands.

Cette décision va donc faire exploser les budgets référencement des grandes marques qui vont devoir découvrir ce nouveau marché et surtout, se battre pour conserver une bonne position.

D'un point de vue plus juridique, les marques vont devoir revoir leur stratégie de défense : les annonceurs utilisant de manière illicite ou déloyale leurs marques seront désormais les seules personnes pouvant être assignées : Google n'est plus un adversaire, mais un partenaire... voire même un juge !

En effet, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, Google ne peut être inquiété "que s'il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées". En conséquence, sauf exception, Google ne sera que difficilement mis en cause par les titulaires de marques.

- De plus, désormais, seul Google aura les informations permettant d'identifier les annonceurs et donc, les personnes à assigner en cas de problème. Lorsque les titulaires des marques voudront poursuivre les auteurs présumés de contrefaçon et/ou d'actes illicites, ils devront coopérer avec Google.

- Enfin, Google a pris le soin de préciser, sur son Blog dédié aux liens sponsorisés Adwords : "Si Google convient que l'annonce en question peut porter à confusion quant à l'origine des biens et services pour les utilisateurs, elle est retirée" (<http://adwords-fr.blogspot.com/2010/08/changements-pour-les-marques-en-europe.html>).

Cette décision juridique est donc une nouvelle importante pour le monde de la publicité en ligne et un signe fort pour les marques qui devront réinventer leur stratégie juridique de défense.

Alexandre Diehl

Avocat à la Cour, cabinet Lawint (<http://www.lawint.com/>)

Réagissez à cet article sur le blog des abonnés d'Abondance :

<http://blog-abonnes.abondance.com/2010/09/google-relance-la-vente-de-marques-en.html>