

Exonération de responsabilité des prestataires de liens sponsorisés pour les marques : Quid des annonceurs ?

[Retour au sommaire de la lettre](#)

Domaine :	Recherche	Référencement
Niveau :	Pour tous	Avancé

Depuis le mois de septembre 2010, Google a à nouveau ouvert les enchères sur les noms de marques pour ses Adwords, suivi peu après par les autres prestataires de liens sponsorisés dans un cadre établi par la justice européenne. Qu'en est-il aujourd'hui, des annonceurs ? Comment savoir sur quel mot clé il est possible de poser des enchères sans encourir les foudres de la loi ou des propriétaires des marques ? Exemple : un revendeur d'automobiles Peugeot doit-il demander l'autorisation pour utiliser cette marque dans ses liens sponsorisés ? Cet article positionne les garde-fous nécessaires afin d'éviter tout problème à vos campagnes de visibilité sur les liens publicitaires en France...

Devant les limites et interdictions posées par la justice en ce qui concerne le domaine des liens sponsorisés, les prestataires ont poursuivi leurs efforts pour obtenir de la justice européenne une position favorable. C'est dans ce cadre que la justice européenne a répondu, 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>), et transposée 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) et précisé l'irresponsabilité *a priori* des prestataires de liens publicitaires. Google en a tiré les conséquences et a libéralisé son service Adwords le 14 septembre 2010 en permettant à tous ses annonceurs d'utiliser les marques déposées.

Si la responsabilité des prestataires de liens sponsorisés est désormais *a priori* écartée, celle des annonceurs est envisageable. Il est donc important de respecter certaines règles de base afin d'éviter toute mise en œuvre de leur responsabilité délictuelle.

L'utilisation des marques

Il convient d'abord de préciser qu'il existe plusieurs "couches" de protection des mots :

- La **marque** (la protection la plus connue) est un titre de propriété industrielle qui est déposé auprès d'un institut public (l'INPI) qui contrôle et vérifie si les critères de base sont respectés afin de délivrer un titre (donc opposable) à un propriétaire. Le propriétaire de la marque dispose alors d'un droit.

- La **dénomination sociale** vise la manière dont une société est désignée telle qu'inscrite auprès du greffe du Tribunal de commerce (ou apparenté pour certaines sociétés). Il y a donc un acte administratif à réaliser également pour pouvoir créer un droit. A l'inverse du droit des marques, la protection n'est pas visée par le Code de la Propriété Intellectuelle et donc, n'est pas régie par une disposition législative. En revanche, c'est la jurisprudence qui a créé cette protection qui se révèle en réalité assez faible.

- Une telle protection est analogue à la protection de termes composant un **nom de domaine** qui est également protégé par la jurisprudence.

Ces couches sont régies différemment et, contrairement à ce que certains soutiennent, la marque est une protection efficace alors que le nom de domaine ou la dénomination sociale (ou l'habitude d'utiliser un mot à titre de "marque" sans l'avoir déposé) n'ont que peu d'efficacité, voire quasiment pas.

L'utilisation des marques était clairement le point central dans les procès des prestataires de liens sponsorisés (comme par ex., Google contre LVMH).

En effet, le fait de déposer une marque, qu'elle soit validée par l'INPI (ou autres organismes) et qu'elle soit exploitée, permet au propriétaire de la marque d'interdire à tout tiers de procéder à :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition de la marque déposée ;
- la suppression ou la modification de la marque déposée. (article 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

En d'autres termes, le propriétaire d'une marque peut interdire à tout tiers d'utiliser sa marque, notamment en "l'achetant" auprès d'un prestataire de liens sponsorisés (par exemple les Adwords de Google).

La justice a désormais exonéré Google et ses concurrents de toute responsabilité (*a priori*) en précisant bien que le fait de "vendre" des mots clés n'est pas une utilisation potentiellement interdite par le propriétaire. En conséquence, seul l'annonceur "achetant" un mot clé qui s'avère être une marque d'un tiers est désormais responsable (*a priori*) et potentiellement condamnable pour contrefaçon (peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 300.000 € d'amende).

En conséquence, lorsqu'une entreprise découvre qu'un tiers a "acheté" un mot clé qui est en réalité une marque déposée, elle devra alerter le prestataire de liens sponsorisés pour le lui signaler et faire retirer le lien commercial concerné.

A ce titre, les prestataires ont déjà mis en place des moyens faciles permettant de porter réclamation (souvent un lien avec un questionnaire aisé à remplir) et l'expérience semble démontrer que ces prestataires coopèrent aisément. Récemment, Google a pris le soin de préciser, sur son Blog dédié au référencement : "*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>).

Si l'entreprise s'estime lésée, elle pourra facilement faire un procès au tiers qui avait acheté le mot-clé protégé par le droit des marques (donc, l'annonceur) pour réclamer des dommages et intérêts.

Toutefois, ce type de réclamation est le cas d'école qui coexiste avec les cas où l'annonceur a acheté en toute bonne foi le mot-clé.

- Soit il ne savait pas que le mot clé est déposé à titre de marque (malgré certaines procédures proposées par les prestataires de liens sponsorisés qui proposent un lien pour vérifier les mots-clés à titre de marque). Dans ce cas, le déréférencement sera probablement acquis, mais la sanction plus aléatoire.

- Soit le mot-clé "acheté" est une "*référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service*" alors que le mot-clé est une marque. C'est le cas typique d'un revendeur "Gillette" qui vend des lames de rasoir Gillette et qui est donc obligé d'utiliser le terme "Gillette" pour pouvoir faire de la communication. Ou encore, on peut utiliser la marque Apple quand on vend des iPad, même si Apple n'a pas donné d'autorisation

En effet, l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "*l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (...) b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine*".

Or, de plus en plus de "contentieux" (ou discussions) portent précisément sur des achats de mots-clés nécessaires pour désigner une vente ou une proposition de service. Dans ce cas, le propriétaire de la marque concernée ne peut pas protester auprès d'un prestataire de liens sponsorisés sauf à démontrer que "*l'utilisation porte atteinte à ses droits*" (article L.713-6 al.3 du Code de la Propriété Intellectuelle). A l'inverse, une telle utilisation est possible par la personne qui a acheté le mot clé seulement si l'achat de ce mot clé est "*nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service*".

Et voilà que les prestataires de liens sponsorisés devenant des juges ayant à trancher toute contestation... Le problème de fond intervient à ce moment car il n'est ni juridiquement, ni

moralement, ni logiquement pas du champ de compétences d'un Google ou d'un Yahoo! de prendre parti et trancher un contentieux juridique. Mais la loi telle qu'interprétée par les juges leur a donné ce rôle... malgré eux.

Aujourd'hui, il devient donc fréquent que le débat sur les marques entre annonceurs et propriétaires de marques ait lieu d'abord auprès des prestataires de liens sponsorisés avant même qu'on se pose la question de porter un tel débat devant un juge (ou pas). Dans la mesure où ces prestataires ne sont ni juges ni arbitres, ils sont peu équipés et formés pour intervenir comme tribunal. La discussion est donc biaisée et il est fréquent que la partie la mieux armée juridiquement (ayant un avocat spécialisé et parlant anglais) soit celle qui sorte vainqueur de tels pré-contentieux...

Le contentieux entre annonceurs et propriétaires de marques connaît donc un nouvel essor qui semble prendre malheureusement un tournant résolument juridique.

La concurrence déloyale

Si certains cas particuliers ne permettent pas une action contre "l'acheteur" du mot-clé, le propriétaire du signe distinctif peut envisager une action sur le terrain de la concurrence déloyale.

La jurisprudence estime effectivement que l'utilisation d'une marque par un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale (par exemple en ce sens CA de Paris, 20 décembre 2006). La "concurrence déloyale" repose sur les principes généraux de la responsabilité civile. Celle-ci permet d'obtenir, devant la justice, la réparation du dommage subi du fait des agissements d'un tiers.

La mise en œuvre de la responsabilité civile du concurrent permet d'obtenir des dommages et intérêts mais est subordonnée à l'existence de trois éléments que la victime doit prouver :

- un dommage, que la victime doit établir ;
- une faute de la part du concurrent (qui est constitué par un acte de concurrence déloyale du fait de l'utilisation frauduleuse de la marque) ;
- un lien de causalité entre les deux.

Les tribunaux apprécient *in concreto* la responsabilité civile, c'est-à-dire que c'est au cas par cas que les juridictions apprécient si il y a eu ou non concurrence déloyale et parasitaire, en fonction de tous les éléments qui leur sont apportés.

Cette possibilité est plus rare et uniquement en cas d'échec des procédures sur le fondement de l'utilisation contrefaisante d'une marque.

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/2011/03/exoneration-de-responsabilite-des.html>