Adwords : où en est-on après le jugement "Auto IES" ?

Retour au sommaire de la lettre

Domaine :	Recherche	Référencement
Niveau :	Pour tous	Avancé

Les affaires autour du droit des marques sont nombreuses dès qu'on évoque les liens commerciaux Adwords. Et leur jugement est parfois surprenant. Une dernière affaire, perdue par la société Auto IES devant la cour de cassation, nous éclaire sur un cas particulier étonnant, le plaignant ayant été débouté alors que ses concurrents avaient acheté des mots clés correspondant à sa marque auprès de Google et de ses liens sponsorisés...

Tous les ans, nous rapportons ici l'avancement de la jurisprudence et des règles applicables à Adwords. Cette année n'y déroge pas puisque la Cour de cassation française (cour suprême en France) nous a gratifié d'une décision en date du 25 septembre 2012 qui complète les précédentes décisions en écartant la responsabilité des annonceurs en cas d'achat de mot-clé de marques de concurrents.

Google avait sollicité, dans les années 2010, l'intervention de la Cour de Justice de l'Union européenne (sorte de cour suprême fédéral de l'Union européenne) pour qu'elle statue sur la responsabilité (ou non) des prestataires de référencement payant. Par décision du 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), la CJUE a précisé l'irresponsabilité *a priori* des prestataires de référencement payant. Google en a ainsi tiré les conséquences et a libéralisé son service Adwords le 14 septembre 2010 en permettant à n'importe qui d'utiliser les marques déposées.

Dans cette relation, la logique pousse à se dire que si le prestataire de référencement payant n'est pas responsable, alors l'annonceur (celui qui achète les mots-clés) est responsable. La Cour de cassation a surpris tout le monde en décidant que non.

Les faits de la décision du 25 septembre 2012

Une société de vente sur Internet de véhicules, la société Auto IES, avait enregistré plusieurs marques dont « Auto IES » et « IES ». Des concurrents ont alors acheté, dans le cadre du programme Adwords, les mots-clés « autoies », « ies » et « auto ies ». La société Auto IES a assigné ses concurrents pour contrefaçon de marques et Google pour mise en cause de sa responsabilité civile.

Conformément aux jurisprudences précédentes, la responsabilité de Google n'a pas été mise en œuvre.

En revanche, les concurrents n'ont pas vu leur responsabilité mise en œuvre au titre de la contrefaçon. Pour écarter la responsabilité des annonceurs, la Cour de cassation a relevé que *« les annonces, qui sont classées sous la rubrique "liens commerciaux" et qui s'affichent sur une colonne nettement séparée de celle afférente aux résultats naturels de la recherche effectuée, avec ces mots clés, sur le moteur de recherche de Google, comportent des messages qui, en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit promu en des termes génériques ou à promettre des remises, sans référence implicite ou explicite aux marques, et sont chacune suivies de l'indication, en couleur, d'un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec la société Auto lES »*

Et de conclure que *« chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas de la société Auto lES ou d'une entreprise qui lui était liée économiquement mais, au contraire, d'un tiers par rapport au titulaire des marques »*.

En d'autres termes, tout le monde a bien reconnu que les concurrents ont utilisé, sans l'autorisation d'Auto IES, les marques de cette dernière, ils n'ont pas été jugés responsables.

Rappel sur le droit des marques

Il convient avant tout 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.

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 référencement payant (par ex. Adwords).

Il existe une exception lorsque 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 « Gilette » qui vend des lames de rasoir Gillette et qui est donc obligé d'utiliser le terme « Gilette » 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 référencement payant 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 »*.

Dans le cas exposé ici, Auto IES avait pris le soin de payer un avocat pour déposer des marques, a dépensé de l'argent et du temps pour pouvoir conserver l'utilisation des termes « IES » et « Auto IES ».

Auto IES n'a jamais donné l'autorisation à ses concurrents d'utiliser ses marques qui les ont pourtant utilisées. Et, sauf erreur d'appréciation de notre part, le terme « IES » n'est pas un terme absolument nécessaire pour vendre des voitures en ligne.

Alors pourquoi Auto IES a perdu son procès ?

Il faut rappeler que la justice française se base sur un principe où le juge ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. Si on lui pose de mauvaises questions, on aura de mauvaises réponses… Il est donc possible qu'Auto IES ait posé les mauvaises questions et ait mis en avant de mauvais arguments (notamment juridiques).

A ce titre, la lecture de la décision nous fait penser qu'il est probable que l'argumentation juridique n'ait pas été optimisée. En effet, la Cour de cassation nous explique que la fonction d'identification d'origine des marques IES et Auto IES n'a pas été atteinte par la réservation et l'utilisation des liens sponsorisés et que, donc, il n'y avait pas contrefaçon. Mais, par de très nombreuses jurisprudences, la Cour de cassation (et surtout les Cours d'appel) n'ont pas hésité à dire l'inverse pendant des années. Par exemple, dans les affaires Louis Vuitton, les juridictions françaises n'ont pas hésité à soutenir (et juger) que la réservation et l'utilisation des marques Louis Vuitton par des tiers, même si le terme n'apparait pas dans l'annonce Adwords, était constitutif de contrefaçon.

Il semble donc qu'il s'agisse plus là d'une décision d'espèce que d'une nouvelle jurisprudence. En effet, si on pousse le raisonnement de la Cour de cassation, personne n'est responsable (ce qui a été le cas dans cette affaire) et une marque n'est plus protégée dans le cadre de la vente de mots-clés Adwords. Cette solution est absolument inacceptable, intolérable économiquement et juridiquement contraire aux principes de droit français.

Nous continuons donc à fortement recommander de ne pas réserver des mots-clés protégés à titre de marque par des concurrents. *A fortiori* parce qu'il existe aussi l'incrimination de concurrence déloyale.

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. 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) ;
- et 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/)