

# L'utilisation de marques déposées en SEO/SEA



Par Alexandre Diehl

|                  |                  |                      |
|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Domaine :</b> | <b>Recherche</b> | <b>Référencement</b> |
| <b>Niveau :</b>  | <b>Pour tous</b> | Avancé               |

*La notion de marque est une donnée stratégique importante pour une entreprise. Et son utilisation, à la fois par la société elle-même comme par ses concurrents, en SEO ou SEA, peut poser bien des problèmes. Un cas récent met en lumière cette problématique et demande une analyse fine de cette jurisprudence. Explications...*

Depuis le début du référencement, tous les professionnels savent parfaitement que l'utilisation de marques de tiers ne peut être faite sans limite. Les nombreuses affaires Louis Vuitton et autres ont permis à la communauté de comprendre les enjeux et les condamnations.

Cette règle parfaitement intégrée par les acteurs souffre malgré tout d'une interprétation originale : si tout le monde sait qu'on ne peut utiliser des termes connus (comme Coca-Cola, Louis Vuitton, etc.) en SEO, nombreux sont ceux qui ne vérifient pas si un terme est protégé au titre du droit des marques. Or, malheureusement pour notre communauté, les offices nationaux, donc l'OHMI en Europe, acceptent un peu tout et n'importe quoi comme marque protégée.

Nous avons eu l'honneur de recueillir le témoignage d'un acteur qui s'est vu poursuivi pour avoir travaillé en SEO sur le terme « conserves », alors que la marque « A vos conserves ! » était protégée. Ce cas particulier est l'occasion de rappeler les règles en vigueur et quelques conseils à suivre.

## **La construction des règles en matière de responsabilité de marques en tant que mots-clés**

Avant de préciser les règles, il convient 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'OHMI (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, 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 « Gillette » qui vend des lames de rasoir Gillette et qui est donc obligé d'utiliser cette marque pour pouvoir faire de la communication. On peut également utiliser la marque Apple quand on vend des iPad, même si Apple n'a pas donné son 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* ».

Pendant longtemps, les moteurs ont été poursuivis pour permettre aux utilisateurs d'acheter, comme mots-clés, des marques de tiers. Google a ainsi été souvent condamné à payer des dommages et intérêts à des marques de luxe, marques reconnues, etc...

Lasse, Google avait sollicité, dans les années 2010, l'intervention de la Cour de Justice de l'Union européenne (sorte de cour suprême fédérale de l'Union européenne) pour qu'elle statue sur la responsabilité (ou non) des prestataires de liens sponsorisés. 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](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. 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 n'est pas responsable, alors l'annonceur (celui qui achète les mots-clés) l'est.

## Le cas de Tom Press

Tom Press est un site de jardinage, cuisine, conservation et transformation de nourriture. Tom Press apparaissait en 1ère position sur Google lorsque le mot clé « à vos conserves » était tapé.

Or, ce terme était une marque déposée par la société CDP Distribution qui édite un site qui, sans être directement concurrent, évolue dans les mêmes sphères. Il est présumé légitimement que Tom Press ne savait pas que ce terme était déposé en tant que marque.

Après avoir dressé un constat d'huissier (qui était par ailleurs mal réalisé, ce qui a créé nombreuses confusions dans les procédures par la suite), la société CDP Distribution a assigné Tom Press.

A ce stade, il convient immédiatement de préciser que plusieurs voies sont possibles :

- Soit la voie de la violation de la marque antérieure en tant que telle : il est alors reproché d'utiliser le même terme et donc, de le reproduire. En droit, cette incrimination s'appelle « contrefaçon » ;
- Soit la voie de la concurrence déloyale : il n'est alors pas reproché d'avoir intrinsèquement reproduit la

marque, mais plutôt d'avoir réalisé un ensemble de faits, dont la reproduction de la marque n'est qu'un parmi d'autre, de telle manière de tirer bénéfice de la marque / réputation d'un autre pour se placer dans son sillage et tirer profit de celle-ci.

En l'état du droit français, on ne peut pas baser un procès sur ces deux fondements, les juges demandant expressément qu'en cas de dualité de fondements, les faits reprochés au titre de la concurrence déloyale ne soient pas les mêmes qu'au titre de la contrefaçon.

La société CDP Distribution a décidé d'assigner au titre de la concurrence déloyale Tom Press, intégrant (sans s'y limiter) la reproduction de la marque « à vos conserves ».

Après quelques tribulations juridictionnelles, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a accueilli la demande de la société CDP Distribution et a interdit à la Sarl TOM PRESS « d'utiliser pour le référencement de son site Web les mots clés de la marque protégée « à vos conserves ! » et fixe en violation de cette interdiction une astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée ».

Cette condamnation doit être mise en relation avec une décision de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 où la cour suprême avait estimé qu'il n'y avait pas de violation des droits du propriétaire de la marque car « 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 X 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 avait bien reconnu que les concurrents ont utilisé, sans l'autorisation de la société concernée, les marques de cette dernière, ils n'ont pas été jugés responsables. La société ayant utilisé les marques de son concurrent n'avait pas été sanctionnée. Mais cette décision était unique en son genre...

Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a été plus loin en prétendant que la « société CDP Distribution est propriétaire de cette marque déposée à l'INPI et la Sarl Tom Press ne saurait ignorer ce fait ». En revanche, sur ce point précis, le Tribunal pose une présomption étonnante : comment peut-on savoir que le terme « à vos conserves » est une marque protégée ? Seuls des faits propres à l'affaire pourraient expliquer une telle présomption qui nous paraît excessive en général. En effet, sauf à vérifier auprès des organismes de marques (il en existe un par pays, soit plusieurs centaines dans le Monde) chaque mot clé sur lequel un référenceur travaille, il est impossible de savoir qu'un terme spécifique est une marque déposée.

Le problème de cette affaire est que le tribunal a été saisi en la forme des référés et ne pouvait donc statuer que sur des points et questions très précis. En d'autres termes, le tribunal n'avait pas le droit de trancher sur l'entière du différend et notamment sur ce que vaut, en droit, la marque « à vos conserves ». D'après nos informations, une procédure est pendante pour déterminer enfin la validité de cette marque et donc, si oui ou non une faute a été commise par Tom Press.

## Les enseignements à tirer de cette affaire

Dans le cas présent, la contrefaçon de la marque a été reprochée à Tom Press. C'est d'ailleurs parce que c'est cette faute qui lui est reprochée que Tom Press va démontrer que le terme « à vos conserves » ne vaut rien en termes de droit des marques.

De plus, de manière générale, 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) ;
- 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.

Il faut donc éviter de faire une faute pour éviter tout acte de concurrence déloyale ou contrefaçon.

A ce titre, quelques principes doivent être respectés :

- La faute de concurrence déloyale se caractérise effectivement plus facilement sur un marché identique entre deux concurrents. Dans ce cas, il est effectivement vrai que les concurrents connaissent les « marques » des autres acteurs du marché et travaillent alors en connaissance de cause sur des mots clés qu'ils savent être des marques de concurrents.

Or, il est assez fréquent qu'en réalité, des termes utilisés ne soient pas déposés auprès de l'INPI ou de l'OHMI par ces concurrents. A l'inverse, il arrive aussi que des entreprises déposent des marques insoupçonnées qui seront autant d'armes à l'égard de concurrents.

En conséquence, dès lors qu'un travail important ou l'achat est effectué sur un mot-clé, il est indispensable de le vérifier au moins sur les bases de l'INPI ([https://bases-marques.inpi.fr/Typo3\\_INPI\\_Marques/marques\\_recherche\\_avancee.html](https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_recherche_avancee.html)) et de l'OHMI (<https://oami.europa.eu/eSearch/>).

- Si un concurrent ou un tiers prévient, par recommandé ou email, que les mots-clés travaillés sont des marques réservés ou enregistrées, il convient d'abord de bien vérifier la validité de ces marques. Si ces marques sont

effectivement enregistrées, il est généralement plus prudent de cesser l'exploitation. En cas de souhait de poursuivre, il faut alors consulter un spécialiste juridique pour limiter les risques de poursuites.

- La tentation est forte d'enregistrer à titre de marque les marques des concurrents. Cette pratique, assez courante, est illégale si le concurrent peut justifier d'un usage ancien, sérieux et continu et prouve la fraude à l'enregistrement. Le risque réside principalement dans l'annulation de la marque et la demande de dommages et intérêts.

De manière plus générale, il est très important de ne pas être naïf ou angélique en termes de discussions de précontentieux. Aucun cadeau n'est fait, aucune morale spécifique n'est respectée. Seuls les intérêts prédominent et le droit est alors le seul fondement des discussions. C'est pour cela qu'il est important de solidifier juridiquement un dossier en cas de « dérapage » dans les discussions avec un tiers propriétaire d'une marque utilisée en tant que mot clé.



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