

Google et les marques une histoire inachevée

Google offre un service de référencement payant dénommé « Adwords » permettant à tout opérateur économique de faire apparaître, au moyen d'une sélection opérée par l'annonceur de mots clés, un lien promotionnel vers son site.

Dans plusieurs affaires, la Cour de cassation avait soulevé des questions préjudicielles devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) visant notamment à savoir si l'utilisation d'un mot clé correspondant à une marque pouvait être, *per se*, considérée comme un usage de marque, soumis à l'autorisation de son titulaire.

En réponse, la CJUE a précisé, par un arrêt du 23 mars 2010 (**aff. jointes C-236/08 et C-238/08, Google c/ Louis Vuitton et autres**) 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, n'en fait pas un usage assimilable à celui d'une marque et ne commet par conséquent pas d'acte de contrefaçon ;
- Le prestataire d'un service de référencement ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées,
- Le titulaire d'une marque est habilité à interdire à l'annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque, de la publicité, **dès lors que cette dernière soulève un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute quant à l'origine des produits et services visés.**

Suite à cet arrêt et sous couvert du droit à l'information des internautes et d'une optimisation des systèmes de recherches permettant d'offrir « *les informations les plus pertinentes et complètes possibles* » en termes de résultats de recherche et de publicité, la société Google a modifié sans attendre les conditions générales d'utilisation de son service Adwords.

En effet, **le 14 septembre 2010, le nouveau règlement Google** (véritables conditions générales de vente) lèvera les restrictions relatives à l'utilisation de marques à titre de mots clés, ce qui signifie que les annonceurs seront désormais autorisés à utiliser (légalement ? mais au risque et péril de qui), en tant que mots clés, des marques détenues par des tiers.

Afin de préserver les droits des titulaires de marques, Google prévoit un système de contrôle a posteriori, permettant aux titulaires de marques ou leurs ayant droits de déposer une réclamation portant sur l'utilisation de leur marque par un tiers s'ils pensent que le texte attaché à une annonce référencée sur le moteur de recherche peut tromper le public quant à l'origine des produits et services mentionnés dans le texte publicitaire considéré.

Retrouvez la lettre d'information sur www.coblence-avocat.com

En application du nouveau règlement, Google s'engage ainsi à mener des investigations sur réclamation du titulaire de la marque afin de déterminer le caractère établi ou non **du risque de confusion**. Dans la mesure où l'annonce soulève un risque de confusion sur l'origine des produits ou services considérés, l'annonce sera alors supprimée mais les dégâts causés pas pour autant réparés.

Ainsi les annonceurs pourront utiliser dans leurs campagnes publicitaires Google dans le seul cadre de l'achat de mots clés des marques détenues par des tiers dans le cadre d'annonces telles que :

- utilisant une marque de manière descriptive ou générique, sans faire référence à la marque en elle-même ;
- pour des produits ou des services concurrents;
- pour des sites informatifs à propos d'un produit ou d'un service correspondant à la marque;
- pour la revente de biens et de services associés à une marque;
- pour la vente de composants, de pièces de rechange ou de produits compatibles liés à une marque.

La seule limite posée à ce système de liberté réside dans la notion de « risque de confusion » qui emmènera les opérateurs économiques dans les méandres et les imprévus de l'interprétation jurisprudentielle.

En effet, selon la CJUE:

« le titulaire d'une marque sera habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ».

Par conséquent, le titulaire de marque devra se contenter d'une protection a posteriori de ses droits, invoquant un risque de confusion et la commission d'actes de parasitisme.

Il est intéressant de relever que, comme en matière de publicité comparative, l'on passe d'une interdiction a priori à un contrôle de licéité a posteriori avec les inévitables aléas et la rétroactivité de la jurisprudence.

L'arrêt de la CJUE et la libéralisation du « jeu de réservation » des mots clés via le service Adwords laisse présager une guerre commerciale et publicitaire sans merci et qui n'a pas fini de soulever des questions relatives au droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence.

Jean-Marc Coblençe & Aurélie Klein

Retrouvez la lettre d'information sur www.coblençe-avocat.com