

## AdWORDS - GOOGLE

### LE CELEBRE SERVICE DE REFERENCEMENT PAYANT DE MOTS CLES DE GOOGLE DEFRAYE UNE NOUVELLE FOIS LA CHRONIQUE JUDICIAIRE



**Par Jean-Charles NICOLLET**  
Juriste en Propriété Intellectuelle,  
Cabinet REGIMBEAU

**Et Evelyne ROUX**  
Associée,  
Responsable du Département Juridique  
Cabinet REGIMBEAU

Par le biais de ce service, Google propose aux utilisateurs de faire apparaître un lien promotionnel renvoyant vers leur site internet par l'achat de mots clés. Ce lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial.

*Les problèmes naissent lorsqu'une société réserve comme mot clé une marque, dont elle n'est pas titulaire, permettant un renvoi vers son site internet posant des contrefaçons de cette marque.*

Conséquence logique, le titulaire de l'une de ces marques (Louis Vuitton) a agi en contrefaçon contre Google. Le litige est arrivé jusqu'en Cour de Cassation qui a elle-même saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles :

- le titulaire d'une marque qui a été réservée à titre de mot clé, auprès d'un opérateur tel que Google, peut-il interdire l'usage qui est fait de sa marque ?
- quelle est la responsabilité de l'opérateur, tel que Google, offrant ce service de référencement ?
- **I - La marque d'un tiers comme mot clé**

La CJUE rappelle que l'article 5 §1 de la directive 89/104/CE offre la possibilité au titulaire d'une marque d'en interdire l'usage par un tiers sans son consentement s'il est fait un usage dans la vie des affaires :

- d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

- d'un signe identique ou similaire désignant des produits ou services identiques ou similaires entraînant ou risquant d'entraîner un risque de confusion pour le public.

La Cour rappelle qu'une des fonctions essentielles de la marque est de garantir l'origine du produit, c'est-à-dire de quelle société ou personne physique il provient.

Pour la CJUE, la question qui se pose dans le cas d'espèce n'est pas de savoir si la réservation d'un mot clé reprenant une marque est légale ou non, mais si le message commercial qui accompagne le lien promotionnel auquel renvoie ce mot clé est de nature à tromper le public sur l'origine des produits commercialisés. Si un risque de confusion existe alors le titulaire de la marque peut faire interdire l'usage qui est fait par le tiers de sa marque.

- **II - La responsabilité de l'opérateur offrant le service de référencement**

Selon la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, l'hébergeur bénéficie d'un régime de responsabilité limitée quand « *son comportement est purement technique, automatique et passif* ».

Dans le cas présent, la CJUE a considéré que Google bénéficie de cette responsabilité limitée au motif qu'il s'agit d'un cas « *de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par l'annonceur* ». Elle ajoute que le fait que le référencement soit un service payant dont les modalités sont fixées par Google ou que cette dernière société donne des renseignements généraux à ses clients n'exclut pas le régime de responsabilité limitée.

Dans un tel cas, Google ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a eu connaissance du caractère illicite des données qu'il stocke ou de l'activité de l'annonceur et qu'il n'a pas promptement retiré ou empêché l'accès aux données.

La CJUE ajoute toutefois que « *le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l'établissement ou dans la sélection des mots clés* » pourrait être retenu par la Cour de cassation.

- **III - Conséquences pratique d'une telle décision pour les titulaires de marques**

Jusqu'alors, les titulaires de marques tentaient de faire cesser la contrefaçon de leur marque et d'être dédommagés pour le préjudice subi en attaquant notamment Google.

Or il est maintenant clair que Google a une responsabilité très limitée en cas de contrefaçon réalisée lors de la réservation de marques à titre de mots clés.

Les titulaires de marques devront donc se retourner contre les sociétés qui ont réservé ces mots clés. Mais à l'heure d'Internet, beaucoup d'entre elles sont des ombres qu'il est difficile d'attraper. Elles disparaissent souvent du

jour au lendemain pour se reconstituer sous un autre nom dans un nouveau pays.

Les titulaires de marques vont devoir dès lors se rabattre sur la responsabilité de l'hébergeur quand il n'a pas agi rapidement pour faire cesser la contrefaçon. Une telle démarche nécessite par exemple la mise en place de systèmes de veille, internes ou externes à l'entreprise, chargés de parcourir Internet à longueur de journée pour repérer les actes de contrefaçon et de mettre ensuite en demeure les hébergeurs de faire cesser cette contrefaçon sous peine de poursuites.

En somme, une nouvelle guerre bien longue et coûteuse pour les titulaires de marques...

Seule consolation, dans un arrêt d'appel du 2 décembre 2009, la Cour d'Appel de Paris (affaire eBay c/ Maceo) a reconnu la compétence du Tribunal français pour un site Internet exploité aux Etats-Unis, uniquement en anglais, mais accessible en France « *sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français* ». Cette décision rendue en matière de marque, qui infirme les orientations prises par la Cour de Cassation le 11 juin 2005 dans son arrêt HUGO BOSS, va dans le même sens qu'une décision de la Cour d'Appel de Paris du 9 septembre 2005 en droit d'auteur (affaire République du Chili c/ Gazmuri) qui a permis de sanctionner la reproduction non autorisée par ses ayants droit d'œuvre du peintre chilien Gazmuri sur le site Internet du musée des beaux-arts du Chili accessible en France. Le juge en a déduit que cette accessibilité justifiait l'existence d'un lien de rattachement avec le territoire français.

## PARIS

Cabinet Regimbeau  
20, rue de Chazelles  
75847 PARIS CEDEX 17  
Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00  
Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99  
Contact : [paris@regimbeau.eu](mailto:paris@regimbeau.eu)

## RENNES

Cabinet Regimbeau  
Espace performance  
Bâtiment K  
35769 ST GREGOIRE CEDEX  
Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50  
Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59  
Contact : [rennes@regimbeau.eu](mailto:rennes@regimbeau.eu)

## LYON

Cabinet Regimbeau  
139, rue Vendôme  
69477 Lyon Cedex 06  
Tel : +33 (0)4 72 83 85 70  
Fax : +33 (0)4 78 24 30 78  
Contact : [lyon@regimbeau.eu](mailto:lyon@regimbeau.eu)

## GRENOBLE

World Trade Center  
5 place RobertSchuman  
BP1510  
38025 Grenoble Cedex 1  
Tél. : +33 (0) 4 76 70 64 79  
Fax : +33 (0) 4 76 28 28 49  
Contact :  
[grenoble@regimbeau.eu](mailto:grenoble@regimbeau.eu)

## MONTPELLIER

Cabinet Regimbeau  
La Coupole Sud  
329, rue Léon Blum  
34000 MONTPELLIER  
Tel : +33 (0)4 99 53 21 70  
Fax : +33 (0)4 99 53 21 75  
Contact :  
[montpellier@regimbeau.eu](mailto:montpellier@regimbeau.eu)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant une atteinte à vos droits sur Internet.

Lien vers la décision : [ARRÊT DE LA COUR \(Grande Chambre\)- 23 mars 2010](#)

*Par Jean-Charles NICOLLET  
Juriste en Propriété Intellectuelle,*

*Et Evelyne ROUX  
Associée,  
Responsable du Département Juridique*

**Cabinet REGIMBEAU**

*Paris, le 20 Avril 2010.*

**A propos du Cabinet Regimbeau :**

*Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.*