

By Alain Strowel, 16 April 2013

## “Marques à vendre”: les contrats en matière d’AdWords portent-ils atteinte aux fonctions des marques?

Le droit de marque se range parmi les droits de propriété intellectuelle, mais, davantage encore que d’autres droits intellectuels, la marque se distingue de la propriété. Car le contrôle que l’on peut obtenir sur un signe quand on l’a enregistré à titre de marque n’est pas comparable à la maîtrise conférée par la propriété sur un bien corporel. Je peux a priori empêcher tout usage par autrui de mon bien, d’autant que la propriété s’accompagne la plupart du temps de la possession qui en renforce l’exclusivité. Il n’en va pas de même en matière de biens intangibles et singulièrement de marques. C’est plutôt l’inverse qui est vrai: seuls les usages expressément réservés par la loi au titulaire de marque peuvent être interdits. Quels sont les usages que le titulaire de la marque peut interdire?

On connaît la réponse de principe: en Europe, c’est l’article 5 de la directive sur l’harmonisation du droit des marques (Dir. 89/104/CEE codifiée par dans la Dir. 2008/95/CE) et l’article 9 du règlement sur la marque communautaire (Règl. 40/94 remplacé par le Règl. 207/2009) qui définissent l’étendue du droit de marque en spécifiant à quelles conditions on peut interdire l’usage d’un signe protégé. Parmi les formes d’atteintes, on retrouve l’hypothèse de la double identité (identité du côté des signes et du côté des produits/services). Comme le rappelle le considérant 11 de la directive marques, la protection est, en ce cas, “absolue”. Comment comprendre ce terme qui fait penser à l’immense maîtrise que confère l’article 544 du Code civil au propriétaire: “droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue”? On avait cru que cela permettait à son titulaire d’obtenir une interdiction automatique sans besoin de vérifier si, par exemple, l’usage est susceptible de créer un risque de confusion quant à l’origine des produits ou services.

La Cour de justice de l’UE a précisé les contours de la protection par la marque en définissant le périmètre de l’exclusivité à travers les fonctions de la marque. C’est en particulier la jurisprudence sur les usages de marques à titre de mots clés à finalité publicitaire, encore appelés AdWords, qui a contribué à délimiter le champ de l’exclusivité.



qu’ils distribuent. On ne peut par principe interdire aux autres opérateurs de se faire connaître en se référant aux marques *leaders* sur le marché : la publicité comparative doit rester permise sans quoi les nouveaux entrants ne peuvent se « démarquer ». Bannir a priori la vente de marques comme mots clés n’est donc pas admissible (notamment pour les distributeurs de produits marqués opérant hors du réseau de distribution officiel).

Encore faut-il respecter les exigences de loyauté et d’information du public. Si l’on ne peut jamais s’opposer aux pratiques des moteurs de recherche, on court le risque d’autres confusions, plus graves pour les consommateurs: les moteurs de recherche seraient par exemple libres d’utiliser les marques de tiers en permettant à des annonceurs de payer pour apparaître en haut des résultats naturels (en principe « objectifs ») déclenchés par une requête sur une marque de tiers. Autre conséquence négative : les annonceurs pourraient payer les moteurs de recherche pour rediriger automatiquement les internautes vers leur site lorsqu’un internaute utilise la marque d’un concurrent comme requête de recherche (on n’aurait plus de lien commercial visible, mais une orientation automatique du trafic Internet vers le plus offrant). La question de la pratique de vente de marques soulève donc de vraies questions d’intégrité de la communication sur Internet qui dépassent les conflits d’intérêt entre titulaires de marque et annonceurs concurrents. Il en va de la qualité de l’information trouvée en ligne.

Mais revenons-en aux textes et à la question qui est posée: la jurisprudence AdWords de la CJUE est-elle conforme aux textes applicables?

Vous lirez à ce sujet l’article d’Emmanuel Cornu dans le *Journal des Tribunaux* (“*Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur Internet*”, *J.T.*, 2012, p. 821-827). Partagez-vous son point de vue selon lequel “*la jurisprudence de la Cour ... conduit à des conséquences étonnantes tant au regard du libellé de[s] articles 5 de la Directive et 9 du Règlement] que de l’intention du législateur de l’Union*” (p. 825)?



Merci pour vos réponses!