



<http://www.crid.be>



Vente de mots clés et droit des marques (approche de droit européen)

Alexandre Cruquenaire

Maître de conférences à la Faculté de Droit de Namur (FUNDP)

Chercheur au CRID

Avocat (elegis – Hannequart & Rasir)



Plan de l'exposé

- ❑ Les principes applicables (droit européen)
- ❑ Ce que (ne) fait (pas) Google
- ❑ Comment appréhender juridiquement la vente de mots clés



Les principes applicables

□ Deux textes de base :

- ⊕ Directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Dir.) → droit des marques nationaux (harmonisés)

- ⊕ Règlement 40/94 sur la marque communautaire (RMC) → droit de la marque communautaire



Les principes applicables

- ❑ Le cœur du régime de protection est la fonction de base de la marque : la garantie de provenance des produits/services
- ❑ distinction entre deux types d'actes interdits sauf autorisation du titulaire de la marque (art. 5 Dir. & art. 9 RMC) :
 - Usage « au titre de marque » (protection de la fonction de garantie d'origine)
 - Usage « à des fins autres que distinguer des produits ou services » (protection de la fonction publicitaire - option Dir.)



Les principes applicables

- Usage « au titre de marque » - plusieurs hypothèses :
 - ⊕ 5.1. a) Dir. (9.1. a RMC): signe identique + produits/services identiques
 - ⊕ 5.1.b) Dir. (9.1.b RMC) : signe identique **ou similaire** + produits/services identiques **ou similaires**
 - ⊕ 5.2 Dir (9.1 c RMC) : signe identique **ou similaire** + produits/services **différents**



Les principes applicables

- ❑ Usage « à d'autres fins que distinguer des produits ou services » (art. 5.5. Dir)



	Signe identique Prod./serv. identiques	Signe ident. ou similaire Prod/serv. ident. ou similaires	Signe ident. ou similaire Prod/serv. différents	Usage autre que distinguer produits/services
Usage dans la vie des affaires	✓	✓	✓	
Risque de confusion		✓		
Renommée de la marque dans l'Etat membre			✓	
Absence de juste motif			✓	✓
Tire indûment profit ou porte préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque			✓	✓



Plan de l'exposé

- ❑ Les principes applicables (droit européen)
- ❑ Ce que (ne) fait (pas) Google
- ❑ Comment appréhender juridiquement la vente de mots clés



Ce que (ne) fait (pas) Google

- distinction entre moteur de recherche et services de régie publicitaire
- services d'aide à la création d'une annonce publicitaire
- conseils sur la présentation de l'annonce
- conseils sur le choix des termes de référencement de l'annonce (outil de « suggestion » de mots clés)
- affichage du lien publicitaire lorsque le mot clé choisi est utilisé par un internaute pour effectuer une recherche



Ce que (ne) fait (pas) Google

□ schéma contentieux classique :

- ⊕ une société choisit une marque d'un concurrent dans les mots clés utilisés pour référencer son annonce publicitaire sur Google
- ⊕ un contrefacteur utilise la marque dont les produits sont copiés pour référencer son annonce publicitaire sur Google
- ⊕ pour résoudre le problème « à la source », le titulaire de marque se retourne contre Google



Plan de l'exposé

- ❑ Les principes applicables (droit européen)
- ❑ Ce que (ne) fait (pas) Google
- ❑ Comment appréhender juridiquement la vente de mots clés



La vente de mots clés : analyse juridique

- observation préalable : affinement progressif de la jurisprudence
 - ⊕ premières décisions → souvent, affirmation « péremptoire » que contrefaçon
 - ⊕ ensuite, analyse plus fouillée de la situation et du rôle de Google



La vente de mots clés : analyse juridique

□ Google peut-elle être exonérée de toute responsabilité en vertu de la directive e-com ?

⊕ Argument de Google : je suis un simple hébergeur de messages publicitaires

⊕ deux arguments contre :

- Le régime de non-responsabilité est dérogatoire au droit commun et ne peut être interprété de manière extensive ; or, l'article 21 (dir. e-com) prévoit expressément que l'activité de moteur de recherches n'est pas visée ;
- Dans l'économie de la directive, l'exonération de responsabilité se justifie par le fait que l'hébergeur n'intervient pas dans la détermination du contenu (rôle passif) ; or, Google joue un rôle actif, notamment en suggérant des mots clés => Google n'est pas un simple intermédiaire technique du réseau ; © A. Cruquenaire 28/09/2007



La vente de mots clés : analyse juridique

Par rapport à l'usage « au titre de marque » :

dans la vie des affaires ?

⊕ Usage dans le cadre d'une activité exercée en dehors de la sphère privée et dont le but est de réaliser un avantage économique

⊕ ici, incontestable

Quels produits/services prendre en compte ?

⊕ il faut distinguer

- les produits/services offerts par l'annonceur
- les services offerts par Google



La vente de mots clés : analyse juridique

- usage « au titre de marque » ?
 - ⊕ Argument de Google : la marque n'est pas utilisée pour distinguer l'origine de mes services => ces dispositions ne sont pas applicables
 - ⊕ Jurisprudence divisée :
 - Argument retenu dans certaines décisions (Gifam e.a.)
 - Argument écarté par certaines décisions (Louis Vuitton e.a.)
 - Argument « évité » dans d'autres
 - ⊕ Cf. jurisprudence CJCE (Arsenal c. Reed)



La vente de mots clés •



is
le

ue

e
)

lu



La vente de mots clés : analyse juridique

⊕ Quid pour Google ?

- Replacer l'arrêt Arsenal dans son contexte (cf. considérant 14)
- Deux réserves :
 - ◆ Dans Arsenal, produits identiques ; pour Google ≠
 - ◆ Dans Arsenal, action initiée contre le fournisseur de produits illicites
- Est-ce que c'est bien l'offre de mots clés correspondant à des marques qui est de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques (garantie d'origine) ?
- Argument CA Versailles 2 nov 2006 (Overture) :
 - ◆ Overture fait un double usage des marques :
 - dans la suggestion de mots clés → pas de contrefaçon car suggestion faite « dans l'abstrait »
 - dans l'affichage d'un lien publicitaire en réponse à une recherche d'un internaute → si l'usage du signe n'est pas en lien avec l'offre de produits/services authentiques, contrefaçon



La vente de mots clés : analyse juridique

- ◆ Analyse critique:
 - l'argument suppose une analyse des services offerts par l'annonceur, ce qui complique la tâche de « contrôle » qui serait imposée à Google
 - l'argument repose sur une analyse judicieuse de l'activité du type de celle de Google, car il est indéniable que le service offert par Google l'est en deux temps :
 - 1) aide à la création du lien publicitaire (suggestion mots clés)
 - 2) affichage du message publicitaire lorsqu'un internaute fait une recherche sur le mot clé « acheté »
 - dans l'esprit du public, le lien est fait entre le titulaire de la marque et le site proposant de manière illicite des produits/services et non entre le titulaire de la marque et les services de Google
- ⊕ CCL : usage « au titre de marque » ??? Plutôt non



La vente de mots clés : analyse juridique

Par rapport à l'usage « à d'autres fins »:

❑ tire indûment profit de la renommée ou lui porte préjudice :

⊕ tire indûment profit (aff. Méridien):

- Le système de rémunération du service de Google est basé sur la popularité du mot clé ;
- Les marques vont attirer de nombreux internautes en raison des efforts publicitaires des titulaires pour les faire connaître (aff. Annu)
- Le service Google incite les annonceurs à prendre un maximum de mots clés parmi la liste AdWords



La vente de mots clés : analyse juridique

⊕ porte préjudice :

- l'offre de mots clés ? non
- L'affichage de liens publicitaires en rapport avec une recherche effectuée sur la marque ?
 - ◆ Oui
 - ◆ aff. Annu : dévalorise la marque en l'associant à des contenus illicites



La vente de mots clés : analyse juridique

Observations générales:

❑ l'usage en tant que « référence nécessaire » (art. 6 Dir. – art. 12 RMC) :

⊕ argument Overture : usage signe nécessaire pour désigner les services des annonceurs qui offrent de manière licite les produits/services du titulaire de la marque

⊕ observations préalables :

- argument subsidiaire car joue lorsque a priori contrefaçon
- argument curieux : on ne s'occupe pas du contenu mais...



La vente de mots clés : analyse juridique

- ⊕ portée de la limitation des droits de marque (CJCE):
 - Il faut usage de la marque pour indiquer la destination des services ou des caractéristiques de ces services
 - Il y a nécessité d'usage de la marque lorsque cet usage constitue **en pratique le seul moyen** pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination (aff. Gillette);
 - L'usage doit être conforme aux usages honnêtes (aff. BMW) : cette exigence est l'expression d'une loyauté à l'égard des intérêts du titulaire de la marque ; sera ainsi contraire aux usages honnêtes l'usage de la marque
 - ◆ qui donne à penser qu'il y a un lien commercial avec le titulaire de la marque
 - ◆ qui affecte la valeur de la marque en tirant profit de sa renommée
 - ◆ par le tiers qui présente son produit comme une imitation



La vente de mots clés : analyse juridique

Autres moyens juridiques invoqués:

- responsabilité civile
- concurrence déloyale/parasitaire
- publicité trompeuse



<http://www.crid.be>



Merci de votre attention !