

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Outils de référencement et usage de la marque d'un concurrent

Cruquenaire, Alexandre

*Published in:*

Revue du Droit des Technologies de l'information

*Publication date:*

2013

*Document Version*

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Cruquenaire, A 2013, 'Outils de référencement et usage de la marque d'un concurrent: le droit de la publicité comparative en ligne de mire, note d'observations sous C.J.U.E. (3e ch.), 11 juillet 2013 ', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, numéro 53, pp. 65-82.

#### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

#### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

# C.J.U.E. (3<sup>e</sup> ch.), 11 juillet 2013

Note d'observations d'Alexandre Cruquenaire<sup>1</sup>

PUBLICITÉ TROMPEUSE ET PUBLICITÉ COMPARATIVE – PUBLICITÉ – NOTION – ENREGISTREMENT ET UTILISATION D'UN NOM DE DOMAINE – MOTEUR DE RECHERCHES – RÉFÉRENCIEMENT – UTILISATION DE BALISES MÉTA

MISLEADING AND COMPARATIVE ADVERTISING – ADVERTISING – DEFINITION – REGISTRATION AND USE OF A DOMAIN NAME – SEARCH ENGINE – REFERENCING – USE OF META-TAGS

*Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas une publicité au sens de la directive 2006/114, à défaut de pouvoir être lié à la promotion de la vente de produits ou services. L'usage d'un nom de domaine pour contribuer à la visibilité d'un site web peut, par contre, être qualifié de publicité, car il est de nature à remplir un tel objectif de promotion. L'usage de balises méta d'un site web peut être qualifié de publicité, dans la mesure où ces balises constituent un élément qui contribue au référencement d'un site web.*



*To promote service providing or product sale by the sole registration of a domain name is not possible. It may therefore not be considered as advertising in the meaning of 2006/114 directive. Rather, the use of a domain name may play such a role and then be qualified as advertising. The use of metatags may also be qualified as advertising, since metatags's function is to enhance web sites Internet Search engines referring.*

Siège: M. M. Ilešič (rapp.), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, f.f. de juge de la troisième chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, (juges)

Avocat général: M. P. Mengozzi

Plaid.: Mes P. Maeyaert, P. de Jong, J. Muyldermans et V. Pede et S. Demuynck

Aff. C-657/11

(Belgian Electronic Sorting Technology NV contre Bert Peelaers, Visys NV)

## ARRÊT

**1.** La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la notion de « publicité », au sens

de l'article 2 de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (*J.O. L 250*, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (*J.O. L 149*, p. 22, ci-après la « directive 84/450 »), et de l'article 2 de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (*J.O. L 376*, p. 21).

**2.** Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Belgian Electronic Sorting Technology NV, également dénommée « BEST NV » (ci-après « BEST »), à M. Peelaers et à Visys NV (ci-après « Visys »), société dont ce dernier est un des fondateurs, au sujet de l'enregistrement et de l'utilisation par Visys du nom de domaine « www.bestlasersorter.com » ainsi que de l'utilisation par cette société de balises méta renvoyant à BEST et à ses produits.

<sup>1</sup> Avocat. Maître de conférences à l'Université de Namur (CRIDS).

## JURISPRUDENCE

### Le cadre juridique

#### Le droit de l'Union

**3.** Selon son article 1<sup>er</sup>, la directive 84/450 avait pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

**4.** L'article 2, points 1 à 2 *bis*, de la directive 84/450 contenait les définitions suivantes :

« [...] »

1) publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

2) publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ;

2 *bis*) publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ».

**5.** La directive 84/450 a été abrogée par la directive 2006/114, laquelle est entrée en vigueur le 12 décembre 2007. Compte tenu de la date des faits, le litige au principal est régi en partie par la directive 84/450 et en partie par la directive 2006/114.

**6.** Les considérants 3, 4, 8, 9, 14 et 15 de la directive 2006/114 énoncent :

« (3) La publicité trompeuse et la publicité comparative illicite peuvent entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

(4) La publicité, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, affecte la situation économique des consommateurs et des professionnels.

[...] »

(8) La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables

et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt. Il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci.

(9) Il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. [...] »

[...] »

(14) [I]l peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial.

(15) Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief ».

**7.** L'article 1<sup>er</sup> de la directive 2006/114 décrit l'objet de celle-ci dans les mêmes termes que l'article 1<sup>er</sup> de la directive 84/450.

**8.** À son article 2, sous a) à c), la directive 2006/114 reprend textuellement les définitions de publicité, de publicité trompeuse et de publicité comparative qui figuraient dans la directive 84/450.

**9.** Le considérant 11 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (J.O. L 178, p. 1), précise :

« La présente directive est sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection de la santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires. [...] Ce même acquis communautaire, qui est pleinement applicable aux services de la société de l'information, englobe aussi notamment la directive 84/450[...] ».

**10.** Selon l'article 1<sup>er</sup>, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31, celle-ci a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres. À cette fin, elle rapproche certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l'information et qui concernent le marché intérieur, l'établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridiques et la coopération entre États membres.

**11.** L'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3, de cette directive dispose :

«La présente directive complète le droit [de l'Union] applicable aux services de la société de l'information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments [de l'Union] et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l'information».

**12.** L'article 2, sous f), de ladite directive définit les termes «communication commerciale» comme suit :

«[T]oute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :

- les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
- les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière».

#### **Le droit belge**

**13.** L'article 93, point 3, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (*Belgisch Staatsblad*,

29 août 1991, p. 18712), qui transposait la directive 84/450, définit la notion de publicité comme étant «toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, [quels que soient] le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre». Cette loi a été abrogée et remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (*Belgisch Staatsblad*, 12 avril 2010, p. 20803), qui reprend à son article 2, point 19, la même définition.

**14.** L'article 2, point 7, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information (*Belgisch Staatsblad*, 17 mars 2003, p. 12962), qui transpose la directive 2000/31, définit la notion de publicité en ces termes :

«[...] toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.

Pour l'application de la présente loi, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :

- a) les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ;
- b) les communications élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière».

**15.** En vertu de l'article 2, point 1, de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (*Belgisch Staatsblad*, 9 septembre 2003, p. 45225), est un nom de domaine «une représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet [...]».

#### **Le litige au principal et la question préjudicielle**

**16.** BEST et Visys conçoivent, produisent et commercialisent des trieuses et des chaînes de triage à technologie laser.

**17.** BEST a été fondée le 11 avril 1996. Ses modèles de trieuse portent les dénominations «Helius», «Genius», «LS9000» et «Argus».

## JURISPRUDENCE

**18.** Visys a été fondée le 7 octobre 2004, notamment par M. Peelaers, ancien employé de BEST.

**19.** Le 3 janvier 2007, M. Peelaers a fait enregistrer, pour le compte de Visys, le nom de domaine «www.bestlasersorter.com». Le contenu du site Internet hébergé sous ce nom de domaine est identique à celui des sites Internet usuels de Visys, accessibles sous les noms de domaine «www.visys.be» et «www.visysglobal.be».

**20.** Le 4 avril 2008, BEST a déposé la marque figurative Benelux BEST pour les produits et les services relevant des classes 7, 9, 40 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

**21.** Le 23 avril 2008, un huissier de justice a constaté que, lorsque les mots «Best Laser Sorter» étaient introduits dans le moteur de recherche «www.google.be», ce dernier renvoyait, en tant que deuxième résultat de recherche, après le site Internet de BEST, au site Internet de Visys et que cette dernière utilisait dans ses sites Internet les balises méta suivantes, à savoir «Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, [...] Best nv».

**22.** Estimant que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine «www.bestlasersorter.com» ainsi que l'utilisation desdites métadonnées portaient atteinte à sa marque et à son nom commercial et constituaient des infractions à la réglementation en matière de publicité trompeuse et comparative ainsi qu'à celle relative à l'enregistrement illicite des noms de domaine, BEST a cité, le 30 avril 2008, M. Peelaers et Visys en cessation de ces prétendues atteintes et infractions. En réponse à cette citation, M. Peelaers et Visys ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la marque figurative Benelux BEST.

**23.** Par arrêt du 16 septembre 2008, le voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen a déclaré comme étant non fondées les demandes de BEST à l'exception de celle tirée d'une violation, par l'utilisation des balises méta en question, de la réglementation en matière de publicité comparative et trompeuse. Il a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle introduite par M. Peelaers et par Visys.

**24.** Saisi d'un appel introduit par BEST ainsi que d'un appel incident de M. Peelaers et de Visys, le hof van

beroep te Antwerpen, par un arrêt du 21 décembre 2009, a rejeté l'intégralité des demandes de BEST, en ce compris celle tirée d'une violation des règles en matière de publicité comparative et trompeuse et a annulé la marque figurative Benelux BEST pour défaut de caractère distinctif.

**25.** BEST s'est pourvue en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi. Par un arrêt du 8 décembre 2011, celle-ci a rejeté les moyens invoqués par BEST à l'exception de celui tiré d'une violation de la législation en matière de publicité comparative et trompeuse.

**26.** C'est dans ces conditions que le Hof van cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

«Convient-il d'interpréter la notion de 'publicité' figurant à l'article 2 de la directive [84/450] et à l'article 2 de la directive [2006/114] en ce sens qu'elle englobe, d'une part, l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine et, d'autre part, l'utilisation de [balises méta] dans les métadonnées d'un site Internet?».

#### Sur la question préjudicielle

**27.** À titre liminaire, il convient de relever que BEST demande à la Cour de se prononcer d'office, d'une part, sur la question de savoir si l'article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (*J.O.* 1989, L 40, p. 1), s'oppose à l'enregistrement d'une marque qui est appréhendée comme promotionnelle ou suggestive. D'autre part, BEST invite la Cour à répondre à la question de savoir si la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305), lu en combinaison avec les articles 1<sup>er</sup> et 2 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté

européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (J.O. L 336, p. 1), est subordonnée à la condition qu'il puisse être constaté que ce nom commercial présente un caractère distinctif.

**28.** À cet égard, il importe de rappeler qu'il incombe exclusivement à la juridiction de renvoi de définir l'objet des questions qu'elle entend poser à la Cour. Il appartient en effet aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour (voir arrêts du 16 mars 1999, *Castelletti*, C-159/97, *Rec.*, p. I-1597, point 14; du 6 juillet 2006, *Kersbergen-Lap et Dams-Schipper*, C-154/05, *Rec.*, p. I-6249, point 21, ainsi que du 25 janvier 2007, *Dyson*, C-321/03, *Rec.*, p. I-687, point 23).

**29.** Certes, la Cour a itérativement jugé que, même si, sur le plan formel, une juridiction de renvoi limite sa demande à l'interprétation de certaines dispositions du droit de l'Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d'interprétation dudit droit pouvant être utiles au jugement de l'affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l'énoncé de sa question (voir, notamment, arrêts *Dyson*, précité, point 24; du 26 avril 2007, *Alevizos*, C-392/05, *Rec.*, p. I-3505, point 64, et du 29 janvier 2008, *Promusicae*, C-275/06, *Rec.*, p. I-271, point 42).

**30.** Toutefois, dans la mesure où la juridiction de renvoi a déjà définitivement rejeté les moyens invoqués par BEST, auxquels se rapportent les questions visées au point 27 du présent arrêt, une réponse à ces questions ne saurait plus être considérée comme utile pour la solution du litige dont cette juridiction est saisie.

**31.** Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ces questions qui dépassent le cadre de celle posée par la juridiction de renvoi.

**32.** Par sa question, cette juridiction cherche à savoir si l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et l'article 2, sous a), de la directive 2006/114 doivent être inter-

prétés en ce sens que la notion de « publicité », telle que définie par ces dispositions, couvre, dans une situation telle que celle en cause dans l'affaire au principal, premièrement, l'enregistrement d'un nom de domaine, deuxièmement, l'utilisation d'un tel nom et, troisièmement, l'utilisation de balises méta dans les métadonnées d'un site Internet.

**33.** À l'exception de BEST et du gouvernement italien, toutes les autres parties à la procédure devant la Cour, à savoir M. Peelaers et Visys, les gouvernements belge, estonien et polonais ainsi que la Commission européenne, estiment que l'enregistrement d'un nom de domaine ne saurait être qualifié de publicité. S'agissant, en revanche, de l'utilisation d'un tel nom, seuls M. Peelaers, Visys et la Commission considèrent que celle-ci ne peut, par principe, constituer de la publicité. Quant à l'utilisation de balises méta dans les métadonnées d'un site Internet, BEST ainsi que les gouvernements belge et italien sont d'avis que la notion de publicité englobe, notamment dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une telle utilisation, tandis que M. Peelaers, Visys, le gouvernement polonais et la Commission défendent la thèse contraire. Le gouvernement estonien n'a pas pris position sur ce dernier aspect.

**34.** L'article 2, point 1, de la directive 84/450 et l'article 2, sous a), de la directive 2006/114 définissent la notion de publicité comme étant toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services.

**35.** La Cour a déjà relevé que, eu égard à cette définition particulièrement large, la publicité peut se présenter sous des formes très variées (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2001, *Toshiba Europe*, C-112/99, *Rec.*, p. I-7945, point 28) et n'est donc nullement limitée aux formes de publicité classique.

**36.** Afin de déterminer si une certaine pratique constitue une forme de publicité au sens desdites dispositions, il convient de tenir compte de la finalité des directives 84/450 et 2006/114, qui est, ainsi qu'il résulte de l'article 1<sup>er</sup> de ces directives, de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

## JURISPRUDENCE

**37.** Ces conditions visent, comme la Cour l'a constaté à propos de la directive 84/450 et ainsi qu'il ressort, pour la directive 2006/114, des considérants 8, 9 et 15 de celle-ci, une mise en balance des différents intérêts susceptibles d'être touchés par l'autorisation de la publicité comparative, en permettant aux concurrents de mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables afin de stimuler la concurrence dans l'intérêt des consommateurs et en interdisant, dans le même temps, des pratiques pouvant entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, C-487/07, *Rec.*, p. I-5185, point 68, ainsi que du 18 novembre 2010, *Lidl*, C-159/09, *Rec.*, p. I-11761, point 20).

**38.** Il découle, en outre, des considérants 3, 4 et 8, deuxième phrase, de la directive 2006/114 ainsi que des définitions également larges des notions de « publicité trompeuse » et de « publicité comparative », prévues à l'article 2, points 2 et *bis*, de la directive 84/450 et à l'article 2, sous b) et c), de la directive 2006/114, que le législateur de l'Union a eu l'intention d'établir, au travers de ces directives, un encadrement complet pour toute forme de manifestation publicitaire, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, afin d'éviter qu'une telle publicité porte préjudice tant aux consommateurs qu'aux professionnels et entraîne une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

**39.** Par conséquent, la notion de « publicité », au sens des directives 84/450 et 2006/114, ne saurait être interprétée et appliquée de façon à ce que des démarches entreprises par un professionnel en vue de promouvoir la vente de ses produits ou de ses services, qui sont susceptibles d'influencer le comportement économique des consommateurs et, partant, d'affecter les concurrents de ce professionnel, échappent aux règles de concurrence loyale imposées par ces directives.

**40.** Dans l'affaire au principal, il est constant que l'enregistrement du nom de domaine « www.bestlasersorter.com » par M. Peelaers pour le compte de Visys et l'utilisation par cette dernière de ce nom de domaine ainsi que des balises méta « Helius sorter, LS9000, Genius sorter, Best+Helius, Best+Genius, [...] Best nv » ont été faits dans le cadre de l'activité commerciale de cette société.

**41.** Les parties à la procédure devant la Cour s'opposent ainsi uniquement sur le point de savoir si lesdits actes de M. Peelaers et de Visys peuvent être qualifiés de « forme de communication » qui est faite « dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services », au sens de l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et de l'article 2, sous a), de la directive 2006/114.

**42.** S'agissant, tout d'abord, de l'enregistrement d'un nom de domaine, il convient de constater que celui-ci n'est, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 48 et 49 de ses conclusions, qu'un acte formel moyennant lequel est demandé à l'organisme désigné pour la gestion des noms de domaine de faire figurer, contre paiement, ledit nom de domaine dans sa base de données et de connecter les internautes qui saisissent celui-ci exclusivement à l'adresse IP indiquée par le titulaire de ce nom de domaine. Le seul enregistrement d'un nom de domaine ne signifie, toutefois, pas encore que celui-ci sera effectivement utilisé par la suite pour créer un site Internet et qu'il sera par conséquent possible pour les internautes de prendre connaissance de ce nom de domaine.

**43.** Or, au vu de la finalité des directives 84/450 et 2006/114, rappelée aux points 36 à 38 du présent arrêt, il ne saurait être considéré qu'un tel acte purement formel, qui, à lui seul, n'implique pas nécessairement la possibilité d'une prise de connaissance du nom de domaine par les consommateurs potentiels et qui n'est donc pas susceptible d'influencer le choix de ces derniers, constitue une forme de communication dans le but de promouvoir la fourniture des produits ou des services du titulaire du nom de domaine, au sens de l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et de l'article 2, sous a), de la directive 2006/114.

**44.** Certes, ainsi que le fait valoir BEST, l'enregistrement d'un nom de domaine a pour conséquence de priver les concurrents de la possibilité d'enregistrer et d'utiliser ce nom de domaine pour leurs propres sites. Toutefois, le seul enregistrement d'un tel nom de domaine ne contient en lui-même aucune communication publicitaire, mais constitue tout au plus une restriction des possibilités de communication de ce concurrent, laquelle peut, le cas échéant, être réprimée par d'autres dispositions légales.

**45.** En ce qui concerne, ensuite, l'utilisation d'un nom de domaine, il est constant que, dans l'affaire au prin-

cipal, est mis en cause le fait que Visys utilise le nom de domaine «www.bestlasersorter.com» pour héberger un site Internet dont le contenu est identique à celui des sites Internet usuels de Visys, accessibles sous les noms de domaine «www.visys.be» et «www.visys-global.be».

**46.** Une telle utilisation a manifestement pour but de promouvoir la fourniture des produits ou des services du titulaire du nom de domaine.

**47.** En effet, contrairement à ce que font valoir M. Peelaers et Visys, ce n'est pas seulement par le biais d'un site Internet hébergé sous le nom de domaine que ce titulaire entend promouvoir ses produits ou ses services, mais également par l'utilisation d'un nom de domaine choisi avec soin, destiné à inciter le plus grand nombre d'internautes possible à visiter ce site et à s'intéresser à son offre.

**48.** En outre, une telle utilisation d'un nom de domaine, lequel fait référence à certains produits ou à certains services ou encore au nom commercial d'une société, constitue une forme de communication, qui s'adresse aux consommateurs potentiels et suggère à ceux-ci qu'ils trouveront, sous ce nom, un site Internet en rapport avec lesdits produits ou services, ou encore avec ladite société. Un nom de domaine peut, par ailleurs, être composé, partiellement ou totalement, de termes laudatifs ou être perçu, en tant que tel, comme vantant les mérites du produit et du service auxquels renvoie ce nom.

**49.** Cette conclusion n'est pas infirmée par la circonstance, invoquée par M. Peelaers et par Visys, ainsi que par la Commission, que l'article 2, sous f), de la directive 2000/31 définit la notion de communication commerciale en précisant notamment que «[n]e constituent pas, en tant que telles, des communications commerciales [...] les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique».

**50.** À cet égard, il convient de constater que l'exclusion, prévue à l'article 2, sous f), de la directive 2000/31, de certaines informations et communications de la notion de communication commerciale ne signifie nullement que ces informations et ces communications seraient également exclues de la notion de «publicité», au sens de l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et

de l'article 2, sous a), de la directive 2006/114, cette dernière notion étant définie en incluant expressément toute forme de communication.

**51.** Cette constatation est d'ailleurs corroborée non seulement par le fait que les directives 84/450 et 2006/114, d'une part, et la directive 2000/31, d'autre part, poursuivent, ainsi qu'il résulte de leur article 1<sup>er</sup>, des objectifs différents, mais surtout par le fait qu'il découle clairement du considérant 11 et de l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 3, de la directive 2000/31 que celle-ci s'applique sans préjudice du niveau existant de protection des intérêts des consommateurs et que la directive 84/450 et, partant, la directive 2006/114 également restent pleinement applicables aux services prestés dans le cadre de la société de l'information.

**52.** Enfin, quant à l'utilisation de balises méta dans les métadonnées d'un site Internet, il est constant que, dans l'affaire au principal, est mis en cause le fait que Visys a inséré dans les métadonnées, et donc dans le code de programmation de ses sites Internet, les balises méta «Helius sortir, LS9000, Genius sortir, Best+Helius, Best+Genius, [...] Best nv», lesquelles correspondent aux dénominations de certains produits ainsi qu'à l'acronyme du nom commercial de BEST.

**53.** De telles balises méta constituées de mots clés («keyword metatags»), qui sont lues par les moteurs de recherche lorsque ceux-ci balaisent l'Internet en vue de procéder au référencement des nombreux sites s'y trouvant, constituent l'un des facteurs permettant à ces moteurs d'effectuer un classement des sites en fonction de leur pertinence au regard du mot de recherche introduit par l'internaute.

**54.** Ainsi, l'utilisation de telles balises correspondant aux dénominations des produits d'un concurrent et au nom commercial de celui-ci aura, en règle générale, pour effet que, lorsqu'un internaute à la recherche des produits de ce concurrent introduit l'une de ces dénominations ou ce nom dans un moteur de recherche, le résultat naturel affiché par celui-ci sera modifié au profit de l'utilisateur de ces balises méta et le lien vers son site Internet sera inclus dans la liste de ces résultats, le cas échéant à proximité directe du lien vers le site Internet dudit concurrent.

**55.** S'agissant plus particulièrement de l'utilisation des balises méta en cause dans l'affaire au principal,

## JURISPRUDENCE

il a été établi que, lorsqu'un internaute introduisait les mots « Best Laser Sorter » dans le moteur de recherche « www.google.be », ce dernier renvoyait, en tant que deuxième résultat de recherche, après le site Internet de BEST, au site Internet de Visys.

**56.** Or, dans la plupart des cas, l'internaute introduisant la dénomination du produit d'une société ou le nom de celle-ci en tant que mot de recherche vise à trouver des informations ou des offres sur ce produit spécifique ou sur cette société et sa gamme de produits. Dès lors, lorsque sont affichés, dans la liste des résultats naturels, des liens vers des sites proposant des produits d'un concurrent de cette société, l'internaute peut percevoir ces liens comme offrant une alternative par rapport aux produits de ladite société ou penser que ceux-ci mènent à des sites proposant les produits de cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2010, *Google France et Google*, C-236/08 à C-238/08, *Rec.*, p. I-2417, point 68). Tel est *a fortiori* le cas lorsque les liens vers le site Internet du concurrent de ladite société se trouvent parmi les premiers résultats de recherche, à proximité de ceux de cette même société, ou lorsque le concurrent utilise un nom de domaine qui fait référence au nom commercial de celle-ci ou à la dénomination de l'un de ses produits.

**57.** Dans la mesure où l'utilisation de balises méta correspondant aux dénominations des produits d'un concurrent et au nom commercial de celui-ci dans le code de programmation d'un site Internet a donc pour conséquence qu'il est suggéré à l'internaute, qui introduit l'une de ces dénominations ou ce nom comme mot de recherche, que ce site a un rapport avec sa recherche, une telle utilisation doit être considérée comme une forme de communication, au sens de l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et de l'article 2, sous a), de la directive 2006/114.

**58.** Contrairement à ce que font valoir M. Peelaers et Visys, est sans pertinence à cet égard le fait que ces balises méta demeurent invisibles pour l'internaute et que leur destinataire direct est non pas celui-ci, mais le moteur de recherche. Il suffit de constater à cet égard que, selon lesdites dispositions, la notion de publicité englobe expressément toute forme de communication, en incluant donc également des formes de communication indirecte, *a fortiori* lorsque celles-ci sont suscep-

tibles d'influencer le comportement économique des consommateurs et ainsi d'affecter le concurrent au nom ou aux produits duquel les balises méta font allusion.

**59.** Il ne fait, par ailleurs, pas de doute qu'une telle utilisation de balises méta constitue une stratégie de promotion en ce qu'elle vise à inciter l'internaute à visiter le site de l'utilisateur et à s'intéresser aux produits ou aux services de celui-ci.

**60.** Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l'article 2, point 1, de la directive 84/450 et l'article 2, sous a), de la directive 2006/114 doivent être interprétés en ce sens que la notion de « publicité », telle que définie par ces dispositions, couvre, dans une situation telle que celle en cause au principal, l'utilisation d'un nom de domaine ainsi que celle de balises méta dans les métadonnées d'un site Internet. En revanche, n'est pas englobé par cette notion l'enregistrement, en tant que tel, d'un nom de domaine.

#### Sur les dépens

**61.** La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L'article 2, point 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et l'article 2, sous a), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, doivent être interprétés en ce sens que la notion de « publicité », telle que définie par ces dispositions, couvre, dans une situation telle que celle en cause au principal, l'utilisation d'un nom de domaine ainsi que celle des balises méta dans les métadonnées d'un site Internet. En revanche, n'est pas englobé par cette notion l'enregistrement, en tant que tel, d'un nom de domaine.

## Note d'observations<sup>1</sup>

### Outils de référencement et usage de la marque d'un concurrent : le droit de la publicité comparative en ligne de mire

1. Depuis que le référencement sur internet existe, de nombreux opérateurs succombent à la tentation d'utiliser la marque de leur concurrent pour attirer du trafic sur leur site web. Le procédé est aussi redoutablement efficace qu'il est simple à mettre en œuvre.

Dans l'arrêt commenté, la marque d'un concurrent avait été utilisée dans un nom de domaine, des balises méta et des mots clés de référencement payant.

La question préjudicielle posée à la Cour de justice par la Cour de cassation belge portait toutefois uniquement sur la qualification juridique de l'usage des balises méta et de l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine. Elle était libellée comme suit : « Y a-t-il lieu d'interpréter la notion de 'publicité' de l'article 2 de la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse et de l'article 2 de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative en ce sens qu'elle comprend, d'une part, l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine et, d'autre part, l'utilisation de méta tags dans les métadonnées d'un site web ? »<sup>2</sup>.

Bien qu'il n'aborde dès lors pas la qualification juridique de l'usage de mots clés dans le cadre du référencement payant sur les moteurs de

recherche, l'arrêt de la Cour de justice nous paraît riche d'enseignements à cet égard également et pourrait marquer un tournant dans la bataille juridique qui se joue autour de ces services.

2. Nous reprendrons tout d'abord les apports directs de l'arrêt commenté en ce qui concerne les noms de domaine et les balises méta (I.), et aborderons ensuite ses possibles apports indirects concernant les pratiques de référencement d'une manière plus générale (II.).

#### I. PORTÉE CONCERNANT LES NOMS DE DOMAINE ET LES METATAGS : CE QUE L'ARRÊT DIT

3. La notion centrale de l'arrêt commenté est donc celle de « publicité », qui est définie par l'article 2, sous a), de la directive 2006/114, comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».

4. En ce qui concerne les noms de domaine, l'arrêt distingue l'enregistrement de l'exploitation. La Cour juge ainsi que l'enregistrement d'un nom de domaine ne peut en soi constituer une forme de communication en vue de la promotion de la vente de produits ou services, car « le seul enregistrement d'un nom de domaine ne signifie (...) pas encore que celui-ci sera effectivement utilisé par la suite pour créer un site Internet et qu'il sera par conséquent possible pour les internautes de prendre connaissance de ce nom de domaine » (point 42).

<sup>1</sup> Alexandre Cruquenaire. Avocat. Maître de conférences à l'Université de Namur (CRIDS).

<sup>2</sup> Cass. (1<sup>re</sup> ch.), 8 décembre 2011, *Pas.*, 2011, p. 2733, n° 675.

## JURISPRUDENCE

La Cour ajoute que le simple enregistrement d'un nom de domaine n'emporte aucune communication publicitaire et que les restrictions que cet enregistrement apporte à la liberté d'exploitation de son signe par le titulaire de la marque y correspondant peuvent être sanctionnées par d'autres dispositifs légaux (point 44).

**5.** Par contre, selon la Cour, l'utilisation d'un nom de domaine afin de contribuer à rendre accessible le contenu d'un site web constitue une forme de communication dans le but de promouvoir la vente de produits ou services par le titulaire du nom de domaine et du site web concernés.

Logiquement, l'arrêt commenté qualifie donc l'usage du nom de domaine correspondant à la marque d'un concurrent comme une publicité au sens de la directive 2006/114 (points 47 et 48).

**6.** La position de la Cour n'est nullement révolutionnaire. Il y a quinze ans déjà, plusieurs auteurs plaidaient pour la possibilité d'une qualification de l'usage de la marque d'un concurrent dans un nom de domaine en tant que publicité trompeuse<sup>3</sup>.

Le refus de qualifier comme tel le simple enregistrement d'un nom de domaine est logique. Si l'on pourrait estimer que, par le simple enregistrement, il y a une communication, le but de promotion nous paraît très difficile à établir en l'absence d'un usage du nom de domaine concerné en relation avec un contenu ou d'autres agissements<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Y. JOMOUTON, « Internet: noms de domaine et publicité trompeuse », *D.C.C.R.*, 1998, pp. 173 et s. Adde B. DE NAYER, « Le cybersquatting à l'épreuve de la LPCC », commentaire sous Prés. Comm. Bruxelles (cess.), 15 septembre 1999, *Ann. prat. comm.*, 1999, pp. 726 et s.

<sup>4</sup> A. CRUQUENAIRE, « Droit des signes distinctifs (marques, nom commercial) », in Y. Poullet (dir.), *Droit de l'informatique et des technologies de l'information*:

**7.** L'examen de la qualification juridique de l'usage de la marque d'un concurrent dans les balises méta (metatag keywords) ne réserve pas non plus de surprise.

Après avoir rappelé que ces balises constituent un des éléments utilisés par les moteurs de recherche afin de recenser les contenus présents sur le web (point 53), l'arrêt commenté souligne que l'usage de la marque d'un concurrent aura pour effet de favoriser le référencement du site web de l'utilisateur des balises méta dans les résultats d'une recherche basée sur la marque de son concurrent (point 54).

La Cour poursuit son raisonnement en indiquant que cette apparition dans les résultats de recherche fait penser à l'internaute que le site concerné a un rapport avec sa recherche (point 57), même si les balises méta ne sont pas visibles pour l'internaute (point 58). Un tel usage relève d'une stratégie de promotion du trafic sur le site web de l'utilisateur des balises méta et donc des produits ou services qui y sont offerts (point 59). Il s'agit donc bien d'une publicité (point 60).

La décision de la Cour de justice doit être approuvée. Il est incontestable que l'usage de la marque d'un concurrent dans les balises méta constitue une forme de communication visant à promouvoir les produits ou services de l'utilisateur desdites balises<sup>5</sup>. Cela nous semble

*chronique de jurisprudence (1995-2001)*, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 86-87, n° 89. Dans le même sens, voy. Bruxelles (9<sup>e</sup> ch.), 9 juin 2010, *Ing.-Cons.*, 2010, p. 283, spéc. point 18.

<sup>5</sup> En ce sens, voy. M. VERHULST, « L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées », *Ing.-Cons.*, 2008, p. 210 (considérant que le caractère invisible des balises méta pour l'internaute ne permet pas d'écarter la qualification de publicité comparative). Voy. aussi: Gand, 26 février 2007, *Ann. prat. comm.*, 2007, p. 117; Comm. Bruxelles, 17 mars 2010, AR2008/09126, inédit, disponible sur le site web <http://www.darts-ip.com>, point 52; E. MONTERO, « La publicité

d'autant plus juste que le lien ainsi induit entre la marque du concurrent et le site web de l'utilisateur des balises méta sera plus que probablement compris par l'internaute comme visant à proposer une alternative aux produits ou services du titulaire de la marque<sup>6</sup>.

## II. PORTÉE CONCERNANT LE RÉFÉRENCIEMENT SUR INTERNET : CE QUE L'ARRÊT NE DIT PAS EXPRESSÉMENT

8. Au-delà de ses apports explicites, l'arrêt commenté nous paraît potentiellement constituer un arrêt charnière par ses enseignements implicites.

Rappelons tout d'abord que la question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge portait exclusivement sur les métatags et les noms de domaine. Il est donc logique que l'arrêt n'évoque pas la qualification juridique de l'usage de la marque d'un concurrent dans le cadre de campagnes *Adwords* (achat de mots clés). Malgré ce silence justifié par des considérations d'ordre procédural, il nous semble que le raisonnement développé par la Cour de justice devrait pouvoir être transposé à la problématique du référencement payant (A.). Nous pourrions même aller un pas plus loin et voir dans cette dernière pratique une forme de publicité comparative (B.).

---

sur l'internet: principes juridiques et applications», in *Les pratiques du commerce électroniques*, Cahiers du CRID, n° 30, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 41-42; A. CRUQUENAIRE, «L'usage déloyal des outils de référence de l'internet: atteinte à la marque et publicité trompeuse», *I.R.D.I.*, 2006, pp. 405-406; G. RUE, «L'utilisation abusive de la dénomination commerciale dans les metatags», *R.D.T.I.*, 2010, pp. 156-157. *Contra*, voy. Anvers, 9 octobre 2000, *R.D.C.*, 2001, p. 407, note S. EVRARD; G.-L. BALLON, «Gesponsorde koppelingen en metatags als reclame», *T.G.R.*, 2007, p. 268 (refusant cette qualification au motif que le métatag ne constitue pas une communication).

<sup>6</sup> Voy. le point 56 de l'arrêt commenté, qui se réfère expressément à l'arrêt prononcé par la Cour dans l'affaire *Google* (C-236/08, point 68).

### A. L'usage de la marque d'un concurrent comme mot clé est une forme de publicité

9. Tel le *Petit Poucet*, la Cour de justice a semé, au fil de sa jurisprudence relative au référencement payant dans les moteurs de recherche, une série de cailloux invitant à faire le lien entre l'usage de mots clés de référencement et le droit des pratiques commerciales et de la publicité.

10. Dans l'arrêt *Google*, la Cour avait souligné à plusieurs reprises que l'usage de la marque d'un concurrent comme mot clé dans le cadre de services de référencement payant constitue un usage de la marque en vue de promouvoir (au moins indirectement par l'augmentation de la fréquentation de son site web) la vente des produits ou services de l'annonceur (utilisateur des mots clés litigieux)<sup>7</sup>.

La Cour était, en l'espèce, saisie uniquement de questions préjudicielles fondées sur le droit des marques. Elle ne s'est donc pas prononcée sur la qualification éventuelle de publicité. Elle a toutefois indiqué incidemment que « sans qu'il soit besoin d'examiner si la publicité sur Internet à partir de mots clés identiques à des marques de concurrents constitue ou non une forme de publicité comparative, il s'avère en tout état de cause que (...) l'usage que l'annonceur fait du signe identique à la marque d'un concurrent pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur »

---

<sup>7</sup> C.J.U.E., 23 mars 2010, *Google*, C-236/08, point 67 (« Dans le cas du service de référencement, il est constant que l'annonceur ayant sélectionné en tant que mot clé le signe identique à une marque d'autrui, vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque, mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur »).

(point 71)<sup>8</sup>. Dans la formulation de sa réponse à la première question préjudicielle, la Cour juge que le titulaire de marque peut, sous certaines limites, interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d'un mot clé identique à sa marque<sup>9</sup>. Ce faisant, il nous semble que la Cour qualifie implicitement l'usage de mots clés dans le cadre de services de référencement payant comme une forme de publicité. L'arrêt *Google* doit certes être lu avec prudence, car si la notion de publicité y est centrale, c'est parce que l'arrêt aborde longuement la question de la protection de la fonction publicitaire de la marque. Néanmoins, les passages relevés nous semblent constituer des indications révélatrices de la position de la Cour sur le possible recours au droit de la publicité et peuvent être nettement distingués des développements de l'arrêt relatifs à la fonction publicitaire de la marque.

**11.** Dans son arrêt *Portakabin*<sup>10</sup>, la Cour de justice avait analysé l'usage de la marque «Portakabin» dans des mots clés de réfé-

rencement payant Google par un opérateur commercialisant, en seconde main, des bureaux-cabines de cette marque. Dans le cadre de ce litige, la Cour de justice était encore une fois saisie sur le seul fondement du droit des marques.

Dans ses réponses, la Cour répète cependant que, à ses yeux, l'usage d'un mot clé dans une campagne de référencement payant constitue une forme de publicité, en reprenant une formulation identique à celle de l'arrêt *Google*<sup>11</sup>.

Certains passages de l'arrêt *Portakabin* sont plus explicites encore. Ainsi, dans son résumé factuel du litige, la Cour souligne que «(...) ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, la *publicité faite* par Primakabin à l'aide des mots clés identiques ou similaires à la marque de Portakabin, porte dans une large mesure sur la revente de bâtiments mobiles d'occasion, initialement fabriqués par cette dernière société» (point 75 – souligné par nous). La Cour n'y développe certes pas directement son analyse en droit, mais la formulation paraît

<sup>8</sup> Souligné par nous.

<sup>9</sup> La Cour répond en substance ceci : «(...) les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est 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;» (point 99 – souligné par nous; – on observera avec intérêt que la Cour fait une distinction entre l'usage du terme «publicité» – qui semble viser la pratique dans son ensemble – et l'usage du terme «annonce» – qui vise uniquement le texte promotionnel s'affichant lorsque le mot clé concerné est utilisé par un internaute dans le cadre d'une requête au moteur de recherches).

<sup>10</sup> C.J.U.E., 8 juillet 2010, *Portakabin*, C-558/08.

<sup>11</sup> Elle répond ainsi à la première question préjudicielle dans les termes suivants : «(...) le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique ou similaire à cette 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» (souligné par nous). L'avocat général Dubrulle considère d'ailleurs, dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2011, que l'on peut induire des termes de cet arrêt que la Cour de justice qualifie implicitement ces pratiques de «publicité» au sens de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (Cass. (1<sup>re</sup> ch.), 8 décembre 2011, conclusions, C.10.0198.N, disponible sur le site web <http://www.juridat.be>, point 8).

contenir une évidence: l'usage de mots clés dans le cadre de services de référencement constitue une forme de publicité.

**12.** Dans son arrêt *Interflora*<sup>12</sup>, la Cour a été saisie de questions préjudicielles portant sur le droit des marques du fait de l'usage comme mot clé de la marque «Interflora» dans le cadre d'une campagne de référencement payant menée par un concurrent.

Une fois encore, le droit de la publicité n'était pas en débat. Cependant, la Cour a incidemment répété que l'usage de mots clés correspondant à la marque d'un concurrent dans le cadre de services de référencement constitue une forme de publicité<sup>13</sup>.

**13.** Le raisonnement de l'arrêt commenté nous semble constituer un tournant dans ce cheminement. En effet, la Cour juge fort justement que l'usage de balises méta constitue une forme de publicité, en dépit du fait que les mots clés utilisés dans ces balises ne sont pas visibles pour l'internaute. Elle souligne ainsi que «la notion de publicité englobe expressément toute forme de communication, en incluant donc également des formes de communication indirecte, *a fortiori* lorsque celles-ci sont susceptibles d'influencer le comportement économique des consommateurs et ainsi d'affecter le concurrent au nom ou aux produits duquel les balises méta font allusion» (point 58).

L'analogie avec les mots clés utilisés dans le cadre de services de référencement payant est parfaite. Il s'agit dans les deux cas d'une forme

de communication indirecte permettant de promouvoir les produits ou services de l'annonceur ou de l'utilisateur des balises méta. Bien que l'arrêt commenté ne s'exprime pas à ce propos, on peut en déduire que l'usage du signe distinctif d'un concurrent dans des mots clés de services de référencement sur internet constitue bel et bien une forme de «publicité» au sens de la directive 2006/114/CE.

## **B. L'usage de la marque d'un concurrent comme mot clé est une publicité comparative**

**14.** Au-delà de la qualification de «publicité», l'usage de la marque d'un concurrent en tant que mot(s) clé(s) de référencement sur internet devrait pouvoir être considéré comme une forme de «publicité comparative».

La publicité comparative est définie à l'article 2 de la directive 2006/114 comme «toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent»<sup>14</sup>.

**15.** Il convient tout d'abord d'établir l'existence d'un lien de concurrence entre le titulaire de la marque et l'annonceur utilisant celle-ci dans une campagne de référencement. La notion doit être comprise dans le contexte de la publicité comparative comme renvoyant à l'exigence que les produits des entreprises en cause puissent être considérés comme répondant à de mêmes besoins. À cet égard, seule compte la perception du consommateur moyen du type de produits ou services concernés<sup>15</sup>.

**16.** L'identification du concurrent ou de ses produits peut être uniquement implicite. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il suffit

<sup>12</sup> C.J.U.E., 22 septembre 2011, *Interflora*, C-323/09.

<sup>13</sup> « (...) la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques constitue une [telle] pratique [inhérente au jeu de la concurrence], en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques (voir, à cet égard, arrêt *Google France et Google*, précité, point 69) » (point 58 – souligné et précisé par nous).

<sup>14</sup> Définition reprise à l'article I.8, 13°, du Code de droit économique (*M.B.*, 30 décembre 2013).

<sup>15</sup> M. VERHULST, «L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées», *Ing.-Cons.*, 2008, pp. 211-212.

## JURISPRUDENCE

qu'un concurrent (ou les produits ou services qu'il offre) puisse(nt) être identifié(s) par un consommateur moyen pour que la condition d'identification soit remplie<sup>16</sup>.

L'identification implicite du concurrent peut résulter, par exemple, de la référence à des caractéristiques des produits du concurrent qui sont bien connues du consommateur moyen<sup>17</sup>.

Dans le cas des services de référencement payant, on observera que l'internaute effectue une recherche sur la base de la marque du concurrent de l'annonceur. Dans l'esprit de l'internaute, les résultats affichés en réponse par Google seront nécessairement liés avec le terme utilisé pour sa recherche, à savoir la marque du concurrent. L'internaute moyen normalement attentif devrait donc être en mesure d'identifier le titulaire de la marque ou ses produits et services lorsqu'il est confronté à la publicité affichée dans le cadre des services de référencement payant<sup>18</sup>. L'usage de la marque d'un concurrent dans des mots clés d'une campagne de référencement devrait donc être considéré comme une forme de publicité comparative.

La conclusion nous semble d'autant moins contestable que, aux yeux de la Cour de justice, il convient d'envisager les services de référencement payant comme constituant un tout<sup>19</sup>, et non pas envisager isolément l'achat

des mots clés et l'affichage des annonces qui y sont liées<sup>20</sup>.

**17.** La licéité de cette forme de publicité constitue une question délicate. Huit conditions cumulatives doivent être remplies<sup>21</sup>. L'appréciation de ces conditions doit se faire du point de vue du public cible moyen de la publicité concernée<sup>22</sup>. En outre, comme aime

---

ceur. Sous l'angle de la publicité comparative, il convient d'y ajouter le site web vers lequel l'hyperlien conduit l'internaute cliquant sur l'annonce.

<sup>20</sup> En faveur d'une appréciation globale, voy. C.J.U.E., 23 mars 2010, *Google*, C-236/08, point 52: « (...) du point de vue de l'annonceur, la sélection du mot clé identique à la marque a pour objet et pour effet l'affichage d'un lien promotionnel vers le site sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire (...) ». À propos des conclusions contraires de l'avocat général sur ce point, voy. égal. A. CRUQUENAIRE, « Google Adwords: la Cour de justice a-t-elle rendu un arrêt de principe ? », *R.D.T.I.*, 2010, pp. 147-148.

<sup>21</sup> Voy. l'article 19 de la LPMC. Ces conditions sont reprises à l'article VI.17 du Code de droit économique: « La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison: 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles VI. 97 à VI. 100 et de l'article VI. 105, 1°; 2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie; 4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent; 5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent; 6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation; 7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents; 8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés » (*M.B.*, 30 décembre 2013).

<sup>22</sup> C.J.U.E., 25 octobre 2001, *Toshiba*, C-112/99.

<sup>16</sup> C.J.U.E., 19 avril 2007, *Malheur*, C-381/05, point 22.

<sup>17</sup> Bruxelles, 15 juin 2004, *Ann. prat. comm.*, 2004, p. 135 (à propos de la référence à des caractéristiques propres aux vins de Champagne dans une publicité pour de la bière).

<sup>18</sup> À cet égard, ajoutons que, selon la Cour de cassation, la définition de la publicité comparative n'exclut pas les formes de publicité qui nécessiteraient un certain effort du consommateur moyen pour identifier le concurrent concerné (Cass. (1<sup>re</sup> ch.), 29 avril 2004, *D.C.C.R.*, 2005, n° 66, p. 21).

<sup>19</sup> Constituent selon nous les éléments constitutifs du service de référencement payant en cause: la sélection du mot clé par l'annonceur, l'affichage de l'annonce lorsque l'internaute fait une recherche basée sur ce terme, l'hyperlien vers le site web de l'annon-

à le rappeler la Cour de justice, compte tenu du caractère bénéfique de la publicité comparative pour stimuler la concurrence, «il est de jurisprudence constante que les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci»<sup>23</sup>.

**18.** Sans entrer dans les détails de l'ensemble de ces conditions<sup>24</sup>, l'application de ces exigences en matière de référencement sur internet appelle quelques observations.

Ainsi, il convient que la publicité compare objectivement une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou services en cause. Dans le cadre d'une campagne de référencement sur internet, cette exigence peut paraître impossible à remplir, dans la mesure où le texte de l'annonce affichée n'excède généralement pas deux ou trois lignes. Toutefois, il est admis par la jurisprudence que les éléments de comparaison ne doivent pas nécessairement figurer dans la publicité mais qu'il suffit que ces éléments soient disponibles et accessibles au destinataire du message publicitaire<sup>25</sup>. La mise à disposition d'une page

internet spécifique contenant ces éléments de comparaison devrait donc pouvoir répondre à cette exigence. L'usage de la marque d'un concurrent dans le cadre de services de référencement sur internet implique donc que l'annonceur effectue une comparaison entre les caractéristiques des produits ou services concernés et rende les informations relatives à cette comparaison accessibles au public cible de sa publicité.

Lorsque l'on envisage les conditions propres au droit de la publicité isolément, il est tentant d'en déduire que la qualification en publicité comparative impose une évolution des pratiques de référencement, afin d'intégrer celles-ci dans de véritables campagnes publicitaires comparant les produits ou services. Il convient toutefois de se montrer prudent, car l'usage de mots clés correspondant à la marque d'un concurrent se situe à l'intersection de deux réglementations: d'une part, le droit des marques, et, d'autre part, le droit de la publicité comparative.

**19.** L'existence de deux réglementations dont les champs d'application respectifs se chevauchent partiellement pose naturellement la question de leur articulation et de l'éventuelle hiérarchie à observer. La réponse à cette question doit être nuancée, car la jurisprudence de la Cour de justice est d'un manie- ment délicat.

On rappellera tout d'abord que la Cour entend consacrer une interprétation des conditions légales qui soit favorable à l'admission de la publicité comparative. Il en découle que les conditions de licéité de la publicité comparative sont énumérées d'une manière exhaustive dans la directive 84/450 (codifiée par la direc-

<sup>23</sup> Voy. not. C.J.U.E., 19 septembre 2006, *Colruyt*, C-356/04, point 22 (et les références citées).

<sup>24</sup> À ce sujet, nous renvoyons le lecteur à l'étude fouillée de M. VERHULST, «L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées», *Ing.-Cons.*, 2008, pp. 194-238.

<sup>25</sup> C.J.U.E., 19 septembre 2006, *Colruyt*, C-356/04, point 74: «(...) une caractéristique mentionnée dans une publicité comparative ne satisfait à l'exigence de vérifiabilité posée par cette disposition, lorsque les éléments de comparaison sur lesquels repose la mention de cette caractéristique ne sont pas énumérés dans cette publicité, que si l'annonceur indique, notamment à l'attention des destinataires de ce message, où et comment ceux-ci peuvent prendre aisément connaissance de ces éléments aux fins d'en vérifier ou, s'ils ne disposent pas de la compétence requise à cette fin, d'en faire vérifier l'exactitude ainsi que celle de la caractéristique en cause». Sur cette possibilité pour le public cible de vérifier les éléments de comparaison, voy. Bruxelles, 29 janvier 2013, *Ing.-*

*Cons.*, 2013, p. 168 (considérant que le consommateur moyen est conscient que les prix mentionnés dans une comparaison de prix entre grands magasins sont susceptibles d'évoluer durant la période de la campagne publicitaire).

## JURISPRUDENCE

tive 2006/114)<sup>26</sup>. La Cour énonce d'ailleurs que le titulaire ne peut invoquer les prérogatives découlant de son droit de marque lorsque la publicité comparative satisfait aux conditions de licéité posées par l'article 3bis de la directive 84/450<sup>27</sup>, ce qui confirme une restriction dans l'exercice du droit de marque<sup>28</sup>. La solution pourrait se justifier par le fait que la réglementation de la publicité comparative vise à réaliser un équilibre entre les prérogatives et intérêts du titulaire de marque et l'intérêt des concurrents de celui-ci et des consommateurs<sup>29</sup>. Le caractère spécial de la réglemen-

tation de la publicité comparative au regard des prérogatives (de portée générale) du titulaire de marque est aussi invoqué<sup>30</sup>. Lorsqu'un usage couvert par les droits exclusifs du titulaire de marque constitue dans le même temps une pratique publicitaire qui satisfait aux conditions de licéité posée par la réglementation de la publicité comparative, le titulaire de marque ne peut s'y opposer. Les choses sont donc claires de ce point de vue.

**20.** La situation se complique lorsque l'on envisage les interactions dans le sens inverse. En d'autres termes, est-ce qu'un usage de marque autorisé par la législation sur les marques peut malgré tout être interdit sur la base des exigences propres à la publicité comparative lorsque l'usage concerné peut être qualifié comme tel ?

Certains usages de la marque d'un concurrent sont admis par le droit des marques, notamment afin d'indiquer la destination des produits de l'annonceur (pièces de rechange, par exemple). De tels usages de la marque devraient toutefois être vus comme une publicité comparative, dès lors que le concurrent ou ses produits sont identifiables pour le consommateur. Or, en l'absence de comparaison effective des caractéristiques des produits respectifs, les exigences de licéité de la publicité comparative ne sont pas remplies.

**21.** La question est particulièrement importante en matière d'usage de la marque dans des mots clés de référencement sur internet, car, au

<sup>26</sup> En ce sens, voy.: Bruxelles, 27 juin 2013, inédit, R.G. n° 2012/AR/2282, disponible sur <http://www.juridat.be>, point 22; L. FEDEL, « La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de publicité comparative, ou le refus du paternalisme judiciaire », *De Rome à Lisbonne: les juridictions de l'Union européenne à la croisée des chemins, Mélanges en l'honneur de Paolo Mengozzi*, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 464; A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, 5<sup>e</sup> édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 476, n° 412ter; G. SORREAU, « Publicité comparative: faut-il encore se soucier du droit des marques? », note sous C.J.U.E., 12 juin 2008, *O2 Holding*, C-533/06, R.D.C., 2009, p. 366, n° 11.

<sup>27</sup> C.J.U.E., 12 juin 2008, *O2 Holding*, C-533/06, point 45. La récente proposition de directive sur les marques semble aller dans cette voie, en présentant le respect des conditions de la réglementation sur la publicité comparative comme prioritaire. Voy. proposition de directive du Parlement et du Conseil rapprochant les législations entre les États membres sur les marques (refonte), COM (2013) 0162Final, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:FR:HTML>, considérant 21: « Pour des raisons de sécurité juridique et de parfaite cohérence avec la législation de l'Union, il y a lieu de disposer que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers d'utiliser un signe dans une publicité comparative si celle-ci est contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative ».

<sup>28</sup> En ce sens, voy. J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui*, Le Droit des Affaires – Propriété intellectuelle, Collection de l'IRPI, n° 31, Paris, Litec, 2007, pp. 154-155, n° 113.

<sup>29</sup> C.J.U.E., 18 juin 2009, *L'Oréal*, C-487/07, point 71: « Ainsi qu'il résulte des treizième à quinziesme considérants de la directive 97/55, ces conditions ont pour

but de concilier, d'une part, l'intérêt du titulaire de la marque à bénéficier d'une protection de son droit exclusif et, d'autre part, l'intérêt des concurrents de ce titulaire ainsi que celui des consommateurs de disposer d'une publicité comparative effective qui mette objectivement en relief les différences existant entre les biens ou services proposés ».

<sup>30</sup> G. SORREAU, « Publicité comparative: faut-il encore se soucier du droit des marques? », note sous C.J.U.E., 12 juin 2008, *O2 Holding*, C-533/06, R.D.C., 2009, p. 364, n° 4.

regard du droit des marques, la Cour de justice a validé l'usage de la marque d'un concurrent sous certaines conditions<sup>31</sup>. Elle a ainsi jugé licite l'usage de la marque «Interflora» dans les mots clés de référencement utilisés par un concurrent, dans la mesure où cela est perçu par le consommateur comme la proposition de services alternatifs. Doit-on en déduire que cet usage de la marque «Interflora» était nécessaire et dispenserait de remplir les exigences propres à la réglementation de la publicité comparative ?

**22.** Une réponse positive, bien que très libérale, devrait prévaloir. L'on considère ainsi que l'annonceur peut se dispenser d'une comparaison effective entre les produits ou services concernés<sup>32</sup>, lorsque la référence à la marque de son concurrent est nécessaire pour informer le public sur la nature des produits ou services concernés ou leur destination<sup>33</sup>. La solution peut trouver appui dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière de publicité comparative. En effet, dans son arrêt *Toshiba*, la Cour a considéré que la mention de la marque du concurrent dans un catalogue de consommables reprenant les références des pièces d'origine et des pièces de l'annonceur dans un tableau de concordance «constitue l'affirmation de l'existence d'une équivalence quant aux caractéristiques techniques des deux produits, c'est-à-dire une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits au sens de l'article 3bis, paragraphe 1, sous c), de

la directive 84/450 modifiée»<sup>34</sup>. Cette interprétation – très favorable à l'admission de la publicité comparative – est justifiée, selon la Cour, par le constat qu'une lecture téléologique de la directive 84/450 (devenue 2006/114) s'impose sous peine de mener à une contradiction inacceptable entre ce texte et la directive sur les marques<sup>35</sup>. Lorsque l'usage de la marque est nécessaire et conforme aux usages honnêtes<sup>36</sup>, il s'imposerait donc d'interpréter la référence à la marque du concurrent comme contenant une comparaison implicite des caractéristiques des produits ou services concernés. Par cet artifice, la Cour de justice assure la cohérence entre les deux réglementations.

**23.** *Quid* dans l'hypothèse de l'usage de la marque dans des mots clés de référencement ? Dès lors que la Cour estime que l'usage de la marque ne porte pas atteinte aux fonctions de celle-ci, il y a fort à parier qu'elle y verra une affirmation implicite d'équivalence des produits ou services de l'annonceur, ce qui rencontrerait l'exigence de comparaison entre les caractéristiques des produits ou services. Le couperet de la sanction ne devrait dès lors porter que sur les usages non nécessaires et/ou non conformes aux usages honnêtes.

Reste à voir où la Cour de justice va placer les limites de ce qui est conforme aux usages honnêtes. Ainsi, dans l'affaire *Interflora*, l'usage de la marque éponyme dans les mots clés a été jugé licite car indiquant au consommateur une alternative aux services du titulaire de la marque. Il ne s'agit pas d'un usage nécessaire, au sens du droit des marques. On ajoutera que, de l'analyse des arrêts rendus par la Cour en matière d'Adwords, le critère du risque de confusion semble se dégager, puisque la Cour juge illicite la référence à la marque du concu-

<sup>31</sup> En particulier, l'exigence que l'internaute puisse, sans difficulté, faire la différence entre les produits et services du titulaire de marque et ceux de l'annonceur (voy. C.J.U.E., 23 mars 2010, *Google*, C-236/08, point 84).

<sup>32</sup> Condition posée par la réglementation de la publicité comparative.

<sup>33</sup> À ce propos, voy. M. VERHULST, «L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées», *Ing.-Cons.*, 2008, pp. 223-224 (et les références citées).

<sup>34</sup> C.J.U.E., 25 octobre 2001, *Toshiba*, C-112/99, point 39.

<sup>35</sup> *Ibidem*, points 35 et 36.

<sup>36</sup> Critères utilisés à l'article 6 de la directive 2008/95 sur les marques.

## JURISPRUDENCE

rent seulement lorsque le consommateur ne peut pas facilement faire la distinction entre les produits ou services du titulaire de marque et ceux de l'annonceur<sup>37</sup>. Il ne serait dès lors pas surprenant que la Cour de justice juge illicite les seules pratiques publicitaires qui sont de nature à induire le consommateur en erreur sur la provenance des produits ou services<sup>38</sup>. L'usage de la marque d'un concurrent dans les mots clés deviendrait alors un standard de référencement, au grand dam des titulaires de marques, qui verraient ainsi la fonction publicitaire de leur signe réduite à peau de chagrin.

## CONCLUSION

**24.** L'arrêt commenté recèle des apports intéressants pour l'analyse juridique des pratiques publicitaires sur l'internet.

En particulier, la position de la Cour de justice concernant les balises méta permet d'anticiper les probables évolutions futures de sa jurisprudence en matière de services de référencement. La Cour ayant adopté une

approche peu favorable aux titulaires sur la base du droit des marques, la bataille juridique pourrait se déplacer sur le terrain des pratiques commerciales, et, en particulier, celui de la publicité comparative.

L'issue de ce débat dépendra de la manière dont la Cour réalisera le subtil équilibre entre la réglementation sur les marques et celle sur la publicité comparative. Les titulaires de marques ne doivent toutefois pas nourrir d'espoirs démesurés. Comme nous l'avons montré, la tendance jurisprudentielle va dans le sens d'une très grande liberté dans les pratiques publicitaires. Sauf surprise, les ingrédients semblent donc réunis pour que la Cour de justice adopte une interprétation des conditions de licéité de la publicité comparative qui permette de valider la plupart des pratiques de référencement basées sur l'usage de la marque d'un concurrent, même lorsque ces pratiques ne sont liées à aucune comparaison effective des caractéristiques des produits en cause.

Alexandre CRUQUENAIRE

<sup>37</sup> En ce sens, voy. J.-J. EVRARD, « Arrêt 'Google': exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement 'AdWords'? », *J.D.E.*, 2010, p. 176, n° 2.

<sup>38</sup> L. FEDEL, « La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de publicité comparative, ou le refus du paternalisme judiciaire », in *De Rome à Lisbonne: les juridictions de l'Union européenne à la croisée des chemins, Mélanges en l'honneur de Paolo Mengozzi*, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 467.