

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

La nature de l'usage d'une marque en tant qu'Adword

de Francquen, Amélie

Published in:

Revue du Droit des Technologies de l'information

Publication date:

2009

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

de Francquen, A 2009, 'La nature de l'usage d'une marque en tant qu'Adword: note d'observations sous Bruxelles (12e ch.), 11 février 2009', *Revue du Droit des Technologies de l'information*, numéro 37, pp. 127-150.

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.

JURISPRUDENCE

Bruxelles (9^e ch.), 11 février 2009

Note d'observations d'Amélie de Francquen¹

DROITS INTELLECTUELS – MARQUE BENELUX – ADWORDS – USAGE A DES FINS AUTRES QUE CELLE DE DISTINGUER DES PRODUITS – USAGE POUR DISTINGUER DES PRODUITS – FONCTION ESSENTIELLE DE LA MARQUE

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – BENELUX TRADE MARK – ADWORDS – USE OF A SIGN OTHER THAN FOR THE PURPOSES OF DISTINGUISHING GOODS – USE FOR THE PURPOSES OF DISTINGUISHING GOODS – ESSENTIAL FUNCTION OF THE TRADE MARK

L'usage d'une marque pour identifier des produits n'est pas limité à la circonstance que le public perçoit l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par une entreprise.

Dans tous ces cas, l'usage d'une marque pour des produits n'est prohibé que s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services.

Rien n'interdit qu'un tiers usager de la marque, tel un intermédiaire ou un fournisseur de produits et de services annexes, ne puisse pas en faire un usage pour identifier le produit à la condition de ne pas porter atteinte à la fonction essentielle de la marque. En aucun cas, le consommateur ne peut croire que l'usage des signes a pour objet de distinguer l'entreprise eBay elle-même d'une autre entreprise.

Ce n'est pas parce que eBay achète comme AdWords des mots-clés reprenant des marques connues qu'il faut en déduire qu'elle entendait faire prioritairement de la publicité pour son site en utilisant la fonction publicitaire de ces marques. Dès lors que des produits de marques connues sont proposés à la vente sur le site eBay, il est normal qu'elle achète les AdWords correspondants, ce qui lui permet d'informer les internautes de la possibilité d'acquérir ces produits par son intermédiaire.

En ce qu'elle s'appuie sur l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I., la demande de Ralph Lauren n'est pas fondée, puisque eBay n'a pas fait usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer les produits et les services.



The use of a trademark in relation to goods is not limited to the circumstance that the public may perceive the use of the trademark as related to a given good sold or offered for sale by this company.

¹ Avocate au barreau de Bruxelles. Assistante en droits intellectuels aux FUNDP, chercheuse au CRID.

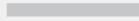
JURISPRUDENCE

In all these cases, the use in relation to goods was prohibited only if it affects or is liable to affect the essential functions of the mark of guaranteeing to consumers the origin of the goods or services.

In any case, nothing prohibits a third party user of the trademark, such as an intermediary or provider of related goods and services, from using it to distinguish the product, provided it does not affect the essential function of the trademark. Under no circumstances can the consumer believe that such use is intended to distinguish the eBay company itself from another company.

It is not because eBay buys as AdWords keywords reproducing well-known trademarks that we must deduce that it intended as a priority to advertise its site by using the advertising function of these trademarks. Since well-known registered products are offered for sale on the eBay site, eBay may legitimately buy the corresponding AdWords, which allows it to inform the internet users of the possibility to buy these products through it.

To the extent that it is based on article 2.20.1.d of the C.B.P.I., the claim of Ralph Lauren is not well founded, since eBay did not use the trademark other than for the purposes of distinguishing goods or services.



(1. *Ebay International AG*, 2. *Ebay Europe s.à r.l.*, 3. *Ebay Belgium c. The Polo/Lauren Company L.P.*)

[...]

III. Faits et antécédents de la procédure

1. La société *The Polo/Lauren Company L.P.* (dénommée ci-après « *Ralph Lauren* ») est titulaire des marques verbale et semi-figurative suivantes :

- la marque verbale « *Ralph Lauren* », enregistrée le 16 mai 1995 sous le numéro 573083 ;
- la marque semi-figurative, enregistrée le 29 décembre 1994 sous le numéro 564607.

[...]

Ces marques sont enregistrées pour des produits en classe 3, c'est-à-dire des parfums, cosmétiques et/ou autres produits de beauté. Les parfums « *Ralph Lauren* » et « *Polo Sport* » sont distribués en Europe par le groupe *L'Oréal*.

2. eBay exploite plusieurs sites Internet dont l'objet est de mettre en contact des vendeurs qui offrent en vente toutes sortes de produits avec des acheteurs potentiels

qui se portent acquéreurs de ceux-ci par le mécanisme d'une vente aux enchères ou à un prix fixe.

Les revenus d'eBay sont tirés du prix à payer par le vendeur pour insérer une annonce et par une commission sur la transaction finale.

eBay utilise des *AdWords* pour faciliter le renvoi des internautes vers son site. *L'AdWord* est un système publicitaire créé par le moteur de recherche Google qui consiste à insérer sur la page de résultats, au moyen d'un mot prédéfini, un hyperlien renvoyant au site d'un annonceur. L'achat de ces *AdWords* résulte d'une transaction entre Google et l'annonceur.

Ainsi, dans le cas d'espèce, eBay a acheté à Google les mots clés « *Ralph Lauren* » et « *Polo Sport* ». Lorsqu'un internaute tape ces mots dans le moteur de recherche Google, les liens suivants apparaissent automatiquement à droite de l'écran affichant les résultats de la recherche :

Liens commerciaux

Polo-sport
 Un choix immense de grandes marques
 On trouve de tout sur eBay.be!
www.eBay.be

Liens commerciaux

Ralph Lauren

Toutes les grandes marques
disponibles à petits prix
www.eBay.be

Il suffit ensuite de cliquer sur l'hyperlien d'eBay pour être renvoyé sur son site et plus particulièrement sur la première page de la catégorie « Mode & Accessoires » contenant la liste de tous les types de vêtements, sacs, chaussures et autres accessoires de mode qui sont proposés à la vente. Pour trouver les produits marqués Ralph Lauren, il y a lieu de taper ce mot dans le champ de recherche qui est en haut de cette page.

Il est également possible d'accéder directement à la page contenant les produits marqués Ralph Lauren en tapant dans le moteur de recherche Google les mots suivants « eBay Ralph Lauren ».

3. Par exploit du 24 juillet 2007, Ralph Lauren fait citer eBay devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant comme en référé, en application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection et l'information du consommateur.

Elle demande de constater qu'en utilisant les marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport » en tant que *AdWords* sur www.google.be. eBay viole l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I. et, partant, commet des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale au sens des articles 93 et 94 de la L.P.C.C. et porte atteinte à ses intérêts professionnels. Elle sollicite sa condamnation :

- à titre principal, à cesser tout usage des marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport », ainsi que de toute autre marque de Ralph Lauren en tant que *AdWord*, sous peine d'une astreinte de 12 500 EUR par jour de retard de se conformer à cet ordre, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, à cesser d'utiliser les marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport », ainsi que de toute autre marque de Ralph Lauren en tant que *AdWord* ou « lien commercial », sans limiter le lien d'accès à des ventes licites de produits originaux de marque « Ralph Lauren » et « Polo Sport » mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par Ralph Lauren ou avec son consentement, sous peine d'une astreinte de 12 500 EUR par jour de

retard de se conformer à cet ordre à compter de la signification du jugement à intervenir.

Elle demande également d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux au choix de Ralph Lauren, aux frais d'eBay, les frais étant récupérables sur simple présentation des factures, même des factures *pro forma*.

Le premier juge fait partiellement droit à la demande et ordonne à eBay de cesser d'utiliser les marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport », ainsi que de toute autre marque de Ralph Lauren en tant que *AdWord* ou « lien commercial », sans limiter le lien d'accès à des ventes de produits de marque « Ralph Lauren » et « Polo Sport » mis dans le commerce par Ralph Lauren ou avec son consentement, sous peine d'une astreinte de 12 500 EUR par jour de retard de se conformer à cet ordre à compter de la signification du jugement

4. eBay interjette appel de cette décision qu'elle demande à la cour de mettre à néant.

À titre subsidiaire, Ralph Lauren conclut qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'ordre de cessation soit précisé comme suit :

« Condamnons les appelantes à cesser d'utiliser les marques "Ralph Lauren" et "Polo Sport" ainsi que toute autre marque de l'intimée en tant que *qu'AdWord* ou lien commercial, sans limiter le lien d'accès à des ventes licites de produits originaux de marque "Ralph Lauren" et "Polo Sport" mis dans le commerce dans l'espace économique européen par l'intimée ou avec son consentement, sous peine d'une astreinte de 12 500 EUR par jour de retard à se conformer à cet ordre à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ».

IV. DISCUSSION

[...]

2. Sur l'usage de la marque à des fins autres que celles de distinguer les produits

6. Ralph Lauren soutient qu'eBay fait usage de ses marques dans le seul but de faire de la publicité pour son site, dès lors que l'hyperlien qui apparaît dans les *AdWords* dont elle s'est portée acquéreuse renvoie à une page générale de son site et pas à des produits marqués « Ralph Lauren » ou « Polo Sport ».

JURISPRUDENCE

Elle entend faire application de l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I. qui dispose que :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

[...]

d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Cette disposition résulte de la transposition en droit national de l'article 5.5 de la première directive du Conseil (89/104/CEE) du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui dispose que :

« Les paragraphes 1 à 4 [qui déterminent les droits conférés à la marque] n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Il convient donc, dans un premier temps, de vérifier si eBay a fait usage des marques de Ralph Lauren à des fins autres que celles de distinguer les produits.

7. Dans le cadre de l'ancien droit Benelux, la Cour de justice Benelux avait dit pour droit dans son arrêt *Daimler-Benz* du 20 décembre 1993 (affaire A/92/5) que :

« Il y a emploi de la marque d'autrui pour des produits au sens de l'article 13, A, alinéa 1^{er}, début et sous 1^o, en relation avec le troisième alinéa de la L.B.M., lorsqu'une personne qui n'est ni titulaire ni licencié de la marque emploie celle-ci afin d'annoncer au public qu'elle fait le commerce de produits mis en circulation sous cette marque par le titulaire ou son licencié, si et dans la mesure où elle effectue cette annonce de manière que le public perçoive l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par elle

et qui, par un tel emploi se distingue des produits d'autrui. Toutefois, il y a emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13, A, alinéa 1^{er}, début et sous 2^o, lorsque, par la manière dont le revendeur emploie la marque dans l'annonce susvisée, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'il emploie la marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité ».

La C.B.P.I. doit cependant être interprétée à la lumière de la directive 89/104/CEE.

Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé ce qu'il fallait entendre par l'usage d'une marque pour identifier des produits et donc pas « à des fins autres ». Elle a ainsi dit pour droit que :

- l'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, fait en vue d'annoncer au public qu'une entreprise tierce effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque ou qu'elle est spécialisée dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans des circonstances telles que celles décrites dans l'arrêt de renvoi, un usage de la marque au sens de l'article 5, § 1^{er}, sous a), de la première directive 89/104 ; les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement ou qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises (C.J.C.E., 23 février 1999, *BMW*, C-63/97) ;
- l'article 5, § 1^{er}, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les

- marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit (C.J.C.E. 14 mai 2002, *Hölterhof*, C-2/00) ;
- le droit exclusif que comporte une marque a été octroyé afin de permettre au titulaire de celle-ci de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (voy. arrêt du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, *Rec.*, p. I-102 73, points 51 et 54). Tel est en particulier le cas si l'usage du signe reproché au tiers est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l'entreprise de provenance de ces produits. À cet égard, il convient de vérifier si les consommateurs visés, y compris ceux auxquels les produits sont présentés après que ces produits ont quitté le point de vente du tiers, sont susceptibles d'interpréter le signe tel qu'utilisé par le tiers comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance des produits du tiers (voy., en ce sens, arrêt *Arsenal Football Club*, précité, points 56 et 57) (C.J.C.E., 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, points 59 et 60) ;
 - l'usage est fait « pour des produits » au sens de l'article 5, § 1^{er}, sous a), de la directive lorsqu'il a trait à l'apposition du signe identique à la marque sur des produits ainsi qu'à l'offre, à la mise dans le commerce ou à la détention à ces fins de ces produits, au sens de l'article 5, § 3, sous a) et b), de la directive ; dès lors, l'apposition par un tiers d'un signe identique à une marque enregistrée pour des jouets sur des modèles réduits de véhicules ne peut être interdit, conformément à l'article 5, § 1^{er}, sous a), de la directive, que s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de cette marque (C.J.C.E., 25 janvier 2007, *Adam Opel*, C-48/05) ;
 - l'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, § 1^{er}, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (C.J.C.E., 11 septembre 2007, *Céline*, C-17/06) ;
 - l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s'analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l'annonceur, au sens de l'article 5, § 1^{er} et 2, de la directive 89/104 (C.J.C.E., 12 juin 2008, *O2*, C-533/06).
- Il s'en déduit que l'usage pour identifier des produits dans le sens de l'article 5.1 de la directive et, partant, de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. est interprété très largement par la C.J.C.E. puisqu'un tel usage existe lorsqu'une entreprise annonce qu'elle effectue des réparations ou l'entretien des produits revêtus de cette marque, lorsqu'elle décrit les propriétés spécifiques du produit qu'elle propose, lorsqu'elle l'utilise pour promouvoir la vente de modèles réduits, lorsqu'elle l'emploie dans une dénomination commerciale ou lorsqu'elle procède à une publicité comparative. Cet usage n'est donc pas limité à la circonstance que le public perçoive l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par cette entreprise.
- Dans tous ces cas, la Cour a rappelé que l'usage pour des produits n'était prohibé que s'il portait atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essen-

JURISPRUDENCE

tielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services.

8. Si un internaute effectue une recherche sur Google en tapant les mots « Ralph Lauren » ou « Polo Sport », c'est qu'il a l'intention de trouver des pages web concernant ces produits.

Les expressions « Polo-Sport Un choix immense de grandes marques. On trouve de tout sur eBay ! » et « Ralph Lauren. Toutes les marques disponibles à petits prix ! » qui apparaissent sur l'écran du moteur de recherche Google ne peuvent être comprises par le public concerné que comme indiquant que des produits « Polo Sport » et « Ralph Lauren » sont offerts en vente sur le site eBay.

Si un doute devait subsister sur cette perception du public, il est certainement levé par l'insertion du texte suivant, au bas de la page « Mode & Accessoires » auquel l'hyperlien renvoie, et dans lequel il est fait référence à de nombreux produits marqués (que la cour a mis en évidence) et qui peuvent être trouvés sur le site, dont des produits Ralph Lauren :

« eBay est le plus populaire des sites de *mode & accessoires* dans le monde et une ressource extraordinaire de vêtements de marque, de designers, de chaussures et accessoires. Vous cherchez un sac Longchamps, un top Ralph Lauren ou un jeans Seven ? eBay possède une sélection imbattable d'articles de mode et de marques à des prix incroyables, des grands classiques Mer du Nord, Donaldson, Sarah Pacini, Esprit aux articles tendance style Diesel, Bikkembergs et Dolce & Gabbana en passant par la haute couture de chez Prada, Armani, Fendi et Marc Jacobs. eBay possède également une sélection étonnante de pièces vintage uniques. Sur eBay vous pouvez trouver aussi bien des lots de vêtements pour homme, pour femme et pour enfants que des basiques et des vêtements haute couture à des prix abordables. Dans la catégorie *mode & accessoires* le sélecteur d'objet vous aidera à trouver facilement la bonne jupe, blouse, paire de chaussure, ainsi que le bon sac à main, pantalon, top et manteau et ce pour toutes les occasions. Il est aujourd'hui de plus en plus facile de faire son shopping sur eBay. Vous pouvez faire votre choix parmi les différentes catégories telles que Mode femme, lingerie & maillots, accessoires pour hommes et femmes, soin du corps

ou entrer directement dans le moteur de recherche Lacoste, Tommy Hilfiger, Pauline B., et beaucoup d'autres. Les descriptions vous aideront également à sélectionner vos articles en fonction de leur taille, de leur matière et de leur couleur. À la recherche du dernier sac à la mode et du dernier jeans tendance ? Beaucoup de nos listings ont l'option achat immédiat, ce qui vous permet d'acheter instantanément vos dernières bottes en cuir, votre sac à main Nathan et une écharpe Burberry qui complétera à merveille votre tenue. Alors commencez votre shopping maintenant ! »

9. Il est donc établi, en l'espèce, que l'usage par eBay des marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport » a pour fonction essentielle d'identifier des produits qui sont mis en vente sur son site et de les distinguer des autres produits vendus sur ce site.

Le seul fait que le consommateur est averti que de tels produits marqués sont susceptibles d'être acquis sur eBay n'implique pas qu'il croit qu'eBay est le vendeur, d'autant plus que le public concerné, qui est habitué à ce genre de transactions, sait qu'eBay n'est qu'un intermédiaire et que la vente se conclut directement entre l'offrant et l'acheteur. En tout état de cause, rien n'interdit qu'un tiers usager de la marque, tel un intermédiaire ou un fournisseur de produits et de services annexes, ne puisse pas en faire un usage pour identifier le produit à la condition de ne pas porter atteinte à la fonction essentielle de la marque. En aucun cas, le consommateur ne peut croire que l'usage des signes a pour objet de distinguer l'entreprise eBay elle-même d'une autre entreprise.

Il importe peu que l'internaute ne soit pas immédiatement dirigé sur la page sur laquelle sont proposés les articles marqués « Ralph Lauren » et « Polo Sport » puisqu'il lui suffit de retaper une nouvelle fois le même mot clé dans le champ de recherche inséré dans la *page Mode & Accessoires* pour être dirigé sur la page spécifique. Il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'eBay entendait prioritairement faire de la publicité pour sa propre entreprise. Au demeurant, eBay s'est dit prête, sans aucune reconnaissance préjudiciable, à renvoyer directement l'internaute vers les annonces spécifiques, sans passer par la page générale de la catégorie concernée, et il convient de lui en donner acte.

De même, ce n'est pas parce que eBay achète comme *AdWords* des mots clés reprenant des marques connues qu'il faut en déduire qu'elle entendait faire prioritairement de la publicité pour son site en utilisant la fonction publicitaire de ces marques. Dès lors que des produits de marques connues sont proposés à la vente sur le site eBay, il est normal qu'elle achète les *AdWords* correspondants, ce qui lui permet d'informer les internautes de la possibilité d'acquérir ces produits par son intermédiaire. Il est également normal qu'eBay choisisse elle-même les *AdWords* puisqu'elle dispose de toutes les statistiques de vente et est donc la mieux à même de connaître les besoins des acheteurs.

10. En ce qu'elle s'appuie sur l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I., la demande de Ralph Lauren n'est pas fondée, puisque eBay n'a pas fait usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer les produits et les services.

Pour le surplus, l'usage par eBay des marques aux fins d'identifier des produits, n'est pas autrement critiqué par Ralph Lauren, notamment sur la base de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I.

L'appel sur ce point est fondé.

3. Sur l'usage non conforme aux usages honnêtes en matière commerciale

11. À titre subsidiaire, Ralph Lauren invoque l'article 2.23.1.b de la C.B.P.I. (qui est la transposition de l'article 6.1.b de la directive 89/104), aux termes duquel le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci [...] pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Elle soutient qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles eBay a fait usage de la marque, il y a lieu de dire que cet usage n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

12. Il ne résulte pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard qu'eBay aurait fait usage de la marque comme indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci.

eBay a fait usage des marques pour identifier les produits qui étaient mis en vente sur son site.

C'est donc à tort que Ralph Lauren s'appuie sur cette disposition pour fonder sa demande subsidiaire. Il est dès lors sans intérêt d'examiner si l'usage fut conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

En toute hypothèse, Ralph Lauren ne démontre pas que les produits marqués Ralph Lauren et Polo Sport qui sont offerts en vente sur eBay seraient des contrefaçons. Se fondant sur l'existence d'une contrefaçon alléguée de produits Lancôme, Ralph Lauren se contente en réalité d'affirmer, d'une manière générale et par un raisonnement sophistique, que beaucoup d'articles qui sont vendus sur cette plate-forme seraient des contrefaçons dès lors que le système eBay serait particulièrement attrayant pour la vente de produits contrefaits en raison de l'utilisation d'un pseudonyme par les vendeurs et d'un marché dépassant les frontières.

La demande subsidiaire sur ce point n'est pas fondée.

[...]

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

1. Dit l'appel recevable et fondé.

Note d'observations

La nature de l'usage d'une marque en tant qu'*AdWord*²

L'arrêt commenté du 11 février 2009 de la cour d'appel de Bruxelles dans l'affaire *eBay contre Ralph Lauren*² traite de l'usage par la société de commerce électronique eBay des marques « Ralph Lauren » et « Polo Sport » en tant que « *AdWord* ». La cour d'appel va notamment répondre à la question de savoir si la nature de l'usage incriminé identifie ou non les produits mis en vente sur le site internet d'eBay³.

Cet article abordera premièrement les faits de l'arrêt commenté et la question qui y est centrale. Il identifiera ensuite les demandes et les thèses des deux parties à la cause. L'article s'attardera sur le fond de l'arrêt lui-même en suivant le raisonnement de la cour. Pour ce faire, il situera tout d'abord le lecteur par rapport à l'usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer des produits (article 2.20.1.d de la C.B.P.I.⁴). L'article s'interrogera sur les fonctions de la marque, puisque la Cour rappelle que l'usage de la marque est prohibé s'il porte atteinte à sa fonction essentielle. Il décrira l'avis de la cour sur le but des *AdWords* d'eBay. Il exposera ensuite son point de vue sur le renvoi de l'internaute aux pages où sont mis en vente les produits marqués.

Afin de comprendre le positionnement de la cour quant à la nature de l'usage d'une marque en tant qu'*AdWord*, l'article comparera l'arrêt commenté à la procédure menée devant les juridictions françaises par les mêmes parties et à une jurisprudence néerlandaise contraire, qui fait l'objet de questions préjudicielles auprès de la Cour de justice des Communautés européennes.

À travers toute l'Europe, la jurisprudence foisonne à propos du service *AdWords* de Google. Ces cas opposent des titulaires de marques à des annonceurs ou au moteur de recherche Google lui-même. L'article se terminera dès lors par un tour d'horizon des questions préjudicielles qui sont posées à la C.J.C.E. sur les *AdWords*, ainsi que sur les apports juridiques pour l'affaire *eBay contre Ralph Lauren* des conclusions de l'avocat général récemment publiées dans l'affaire *Google*.

1. LES FAITS

eBay achète à Google des liens commerciaux (en anglais *AdWords*) pour promouvoir les marques des produits en vente sur son site⁵.

L'acronyme « *AdWords* » provient de « *advertising words* ». Ce système publicitaire créé par le moteur de recherche Google, consiste à placer sur la page de résultats, à partir d'un mot clé choisi par l'annonceur, une annonce suivie d'un hyperlien renvoyant au site de l'an-

² L'auteure remercie Jean-Paul TRIAILLE pour ses relectures et commentaires.

³ Bruxelles (9^e ch.) 11 février 2009, *I.R.D.I.*, 2009, pp. 174 et 175 ; L.C., « Utilisation non fautive de marques par des liens commerciaux », *R.L.D.I.*, 2009/48, n° 1573 ; O. SASSERATH, « *AdWords* : usage de la marque... mais quel usage de la marque ? », *R.L.D.I.*, 2009/49, n° 1596.

⁴ Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle signée le 1^{er} décembre 2006, vig. 1^{er} février 2007.

⁵ Une enquête récente de SEM Rush a démontré qu'eBay était le deuxième plus gros annonceur d'*AdWords*, derrière Amazon. Son nombre d'*AdWords* est de 736.756 (<http://www.seobook.com/google-AdWords-advertiser-statistics>).

nonneur⁶. L'annonce publicitaire achetée par l'annonceur apparaît en tête de liste des résultats de la recherche, au dessus des résultats dits « naturels », qui sont les résultats classiques affichés par Google, selon certains critères de pertinence comme le nombre de visiteurs par site. Les *AdWords* sont actuellement affichés dans un cadre au fond jaune ou dans la marge située à droite de l'écran. L'attribution des *AdWords* par Google s'effectue selon un système d'enchères et de niveau de qualité des annonces⁷.

Avant la décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles dans cette même affaire, lorsqu'un internaute cherchait sur Google des informations à partir des mots clés « Ralph Lauren » ou « Polo Sport », il s'affichait des liens commerciaux vers le site de eBay et non pas vers les sites propres de Ralph Lauren.

Si l'internaute cliquait sur le lien commercial, il découvrait la page générale « Mode & Accessoires » d'eBay. Pour accéder aux articles de la marque Ralph Lauren, il devait taper le nom de la marque dans le champ de recherche de cette page du site d'eBay.

Selon Ralph Lauren, eBay portait atteinte à son droit de marque par cet usage. La société du secteur de la mode intenta une action contre cette pratique d'eBay, sur la base de l'article 2.20.1.d. de la C.B.P.I. et des articles 93 et 94 de la L.P.C.C.⁸.

Le 24 janvier 2008, le président du tribunal de commerce de Bruxelles donne raison à Ralph

Lauren. Il constate que l'usage des marques de Ralph Lauren en tant qu'*AdWords* sur le site www.google.be, sans renvoyer à des ventes de produits de ces marques, porte atteinte à ses droits. En conséquence, il ordonne la cessation de l'utilisation des marques litigieuses en tant qu'*AdWords* tout en permettant leur usage comme *AdWords* pour les liens renvoyant exclusivement vers les ventes de produits de la marque par Ralph Lauren ou avec son consentement⁹. En d'autres termes, eBay peut afficher des *AdWords* qui renvoient directement aux pages de son site où sont vendus les produits marqués Ralph Lauren, mais elle ne peut pas renvoyer vers la page générale de son site.

Insatisfaite de cette décision, eBay interjette appel.

Le 11 février 2009, la cour d'appel de Bruxelles réforme la décision du président du tribunal de commerce et donne raison à eBay.

2. LA QUESTION

A. Devant le président du tribunal de commerce

Ralph Lauren établit sa demande de cessation de l'usage de ses marques devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles sur le fondement de l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I. En effet, selon elle, l'utilisation d'une marque par un tiers en tant que *AdWord* constitue un usage à des fins autres que celles de distinguer des produits¹⁰.

⁶ Le service *AdWords* se distingue du service *AdSense* de Google, qui affiche de la publicité sur les pages de Google en fonction du contenu de ces pages (www.google.com/adsense).

⁷ Les annonceurs ne paient Google que lorsque l'internaute clique sur l'*AdWord* et non pas à chaque fois que l'*AdWord* est diffusé dans une page de résultat (<http://fr.wikipedia.org/wiki/AdWords> ; www.AdWords.google.be).

⁸ Loi du 14 juillet 1994 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, *M.B.*, 21 août 1991.

⁹ Pour rappel, l'expression « ventes de produits de la marque par Ralph Lauren ou avec son consentement » renvoie à la notion de l'épuisement communautaire, on ne doit plus obtenir le consentement de Ralph Lauren pour revendre ses produits une fois que Ralph Lauren les a mis dans le commerce dans la Communauté européenne.

¹⁰ Il semble que Ralph Lauren préféra agir sur la base de l'article 2.20.1.d aux articles 2.20.1.a, b ou c de la C.B.P.I. pour éviter qu'eBay n'invoque l'exception d'épuisement communautaire qui peut s'y appliquer (l'épuisement communautaire est réglé par l'article 2.23.3 de la C.B.P.I.).

JURISPRUDENCE

Le 24 janvier 2008, le juge des cessations fit droit à la demande de Ralph Lauren et condamna la société eBay à cesser d'utiliser les marques de Ralph Lauren en tant qu'*AdWords*. Il a jugé que l'usage incriminé était un usage à des fins autres que celle de distinguer des produits, puisque « l'usage des marques litigieuses avait pour seul but de faire de la publicité pour la plate-forme eBay ».

B. Devant la cour d'appel

Réformant la décision du président du tribunal de commerce, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que « l'usage par eBay des marques *Ralph Lauren* et *Polo Sport* a pour fonction essentielle d'identifier des produits qui sont mis en vente sur son site et de les distinguer des autres produits vendus sur ce site ». Nous essayerons de comprendre les raisons de la réformation qui a eu lieu en degré d'appel.

Cet article n'évoquera pas le fait que Ralph Lauren n'a pas mis en cause l'éventuelle responsabilité de Google. Souvent les litiges portant sur les *AdWords* mettent en cause cette responsabilité, notamment dans l'affaire qui a été portée jusqu'à la Cour de cassation française et dans laquelle différentes questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice des Communautés européennes¹¹.

Cet article ne traitera pas non plus de la demande subsidiaire de Ralph Lauren, qui soutient qu'eBay a fait un usage de la marque qui n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (points 11 et suivants de l'arrêt)¹².

3. LES DEMANDES ET THÈSES DES PARTIES

A. Les demandes

La demande de Ralph Lauren tendait en première instance à titre principal à faire cesser tout usage de ses marques en tant qu'*AdWord*. Subsidiairement, Ralph Lauren demandait de condamner eBay à cesser d'utiliser ses marques en tant qu'*AdWord*, « sans limiter le lien d'accès à des ventes licites de produits originaux de marque « Ralph Lauren » et « Polo Sport » mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par la demanderesse ou avec son consentement ».

En appel, Ralph Lauren n'exige plus la cessation pure et simple de l'utilisation de ses marques en tant qu'*AdWord* par eBay et se cantonne à la demande subsidiaire de première instance visant à interdire l'usage de ses marques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale (article 2.23.1.b de la C.B.P.I.) sans limiter les liens d'accès vers les ventes « licites » (c'est-à-dire celles d'objets non contrefaisants).

¹¹ Pour des cas de jurisprudence sur la responsabilité des fournisseurs de liens publicitaires, voy. F. PETILLION, « Google goochelt en ontgoochelt... », *I.R.D.I.*, 2004, pp. 226 à 234 ; N. MARTIN, « Des conditions de la contrefaçon à celles de la faute en passant par la qualification d'hébergeur, le TGI de Strasbourg relance le débat sur les liens commerciaux », *R.L.D.I.*, 2007/31, n° 1026 ; Aix-en-Provence, 2^e ch., 6 décembre 2007, *R.L.D.I.*, 2008/34, n° 1137, obs. J.-B. AUROUX ; Paris, 4^e ch. B, 1^{er} février 2008, *R.L.D.I.*, 2008/35, n° 1171, obs. L. COSTES ; E. TARDIEU-GUIGUES, « Liens commerciaux, contrefaçon ou non ? À la recherche d'une solution convaincante... », *R.L.D.I.*, 2008/36, n° 1194 ; Ch. FÉRAL-SCHUHL, « Fournisseurs de liens commerciaux, une jurisprudence encore indéçise... », *R.L.D.I.*, 2008/36, n° 1219 ; F. GLAIZE, « Liens publicitaires : suggérer, est-ce contraire ? », *R.L.D.I.*, 2008/36, n° 1220 ; Cass. comm.,

20 mai 2008, n° 06-20.230, n° 05-14.331, n° 06-15.136, *R.L.D.I.*, 2008/39, n° 1292, obs. L. COSTES (questions préjudicielles posées à la C.J.C.E., conclusions de l'avocat général rendues le 22 septembre 2009, voy. *infra*) ; E. TARDIEU-GUIGUES, « Les liens commerciaux : la Saga... », *R.L.D.I.*, 2008/40, n° 1318. S. PIRLOT DE CORBION, « Référencement et droit des marques », in *Google et les nouveaux services en ligne*, sous la direction de A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 141 ; E. TARDIEU-GUIGUES, « Liens commerciaux et système *AdWords* : responsabilité de Google engagée », *R.L.D.I.*, 2009/46, n° 1511 ; J. LACKER, « Google : derniers sursis avant la conclusion d'une épopée judiciaire ? », *R.L.D.I.*, 2009/49, p. 19.

¹² Cette demande a été déclarée non fondée par la cour.

Elle reformule donc la cessation en demandant l'interdiction des liens vers les pages d'eBay où sont en vente des contrefaçons.

eBay conclut au non-fondement de la demande de Ralph Lauren en première instance et demande à la cour d'appel de mettre le jugement à néant.

B. Les thèses des parties devant la cour d'appel

Devant la cour d'appel, Ralph Lauren soutient qu'eBay fait « usage de ses marques dans le seul but de faire de la publicité pour son site, dès lors que l'hyperlien qui apparaît dans les *AdWords* dont elle s'est portée acquéreuse renvoie à une page générale de son site et pas à des produits marqués « Ralph Lauren » ou « Polo Sport » » (point 6, paragraphe 1 de l'arrêt).

Pour Ralph Lauren, puisque l'usage par eBay des marques est fait à des fins publicitaires, il est à des fins autres que celles de distinguer des produits.

La thèse d'eBay est celle qui est suivie par la cour d'appel et qui est reprise ci-après.

Lors de la procédure d'appel, eBay s'est dite disposée à renvoyer directement l'internaute vers les annonces spécifiques d'offres de vêtements sous une marque de Ralph Lauren, sans plus passer par la page générale « Mode & Accessoires » d'eBay. La cour va l'acter, et comme nous le verrons, elle jugera toutefois que cette précision n'est pas nécessaire à la licéité des pratiques d'eBay.

4. L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL

La cour d'appel de Bruxelles ne suit pas la thèse de Ralph Lauren car selon elle, eBay n'a pas fait usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer les produits. Nous verrons dès lors ce que vise l'expression « usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer les produits ». L'arrêt de la cour d'appel

nous amènera alors à décrire les différentes fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, et nous tenterons de comprendre si l'usage de la marque Ralph Lauren par eBay y a porté atteinte ou non.

Nous examinerons ensuite deux points particuliers envisagés par la cour d'appel, à savoir le but de l'achat des *AdWords* par eBay et le renvoi des hyperliens aux annonces spécifiques.

Enfin nous verrons que selon la cour d'appel, l'usage de la marque de Ralph Lauren en tant qu'*AdWord* est aux fins de distinguer des produits. Nous comparerons tout d'abord le fondement de l'action de l'affaire commentée à celui de la procédure menée en France par les mêmes protagonistes. Nous confronterons ensuite l'appréciation de la nature de l'usage de la marque dans l'affaire commentée, à l'analyse qui en a été faite dans une affaire néerlandaise où les faits étaient comparables.

A. L'usage d'une marque à des fins autres que celle de distinguer les produits (article 2.20.1.d de la C.B.P.I.)

L'article 2.20.1 de la C.B.P.I. se présente comme suit :

« La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

- a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
- b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public,

JURISPRUDENCE

un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

- c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ;
- d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Le contenu de l'article 2.20.1.a, b et c de la C.B.P.I. est identique à celui de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 89/104/CEE¹³, l'article 2.20.1 d) de la C.B.P.I. correspond à l'article 5, paragraphe 5 de ladite directive.

Dans cet article 2.20.1, la C.B.P.I. fait la distinction entre deux types d'usage d'une marque : l'usage pour distinguer des produits ou services (points a, b, c) et l'usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou services (point d).

Pour ce deuxième type d'usage, cinq conditions doivent être remplies pour que l'usage soit illégal : il faut un usage du signe couvert par la marque ; l'usage doit être fait à d'autres fins que pour distinguer des produits ou services ; le signe utilisé doit être identique ou ressemblant à la marque enregistrée ; l'usage doit être fait sans juste motif ; l'usage de la

marque doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porter préjudice au titulaire de la marque. L'exigence d'un risque de confusion n'est pas prévue (à l'instar de l'article 5, paragraphe 5 de la directive)¹⁴.

L'utilisation d'une marque à des fins autres que celle de distinguer des produits est par exemple l'utilisation comme métatag¹⁵, la mention de la marque dans une publicité¹⁶ (sauf si la publicité sert de moyen d'identification : les articles 2.20.1.a, b et c de la C.B.P.I. sont alors d'application)¹⁷ ou encore l'usage abusif de la marque à titre de nom de domaine par un tiers¹⁸.

La cour d'appel s'interroge tout d'abord sur l'étendue de la notion d'usage pour distinguer un produit. Pour déterminer cette notion, la Cour fait un relevé de la jurisprudence communautaire. La cour d'appel résume, sans que cette liste ne soit exhaustive, que selon la C.J.C.E. « un tel usage existe lorsqu'une entreprise annonce qu'elle effectue des réparations

¹⁴ A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Bruxelles, Larcier, 5^e éd. 2009, n° 414ter, p. 480.

¹⁵ S. PIRLOT DE CORBION, « Référencement et droit des marques », in *Google et les nouveaux services en ligne*, sous la direction de A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 132 : Prés. comm., Bruxelles, 15 octobre 1999, *Ann. prat. comm.*, 1999, pp. 742 et s. ; Anvers, 9 octobre 2000, *R.D.C.*, 2001, pp. 407 et s., note S. EVRARD, « Metatags in de Belgische Rechtsorde ».

¹⁶ Arrêt, 2 février 1983, *R.W.*, 1982-1983, p. 2059, *Chrompack* ; La Haye, 19 décembre 2002, *I.E.R.*, 2003, p. 123 (cité par A. BRAUN et E. CORNU, *op. cit.*, n° 414ter, p. 481) ; Comm. Nivelles, 29 mai 1998, *Ing.-Cons.*, 1998, p. 256 (cité par A. BRAUN et E. CORNU, *op. cit.*, n° 414, p. 480).

¹⁷ C.J.C.E., 23 février 1999, point 38, *BMW c. Deenik*, C-63/97.

¹⁸ Prés. Trib. Luxembourg, 20 octobre 2000, *Ing.-Cons.* 2000, p. 406 ; Amsterdam, 11 janvier 2001, *B.I.E.*, 2003, p. 284 ; Trib. Amsterdam, 22 avril 2004, *I.E.R.*, 2004, p. 274 (cités par A. BRAUN et E. CORNU, *op. cit.*, note *infra* n° 328, p. 482). La loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif d'un nom de domaine (le *cybersquatting*) offre au titulaire de la marque le droit de demander la cessation d'un tel usage abusif (*M.B.*, 9 septembre 2003).

¹³ Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, *J.O.* n° L 40 du 11 février 1989, p. 1.

ou l'entretien des produits revêtus de cette marque, lorsqu'elle décrit les propriétés scientifiques du produit qu'elle propose, lorsqu'elle l'utilise pour promouvoir la vente de modèles réduits, lorsqu'elle l'emploie dans une dénomination commerciale ou lorsqu'elle procède à une publicité comparative»¹⁹.

La cour d'appel déduit de son examen de jurisprudence que l'usage visé à l'article 2.20.1.a²⁰ de la C.B.P.I. est interprété très largement par la C.J.C.E. : « Cet usage n'est donc pas limité à la circonstance que le public perçoive l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par cette entreprise ».

La cour d'appel conclut que puisque le point a de l'article 2.20.1 de la C.B.P.I. doit être interprété largement, cet article doit couvrir l'usage par eBay de la marque Ralph Lauren en tant qu'*AdWord*. Elle rejette en conséquence l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I. comme fondement à l'action du titulaire de marque. Néanmoins, cela ne signifie pas que l'usage en question soit pour autant une atteinte au droit de marque de Ralph Lauren sur la base de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. Cet article n'ayant pas été invoqué par Ralph Lauren, ses conditions n'ont pas été analysées par la cour.

Préalablement à la formulation de cette conclusion, la cour s'interroge sur la question de l'impossibilité pour le titulaire d'une marque d'en interdire un usage qui ne porterait pas atteinte à sa fonction essentielle.

B. Les fonctions de la marque

La C.J.C.E. a rappelé à plusieurs reprises que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, sur la base de l'article 5, paragraphe 1, a) de la directive (et partant l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I.), à l'usage d'un signe identique à la marque, si cet usage n'est pas susceptible de porter préjudice à sa fonction essentielle²¹.

La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service. Comme l'a jugé la C.J.C.E. dans son récent arrêt *L'Oréal*, rendu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, la marque a également comme fonction la garantie de la qualité du produit ou du service, celle de communication, d'investissement ou de publicité²². Ces fonctions ne se limitent pas aux marques renommées mais s'appliquent à toutes les marques²³.

La cour d'appel rappelle dans l'arrêt commenté le principe énoncé par la C.J.C.E. qui ne permet au titulaire d'interdire l'usage de sa marque qu'en cas d'atteinte (ou de risque d'atteinte) à sa fonction essentielle. Il en résulte selon la cour que l'usage par eBay de la marque Ralph Lauren ne peut pas confondre les consommateurs quant à l'origine des produits qu'eBay offre à la vente (point 1 ci-après). Il ne peut pas non plus tromper les consommateurs sur la qualité du produit marqué, ou encore porter atteinte à la fonction publicitaire de la marque Ralph Lauren (point 2 ci-après).

¹⁹ Bruxelles (9^e ch.), 11 février 2009, point 7, paragraphe 4 ; C.J.C.E., 23 février 1999, *BMW c. Deenik*, C-63/97 ; C.J.C.E., 14 mai 2002, *Hölterhof*, C-2/00 ; C.J.C.E., 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, *Rec.*, p. I-10273 ; C.J.C.E., 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02 ; C.J.C.E., 25 janvier 2007, *Adam Opel*, C-48/05 ; C.J.C.E., 11 septembre 2007, *Céline*, C-17/06 ; C.J.C.E., 12 juin 2008, O2, C-533/06.

²⁰ L'hypothèse des points b et c n'est pas abordée mais devrait suivre la même interprétation que le point a, semble-t-il.

²¹ C.J.C.E., 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline*, points 26 et 27 ; C.J.C.E., 25 janvier 2007, C-48/05, *Adam Opel*, points 21 et 22 ; C.J.C.E., 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, *Rec.*, p. I-10273, point 51 ; C.J.C.E., 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, *Rec.*, p. I-10989, point 59.

²² C.J.C.E., 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, point 58.

²³ C.J.C.E., 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, points 63 et 64.

1. La fonction essentielle

La fonction essentielle de la marque est d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service (règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire²⁴, considérant 8), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative²⁵.

La cour d'appel de Bruxelles a observé que si l'internaute tape dans la barre de recherche de Google des mots « Ralph Lauren » ou « Polo Sport », c'est afin de trouver des informations sur ces produits. Lorsque l'internaute lit le texte du lien commercial dans le résultat de sa recherche, soit « *Ralph Lauren. Toutes les marques disponibles à petits prix ! www.eBay.be* » ou « *Polo-Sport. Un choix immense de grandes marques. On trouve tout sur eBay ! www.eBay.be* »²⁶, il n'est pas trompé sur la provenance des produits, il comprend que les produits de la célèbre marque de mode sont en vente sur le site d'eBay.

La fonction essentielle de la marque Ralph Lauren n'est en conséquence pas atteinte, puisque l'usage par eBay identifie des produits qui sont mis en vente sur son site et les distingue des autres produits vendus sur ce site. La cour ajoute que les internautes savent qu'eBay n'est pas le vendeur des produits mais un intermédiaire et que la vente sera conclue directement avec l'offrant.

La cour explique qu'il est normal qu'eBay achète des *AdWords* correspondant aux produits de marques connues qu'elle propose à la vente, car cela « lui permet d'informer les internautes de la possibilité d'acquérir ces produits par son intermédiaire ».

La fonction essentielle de la marque de Ralph Lauren n'est en conséquence pas atteinte.

2. Les autres fonctions de la marque

Le titulaire d'une marque est habilité à faire interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, « même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque »²⁷. La question qui peut se poser dès lors est de savoir si l'usage de la marque Ralph Lauren dans des *AdWords* par eBay porte atteinte à ces autres fonctions de la marque, notamment celle consistant à garantir la qualité d'un produit ou d'un service, celle de communication, d'investissement ou de publicité.

a. Le rôle publicitaire des *AdWords*

Les résultats obtenus sur la base de mots clés payés par les annonceurs sont identifiés comme étant des « liens commerciaux » (sur www.google.be), « liens sponsorisés » (sur www.yahoo.fr), etc. La nature des références payants de Google et des autres outils de recherche est publicitaire²⁸. Le référence-

²⁴ Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, J.O. L 78/1 du 23 mars 2009.

²⁵ Entre autres décisions : T.P.I.C.E., 9 juillet 2009, *Biotronik*, T-257/08, point 18, T.P.I.C.E., 27 février 2002, *Ellos*, T-219/00, *Rec.*, p. II-753, point 28 et T.P.I.C.E., 27 novembre 2003, *Quick*, T-348/02, *Rec.*, p. II-5071, point 28.

²⁶ *Cfr.* les représentations des liens commerciaux dans l'arrêt de la cour d'appel publié ci-avant.

²⁷ C.J.C.E., 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, point 65.

²⁸ S. PIRLOT DE CORBION, « Référencement et droit des marques », in *Google et les nouveaux services en ligne*, sous la direction de A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 125, note 8 : S. PIRLOT DE CORBION, « La responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche

ment payant est devenu un *business* important de l'Internet. De nombreux sites ont fleuri sur la Toile afin d'offrir aux annonceurs des services pour être plus visibles dans les résultats des moteurs de recherche. Ces fournisseurs de liens commerciaux offrent notamment aux annonceurs un outil de suggestion de mots clés, qui leur indique quelles sont les recherches les plus fréquemment faites par les internautes.

b. Atteinte ?

En faisant de la publicité pour les produits vendus sur son site, eBay porte-t-elle atteinte à la fonction publicitaire et d'investissement de la marque Ralph Lauren ?

Les internautes sont, peut-on penser, conscients de ce que les liens commerciaux ne sont pas de la même nature que les résultats naturels (c'est-à-dire non-*AdWords*). Puisque Ralph Lauren restait en tête de liste des résultats naturels à partir d'une recherche sur les mots clés « Ralph Lauren » et « Polo Sport », on peut s'imaginer qu'eBay ne lui porte pas préjudice. Il n'est alors pas porté atteinte aux fonctions de la marque Ralph Lauren et son titulaire ne pourrait pas invoquer l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I.

Selon différentes enquêtes sur les recherches effectuées sur les moteurs de recherche, dans la majeure partie des cas, seule la première page de résultats du moteur de recherche est consultée²⁹. Il est donc primordial pour les annonceurs qui veulent être vus de figurer sur cette première page.

sur Internet», D.A. O.R., 2004/72, pp. 22 et s. ; C. FABRE, « Moteur de recherche et positionnement payant par lien hypertexte publicitaire : qualification juridique et responsabilité », 1^{er} partie, *Expertise*, octobre 2005, pp. 342 et s.

²⁹ Cette tendance ne ferait que s'accroître. Les internautes qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent sur la première page affinent leur recherche. X., « Le nombre de pages de résultats consultées sur un moteur », 16 janvier 2008, <http://www.abc-netmarketing.com/Le-nombre-de-pages-de-resultats.html> (page consultée le 24 août 2009).

Dans l'affaire qui nous occupe, la référence au site eBay est bien visible, placée dans l'encart « liens commerciaux », le regard de l'internaute est accroché par l'annonce et celui-ci pourrait dès lors cliquer dessus, plutôt que sur le lien non sponsorisé de Ralph Lauren, plus bas parmi les résultats naturels. Serait-ce pour autant une atteinte à la fonction publicitaire de la marque ?

Au moment où cet article est écrit, il semble que les *AdWords* litigieux aient été enlevés³⁰. Lorsque l'on effectue une recherche à partir du mot clé « Ralph Lauren » sur www.google.be, la première référence au site d'eBay intervient à la quinzième page de résultats (recherche effectuée le 7 août 2009). Cette référence ne mène pas à une page de produits Ralph Lauren, mais à un article sur la fraude sur eBay des polos de la marque. En utilisant un *AdWord*, eBay gagnait 145 places dans la liste réalisée par Google. Elle était beaucoup plus visible grâce à cette publicité. Le fait qu'eBay utilise la fonction publicitaire de la marque Ralph Lauren est d'ailleurs reconnu par la cour dans son arrêt (voy. *infra*).

Le titulaire de la marque Ralph Lauren a investi pour entretenir l'image de sa marque. Ces efforts lui permettent de s'opposer aux associations positives qui tirent avantage de l'investissement du titulaire de la marque³¹.

³⁰ Une recherche effectuée le 27 août 2009 sur www.google.be semble indiquer qu'eBay ne possède plus les *AdWords* Ralph Lauren et Polo Sport. Elle possède cependant d'autres liens commerciaux pour des produits de luxe, tels que ceux marqués Patek Philippe, Armani, Baume & Mercier, ainsi que pour des produits de marques belges comme Olivier Strelli. Il est étonnant qu'eBay n'utilise plus ces *AdWords* puisque la cour d'appel a mis à néant l'ordre de cessation de première instance. Quant aux autres *AdWords* d'eBay toujours en fonction, ils renvoient directement aux produits marqués et non pas à une page générale (concernant la question du renvoi de l'internaute vers les annonces spécifiques, voy. *infra*).

³¹ C.J.C.E., 18 juin 2009, C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, point 50.

JURISPRUDENCE

La protection des autres fonctions de la marque est liée à la promotion de l'innovation et de l'investissement. Cependant, cette protection n'est jamais absolue³². Elle doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence, dont la liberté de commerce (ou encore, mais ce n'est pas le cas de l'affaire commentée, la liberté d'expression). C'est pourquoi il nous semble que même si la publicité *AdWords* d'eBay est susceptible de porter atteinte à la fonction publicitaire ou à l'investissement de la marque Ralph Lauren, l'usage par eBay ne peut pas être prohibé sur cette seule base car eBay a elle aussi le droit de référencer son site comme vendant des produits d'occasion, en vertu de la liberté de commerce.

Il semblerait difficile d'admettre que les titulaires de marque puissent interdire aux utilisateurs d'internet d'avoir accès aux annonces qui renvoient à des sites qui sont licites et légitimes³³, comme par exemple des sites comparant les produits et services de la marque avec ceux d'une autre, des sites consacrés à la critique des produits et services, ou encore des sites de ventes de produits d'occasion comme eBay. Le droit des marques n'étant pas absolu, Ralph Lauren ne pourra point combattre la contrefaçon de ses produits sur le site eBay en interdisant à ce dernier l'usage de son signe dans des *AdWords*, qui selon la cour d'appel, ne portent pas à confusion.

C. Se distinguer ou distinguer ses produits ? Une question de degré

La cour d'appel énonce que « en aucun cas, le consommateur ne peut croire que l'usage des signes a pour objet de distinguer l'entreprise eBay elle-même d'une autre entreprise » (point 9, paragraphe 2 de l'arrêt). Or il nous

semble qu'en achetant les mots clés « Ralph Lauren » et « Polo Sport » comme *AdWords*, eBay promeut également son propre site. Le président du tribunal de commerce avait entre autres jugé que le terme *AdWord* en lui-même prouve que le seul but de la défenderesse est de faire de la publicité. Et que « autrement dit, l'usage des marques litigieuses a pour seul but de faire de la publicité pour la plate-forme eBay »³⁴.

La cour poursuit son raisonnement en expliquant que « ce n'est pas parce qu'eBay achète comme *AdWords* des mots clés reprenant des marques connues qu'il faut en déduire qu'elle entendait faire *prioritairement* (c'est nous qui soulignons) de la publicité pour son site en utilisant la fonction publicitaire de ces marques » (point 9, paragraphe 4 de l'arrêt).

Selon cette précision de la cour d'appel, tout est une question de degré. Elle convient qu'il était possible qu'eBay entende faire de la publicité en utilisant la marque de Ralph Lauren. Mais cela n'était pas prioritaire, le but premier était d'identifier les produits mis en vente sur

³⁴ Dans le même sens que le tribunal de commerce, voy. une décision récente du Tribunal de grande instance de Paris : T.G.I. Paris (3^e ch.), 18 septembre 2009, *Kenzo et autres c. eBay*, http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2728. Dans cette affaire, eBay a été condamnée pour avoir acheté des *AdWords* reprenant comme mots clés des marques de Dior, Givenchy, Guerlain et Kenzo. Pour le tribunal, la réservation de ces mots clés par eBay a un but purement promotionnel et non pas informatif : « l'usage en l'espèce incriminé consiste non pas dans l'utilisation de la marque sur les pages du site internet eBay pour désigner des produits authentiques ou prétendument non authentiques ou concurrents, mais bien dans l'utilisation non autorisée de la marque à titre de mot clé générant un lien commercial dirigeant l'internaute vers ce site ; Que comme le soulignent justement les demanderesse, la marque est alors utilisée non pas à titre informatif, mais à des fins purement promotionnelles, une telle utilisation ne pouvant dès lors constituer une référence nécessaire au sens des dispositions susvisées ». Il serait intéressant de savoir si un appel a été interjeté contre cette décision.

³² Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 22 septembre 2009 à la C.J.C.E., aff C-236/08, C-237/08 et C-238/08, point 102.

³³ *Ibidem*, points 110 et 111.

son site. Dès lors que l'achat d'*AdWords* avait pour but prioritaire d'« informer les internautes de la possibilité d'acquérir ces produits » par l'intermédiaire d'eBay, la conséquence qui était la publicité pour son site (qui faisait rentrer la prétendue atteinte au droit de marque dans le champ d'application de l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I.) importait peu.

D. Le renvoi de l'internaute vers les annonces spécifiques

Lorsque l'internaute cliquait sur l'hyperlien d'un des *AdWords* d'eBay, il arrivait sur une page d'eBay intitulée « Modes & Accessoires ». La catégorie « Mode & Accessoires » d'eBay regroupe d'autres sous-catégories, telles que « Mode Femme », « Mode Homme », « Chaussures de femmes », « Vintage », « Lingerie & Maillots », etc. Pour visionner les articles marqués Ralph Lauren, l'internaute devait alors taper à nouveau le nom de la marque, cette fois dans la barre de recherche du site eBay.

En degré d'appel, eBay se dit disposée à renvoyer directement l'internaute vers les annonces spécifiques. Dans son dispositif, la cour répond à cela et « donne acte à eBay qu'elle se dit prête, sans aucune reconnaissance préjudiciable, à renvoyer directement l'internaute vers les annonces spécifiques de vente de produits marqués *Ralph Lauren* et *Polo Sport*, sans passer par la page générale de la catégorie concernée ». Mais la cour n'en fait pas une condition de licéité de l'usage. La Cour motive son arrêt en expliquant : « il importe peu que l'internaute ne soit pas immédiatement dirigé sur la page sur laquelle sont proposés les articles marqués *Ralph Lauren* et *Polo Sport* puisqu'il suffit de retaper une nouvelle fois le même mot clé dans le champ de recherche inséré dans la page *Mode & Accessoires* pour être dirigé sur la page spécifique. Il ne peut être déduit de cette seule circonstance qu'eBay entendait prioritairement faire de la

publicité pour sa propre entreprise » (point 9, paragraphe 2 de l'arrêt).

Il faut en déduire que la cour estime que même sans renvoi direct de l'internaute aux pages spécifiques, l'*AdWord* ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque.

Contrairement à cela, la cour d'appel d'Amsterdam a jugé que l'usage de la marque n'est licite que lorsque les annonces *AdWords* renvoient l'internaute directement aux pages sur lesquelles sont offerts les produits marqués d'occasion et non pas à la page principale du site³⁵. L'exigence d'un renvoi direct aux annonces spécifiques n'est donc pas uniformisée dans la jurisprudence. Le Hoge Raad a posé une question préjudicielle à la C.J.C.E. dans cette affaire le 12 décembre 2008 (voy. *infra*).

E. L'usage d'une marque aux fins de distinguer des produits (article 2.20.1.a, b et c de la C.B.P.I.)

1. L'arrêt commenté

La cour d'appel conclut que la demande de Ralph Lauren n'est pas fondée, en ce qu'elle s'appuie sur l'article 2.20.1.d de la C.B.P.I. « puisque eBay n'a pas fait usage de la marque à des fins autres que celle de distinguer les produits et les services ». *A contrario*, on en déduit qu'eBay n'ayant pas utilisé la marque autrement que pour distinguer des produits, elle en a fait usage pour distinguer des produits.

La Cour ajoute que « l'usage par eBay des marques aux fins d'identifier des produits n'est pas autrement critiqué par Ralph Lauren, notamment sur la base de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. ».

³⁵ Amsterdam, 14 décembre 2006, *Portakabin c. Primakabin*, I.E.R., 2/2007, p. 115 « L'usage de la marque Portakabin n'est licite que dans la mesure où il est utilisé pour les produits concernés et, par conséquent, uniquement pour rediriger directement aux sous-pages où Primakabin offre des unités d'occasion Portakabin » (traduction libre).

L'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. n'ayant pas été invoqué, la question de l'épuisement de la marque Ralph Lauren ne le sera pas non plus, puisque l'épuisement du droit conféré par la marque ne s'applique qu'à l'usage de la marque pour distinguer des produits. L'épuisement communautaire aurait pu être un argument d'eBay, pour les produits licites en vente sur son site, qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'E.E.E. par Ralph Lauren ou avec son consentement (article 2.23.3 de la C.B.P.I.) (tant qu'il est question évidemment d'articles authentiques et non de contrefaçons)³⁶.

2. La procédure française de l'affaire *Ralph Lauren contre eBay*

Il est intéressant de noter qu'alors que Ralph Lauren n'a pas visé l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. dans la procédure belge contre eBay, elle a introduit une procédure similaire en France en soutenant que les usages incriminés étaient « pour des produits », entre autres au sens de l'article 9, paragraphe 1, a) du règlement sur la marque communautaire (le pendant de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I. ou 5, paragraphe 5 de la directive).

Cependant, les faits étaient différents puisque les *AdWords* renvoyaient directement aux ventes de produits Ralph Lauren. De plus, le législateur français n'a pas adopté en droit interne la protection des marques contre les usages à d'autres fins que pour distinguer des produits ou services ; la protection élargie du titulaire de marque conférée par l'article 5,

paragraphe 5 de la directive n'est pas une matière harmonisée³⁷.

3. Une jurisprudence néerlandaise contraire à l'arrêt commenté

a. En fait

La société Portakabin est un fournisseur de bâtiments préfabriqués modulaires et est titulaire de la marque verbale Portakabin. La société Primakabin achète et revend des constructions modulaires dont des produits d'occasion Portakabin. Primakabin achète le mot clé « portakabin » comme *AdWord*³⁸.

Le 9 mars 2006, le juge des référés d'Amsterdam refusa la demande de Portakabin qui souhaitait que Primakabin cesse l'utilisation des *AdWords*. Selon le juge, l'usage des *AdWords* par Primakabin ne tombe pas dans le champ d'application des articles 13.A.1 points a à c de la loi Benelux (actuellement les articles 2.20.1.a à c de la C.B.P.I.), ni sous le point d (article 2.20.1.d de la C.B.P.I.), car Primakabin n'aurait pas tiré un avantage illégitime de cet usage.

Portakabin a interjeté appel contre cette décision. Le 14 décembre 2006, la cour d'appel d'Amsterdam réforma la décision de première instance³⁹. Elle interdit à Primakabin d'utiliser l'expression « gebruikte portakabins » (« portakabins usagées ») en tant qu'*AdWord* ainsi que d'utiliser la marque de toute autre manière de façon générique. La cour ordonna aussi à Primakabin de renvoyer directement les internautes qui cliquent sur l'*AdWord* Portakabin à

³⁷ C.J.C.E., 21 novembre 2002, C-23/01, *Robelco*, points 30 et 31.

³⁸ Primakabin achète aussi les mots clés « portakabin », « portokabin » et « portocabin », grâce à cela l'internaute qui tape dans un moteur de recherche « portakabin » avec des fautes d'orthographe arrive aussi sur le site (cas de *typosquatting*).

³⁹ Amsterdam, 14 décembre 2006, *Portakabin c. Primakabin*, I.E.R., 2/2007, p. 115.

³⁶ La question de l'application de l'épuisement du droit de marque lorsque des produits offerts par l'auteur de l'*AdWord* ont été commercialisés dans la Communauté européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement a été posée par le Hoge Raad à la C.J.C.E., voy. *infra*.

la page du site de Primakabin où les produits Portakabin d'occasion sont en vente.

b. En droit

Il résulte de cette procédure que le juge de première instance et la cour d'appel d'Amsterdam sont d'accord sur le fait que l'usage du mot « Portakabin » en tant qu'*AdWord* ne peut pas être retenu comme un usage pour distinguer des produits dans le sens de l'article 2.20.1.a⁴⁰.

L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dans l'affaire *eBay contre Ralph Lauren* est en contradiction avec cette conclusion de l'arrêt néerlandais. D'autres décisions contraires de juridictions inférieures⁴¹ ont été rendues aux Pays-Bas sur la question des *AdWords* qualifiant l'usage d'une marque en tant qu'*AdWord* comme distinguant des produits. C'est le cas notamment d'une décision du 9 janvier 2008 opposant, elle aussi, les sociétés Portakabin et Primakabin⁴². Le tribunal de La Haye a jugé à cette occasion que l'utilisation d'*AdWords* correspondant à une marque constitue une atteinte à la marque (sauf en cas d'épuisement), en vertu de l'article 2.20.1.a de la C.B.P.I.⁴³. Cependant, le tribunal de La Haye a estimé qu'à l'égard de produits de seconde main du titulaire de la marque, l'usage des *AdWords* est légitime, à moins que la manière dont la

marque est utilisée dans la publicité donne au titulaire de la marque des motifs légitimes de s'y opposer.

Portakabin a introduit un recours contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam devant la Cour suprême néerlandaise. Le Hoge Raad pose alors différentes questions préjudicielles à la C.J.C.E.⁴⁴.

Le Hoge Raad demande à la C.J.C.E. si l'usage d'une marque dans un *AdWord* constitue un usage au sens de l'article 5, paragraphe 1, point a) de la directive. Il demande également si, dans la mesure où il n'est pas question d'un tel usage, les États membres peuvent octroyer une protection à la marque au titre de l'article 5, paragraphe 5 de la directive.

Les réponses à ces questions ont toute leur importance pour l'appréciation de l'arrêt *eBay contre Ralph Lauren* et la détermination de la nature de l'usage d'une marque en tant qu'*AdWord*. Elles permettront en effet d'éclairer la question de savoir si, comme l'a décidé la cour bruxelloise, l'usage litigieux est un usage pour distinguer des produits ou services (article 5, paragraphe 1, point a) de la directive et article 2.20.1.a de la C.B.P.I.) ou, comme le laisse entendre la cour d'appel d'Amsterdam, un usage à des fins autres que celle de distinguer de tels produits ou services (article 5, paragraphe 5 de la directive et article 2.20.1.d de la C.B.P.I.).

Les autres questions du Hoge Raad attirent elles aussi l'intérêt. Dans l'hypothèse où l'usage d'une marque en tant qu'*AdWord* constitue un usage selon l'article 5, paragraphe 1, point a) de la directive, la Cour suprême néerlandaise demande à la C.J.C.E. s'il existe une différence selon que le lien commercial figure dans la

⁴⁰ Dans ce sens : O. VAN DAALEN et A. GROEN, « Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen : de juridische kwalificatie van onzichtbaar merkgebruik », *BMM Bulletin*, 3/2006, p. 107.

⁴¹ V.zr. Rb.'s Gravenhage, 29 juin 1999, *I.E.R.* 1999, n° 42, points 11 à 14 ; V.zr. Rb. Amsterdam, 3 mars 2005, *B.I.E.*, 2006, n° 56, p. 297 ; conclusions n° C07/056HR de l'avocat général auprès du Hoge Raad D.W.F. Verkade du 12 septembre 2008, dans l'affaire *Portakabin c. Primakabin*.

⁴² Rb.'s-Gravenhage, 9 janvier 2008, *Bijbl. Ind. Eig.*, 2008, liv. 8-9, p. 308 ; *Computerr.*, 2008, liv. 3, p. 114 et obs. S. VAN LOON, *I.E.R.*, 2008, p. 118.

⁴³ Raisonement identique sur ce point à celui de la cour d'appel de Bruxelles dans l'arrêt *eBay contre Ralph Lauren*.

⁴⁴ Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 décembre 2008, *Portakabin Limited et Portakabin BV c. Primakabin BV*, *J.O. C* 55 du 7 mars 2009, p. 10.

liste générale des pages trouvées (les résultats naturels) ou dans une section publicitaire (les résultats *AdWords*). L'avocat général auprès de la C.J.C.E. donne des éléments de réponse à cette question dans ses récentes conclusions dans l'affaire *Google* (voy. *infra*)⁴⁵. Il pense que les *AdWords* et les résultats naturels sont tous deux des informations que Google affiche en réponse à des mots clés sur la base de certains critères (point 86 des conclusions). Selon l'avocat général, les internautes traitent les *AdWords* de la même manière que les résultats naturels, ils sont conscients qu'ils devront faire le tri des résultats (points 87 et 90 des conclusions).

Le Hoge Raad demande également s'il y a une différence selon que l'auteur de l'annonce offre déjà dans le texte constituant le lien commercial des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ou que ces produits ou services sont offerts sur une propre page web de l'auteur de l'annonce, vers laquelle l'internaute est renvoyé s'il tape sur l'hyperlien. Cette réponse est notamment intéressante pour trancher la divergence d'opinion entre la cour d'appel de Bruxelles qui n'exige pas que l'internaute soit directement renvoyé aux pages où sont mis en vente les vêtements Ralph Lauren (du moment que l'internaute comprenne que des produits sont mis en vente sur le site) et la cour d'appel d'Amsterdam qui ordonne que les internautes soient directement renvoyés vers les pages où les bâtiments préfabriqués *Portakabin* d'occasion sont en vente.

Le Hoge Raad pose encore la question de l'application de l'article 6, paragraphe 1, point b) et c) de la directive sur les limitations des effets de la marque lorsque la marque sert à indiquer certaines caractéristiques du produit ou service

du tiers et de l'article 7 sur l'épuisement du droit conféré par la marque. Ces deux vastes questions n'ont pas été abordées par la cour d'appel de Bruxelles dans l'arrêt *eBay contre Ralph Lauren*, puisque, on le rappelle, le fondement de l'action de Ralph Lauren n'était pas l'article 2.20.1.a et que les articles 6, paragraphe 1, point b) et c) et 7 de la directive ne s'appliquent qu'à des usages de marques désignant des produits ou services (désignant uniquement des produits pour l'application des règles de l'épuisement communautaire)⁴⁶.

Nous attendons évidemment avec intérêt les futures conclusions de l'avocat général dans cette affaire *Portakabin contre Primakabin* et avec encore plus d'impatience les réponses de la C.J.C.E.

5. LA C.J.C.E. ET LES ADWORDS

A. Les différentes questions préjudicielles sur la question des *AdWords*

Les *AdWords* de Google font parler d'eux auprès de la C.J.C.E. mais pas toujours dans le même sens. En effet, de nombreuses cours suprêmes ont posé plusieurs questions préjudicielles à la C.J.C.E., soit dans le cas d'une action contre le moteur de recherche Google soit contre un tiers annonceur⁴⁷.

Les affaires soumises à la Cour de cassation française sont orientées contre le moteur de recherche Google (*Google France c. Louis*

⁴⁵ Conclusions de l'avocat général M. M. P. I. Maduro, présentées le 22 septembre 2009 à la C.J.C.E., aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08.

⁴⁶ Une dernière question est enfin posée à la C.J.C.E., qui est propre au cas d'espèce de l'affaire *Portakabin contre Primakabin*, c'est celle de savoir si les réponses données aux questions précédentes sont également valables pour les mots clés reprenant des marques avec de petites fautes (*typosquatting*), en sorte que les possibilités de recherche seront plus efficaces pour le public, sachant que, sur le site web de l'acheteur de l'*AdWord*, la marque est reprise de façon correcte.

⁴⁷ High Court of Justice, London, Chancery division, 22 mai 2009, before the Hon. Mr. Justice Arnold, *Interflora c. Marks and Spencer*.

Vuitton Malletier⁴⁸ et Google France c. Viaticum, Luteciel⁴⁹). Une autre affaire de la Cour de cassation française concerne une action contre Google et également contre un tiers annonceur concurrent (Google France c. CNRRH⁵⁰)⁵¹.

D'autres cours suprêmes ont dû connaître d'actions dirigées uniquement contre des tiers annonceurs de produits concurrents. C'est le cas de la Cour suprême autrichienne Oberster Gerichtshof⁵² (*Die Berg Spechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH c. Günter Guniand trekkingat Reisen GmbH*), du Bundesgerichtshof allemand⁵³ (*Eis.de GmbH c. BBY Vertreibsgesellschaft mbH*) et de la High Court of Justice dans ses deux jugements du 16 juillet 2009⁵⁴.

L'affaire *Portakabin Ltd c. Primakabin BV*⁵⁵ portée devant le Hoge Raad néerlandais concerne une problématique différente, car elle oppose deux sociétés qui ne sont pas directement concurrentes puisque Primakabin est un vendeur de produits de seconde main fabriqués par Portakabin. Le Hoge Raad a aussi saisi la C.J.C.E. (voy.

supra). Le cas de l'affaire *eBay contre Ralph Lauren* est en partie proche de cette dernière affaire, puisque l'action est dirigée contre un tiers annonceur intermédiaire de vente pour des produits identiques. eBay met en contact des acheteurs et des vendeurs, particuliers ou professionnels.

Parmi ces différentes affaires qui ont suscité des questions auprès de la C.J.C.E., il se dégage deux catégories d'annonceurs faisant usage du système AdWords. Tout d'abord la catégorie la plus large⁵⁶, celle des annonceurs qui utilisent la marque pour promouvoir la distribution de produits concurrents. C'est le cas de l'affaire *Google contre CNRRH*, ainsi que des affaires autrichienne, allemande et anglaises, qui concernent l'usage de la marque d'un tiers pour promouvoir les produits de l'annonceur. Ensuite, il y a la catégorie des (re)vendeurs et des intermédiaires de vente, tel que dans les cas *Portakabin contre Primakabin* (et *eBay contre Ralph Lauren*). Les annonceurs renseignent la vente de produits (de première ou seconde main) du titulaire de la marque.

Ces deux scénarios sont fort différents. La jurisprudence des cours et tribunaux européens semble condamner la pratique de l'usage d'AdWords par des concurrents (excepté au Royaume-Uni)⁵⁷.

⁴⁸ Demande de décision préjudicielle présentée le 3 juin 2008, aff. C-236/08.

⁴⁹ Demande de décision préjudicielle présentée le 3 juin 2008, aff. C-237/08.

⁵⁰ Demande de décision préjudicielle présentée le 3 juin 2008, aff. C-238/08.

⁵¹ Pour la suite de la procédure dans ces trois affaires *Google*, voy. *infra* ; L. C., « Service AdWords de Google (suite) : la Cour de cassation surseoit à statuer », *R.L.D.I.*, 2009/47, n° 1541 ; J. LACKER, « Google : derniers sursis avant la conclusion d'une épopée judiciaire ? », *R.L.D.I.*, 2009/49, n° 1597.

⁵² Demande de décision préjudicielle présentée le 26 juin 2008, aff. C-278/08.

⁵³ Demande de décision préjudicielle présentée le 6 mars 2009, aff. C-91/09.

⁵⁴ High Court of Justice, London, [2009] EWHC 1095 (Ch), 22 mai 2009, Arnold J., *Interflora c. Marks and Spencer* et High Court of Justice, London, [2009] EWHC 1094 (Ch), 22 mai 2009, Arnold J., *L'Oréal c. eBay* ; J. CORNTHWAITE, « AdWords or Bad Words ? A UK Perspective on Keywords and Trade Mark Infringement », *EIPR*, 2009/7, pp. 347 à 352.

⁵⁵ Demande de décision préjudicielle présentée le 17 décembre 2008, aff. C-558/08.

⁵⁶ G. VANDENDRIESSCHE, « Op zoek naar internetzoekmachines », *Computerr.*, 2008/1, p. 9, cité dans les conclusions de l'avocat général auprès du Hoge Raad D.W.F. Verkade, dans l'affaire *Portakabin c. Primakabin*, n° C07/056HR, audience du 12 septembre 2008.

⁵⁷ Il y fut jugé que « the current position in the United Kingdom and Ireland is that an advertiser like M & S can purchase a keyword such as Interflora that is a registered trade mark of a competitor such as Interflora with the result that, when a user enters the word Interflora into the search engine, the sponsored links include an advertisement for M & S for goods and service covered by that trade mark. », High Court of Justice, London, [2009] EWHC 1095 (Ch), 22 mai 2009, Arnold J., *Interflora c. Marks and Spencer*, point 23.

JURISPRUDENCE

Concernant la deuxième catégorie (des (re) vendeurs et des intermédiaires de vente), la jurisprudence est divisée (voy. *supra*).

Les réponses de la C.J.C.E. dans les différentes affaires *AdWords* sont attendues, afin de tenter d'uniformiser l'interprétation de la nature de l'usage de la marque en tant qu'*AdWord* en Europe.

B. Les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Google

L'avocat général Poiares Maduro a rendu ses conclusions le 22 septembre 2009 dans le cadre des demandes de décision préjudicielle formées par la Cour de cassation française. Les trois affaires *Google contre Louis Vuitton*, *Bourse des Vols (Viaticum et Luteciel)* et *Eurochallenges (CNRRH)* ont été jointes⁵⁸. La Cour de cassation française a demandé à la C.J.C.E. si le moteur de recherches Google avait porté atteinte aux marques en laissant les mots clés correspondant à ces marques à la disposition des annonceurs et si Google pouvait être tenue responsable du contenu des *AdWords*.

L'avocat général distingue deux types d'usages : l'usage interne au service *AdWords* où Google permet aux annonceurs de choisir des mots clés et l'usage externe où Google affiche les annonces en marge des résultats naturels.

L'opinion de l'avocat général est que Google n'a pas enfreint les marques en permettant aux annonceurs de sélectionner via son service *AdWords* des mots clés correspondant à des marques. Il en est de même pour les annonceurs (tel eBay) lorsqu'ils sélectionnent des *AdWords* correspondant à des marques. En effet, l'usage de la marque n'est pas fait pour un produit identique ou similaire à ceux couverts par la marque, il est fait pour le service *AdWords* lui-même (points 66 et 67 des conclusions).

Cependant, l'avocat général est d'avis qu'en affichant des *AdWords*, Google crée un lien entre les marques et les sites objets de l'annonce, qui vendent des produits ou services identiques ou similaires à la marque. L'utilisateur est dans le cas d'espèce le moteur de recherche Google mais ce raisonnement peut-être étendu aux annonceurs comme eBay. Selon l'avocat général, « en affichant des annonces en réponse aux mots clés correspondant aux marques, il établit un lien entre ces mots clés et les sites objets de la publicité, y compris les produits ou services vendus par le biais de ces sites. Même si les mots clés n'apparaissent pas dans les annonces elles-mêmes, cet usage relève de la notion d'usage « dans la publicité » visé à l'article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive : le lien relie la marque et les produits ou services objets de la publicité. Les sites concernés vendent des produits qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée (y compris des produits contrefaisants) » (point 79 des conclusions). Il y a donc usage à titre de marque.

Un tel lien ne constitue cependant pas une contrefaçon de marque pour l'avocat général, car le fait d'afficher des sites en réponse à des mots clés ne suffit pas à créer un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et services. Les utilisateurs d'internet sont conscients que parmi les sites affichés, beaucoup ne correspondent pas en réalité aux sites des propriétaires des marques. L'avocat général indique que les internautes traitent les *AdWords* comme les résultats naturels⁵⁹ : « Comme pour les résultats naturels, les

⁵⁸ Aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08, J.O. C 209 du 15 août 2008, pp. 26 et 27.

⁵⁹ Les internautes « savent qu'ils devront faire le tri parmi les résultats naturels de leurs recherches, qui atteignent souvent de grands nombres. Ils peuvent s'attendre à ce que certains de ces résultats naturels correspondent au site du titulaire de la marque (ou d'une entreprise économiquement liée), mais ils ne croient certainement pas cela de tous les résultats. De plus, il se peut, parfois, qu'ils ne soient pas

internauts n'évalueront l'origine des produits ou services objets de la publicité qu'au vu du contenu des annonces et en visitant les sites objets de la publicité ; ils ne porteront pas de jugement en se fondant uniquement sur le fait que les annonces sont affichées en réponse aux mots clés correspondant aux marques. Le risque de confusion réside dans l'annonce et dans le site objet de la publicité».

L'avocat général conclut dans cette affaire « que ni l'affichage d'annonces ni celui de résultats naturels en réponse aux mots clés correspondant à des marques ne conduit à un risque de confusion quant à l'origine des produits et services. C'est pourquoi ni *AdWords* ni le moteur de recherche de Google n'affectent ou ne menacent d'affecter la fonction essentielle de la marque » (point 92 des conclusions).

Ces conclusions corroborent l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dans l'affaire *eBay contre Ralph Lauren*, puisque qu'elles concluent que l'usage de la marque en tant qu'*AdWord* est un usage pour des produits. Cependant, la C.J.C.E. n'est pas interrogée à propos de tels usages par des tiers (comme eBay). Les parties en cause n'ayant pas la même qualité, on ne peut transposer entièrement les conclusions de l'avocat général au cas belge. Ce n'est pas parce que l'affichage par Google de liens commerciaux n'affecte pas la fonction essentielle de la marque qu'il en est automatiquement de même pour eBay. En effet, le risque de confusion peut également découler du contenu du texte des annonces et des sites référencés par l'annonceur.

L'avocat général écrit aussi que les marques offrent des droits qui ne permettent pas à leurs titulaires d'exclure tout autre usage. L'accès des internautes aux informations relatives aux marques ne peut être restreint par le titulaire de la marque, même en cas de marque renommée (point 103 des conclusions)⁶⁰.

Ces conclusions ne privilégient pas les titulaires de marques qui ne peuvent empêcher dans tous les cas l'usage de leur marque dans le système *AdWords*. Si la C.J.C.E. venait à être d'accord avec ces conclusions, les titulaires de marque (tel Ralph Lauren), qui souhaitent combattre les ventes de contrefaçons de leurs produits sur internet devraient changer la stratégie de défense de leur marque.

Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la C.J.C.E. L'arrêt est attendu prochainement.

CONCLUSION

Dans son arrêt du 11 février 2009, la cour d'appel de Bruxelles rejette l'article 2.20.1.d comme fondement de l'action du titulaire de marque pour interdire l'usage de sa marque en tant qu'*AdWord*. En effet, selon elle, acheter une marque en tant qu'*AdWord*, comme eBay l'a fait, n'est pas un usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou services. En conséquence, eBay a fait usage des marques pour identifier les produits qui étaient mis en vente sur son site.

La C.J.C.E. a posé dans son arrêt *L'Oréal* qu'outre la fonction essentielle de la marque qui est d'identifier l'origine commerciale du produit, la marque avait d'autres fonctions, telle la fonction de publicité ou d'investissement. Il

à la recherche du site du titulaire de la marque mais d'autres sites liés aux produits et services vendus sous la marque : par exemple, ils peuvent ne pas être intéressés par l'achat de produits du titulaire de la marque mais seulement vouloir accéder à des sites examinant ces produits » (point 87 des conclusions), « il n'y a pas de risque de confusion s'ils sont également confrontés à des annonces (*AdWords*) » (point 90 des conclusions).

⁶⁰ Nous n'évoquons pas la question intéressante qui est traitée par l'avocat général de l'exonération ou non de responsabilité des hébergeurs prévue par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (*J.O.* 2000, L 178, p. 1) pour le contenu des *AdWords*. Cette question ne relève en effet pas du sujet du présent article.

JURISPRUDENCE

ne semble pas selon nous que les titulaires de marques puissent les invoquer avec succès, car comme c'est le cas dans l'arrêt commenté, d'autres intérêts que la protection des marques doivent être pris en compte. En vertu de la liberté de commerce par exemple, les propriétaires de sites licites et légitimes ne devraient pas pouvoir être contraints par des titulaires de marque car leur droit n'est pas absolu.

eBay promeut sans doute aussi son propre site en affichant des *AdWords* sur Google, mais la publicité n'est pas, selon la cour, le but prioritaire de la démarche d'eBay. La priorité d'eBay est d'informer les internautes de ce que des produits marqués Ralph Lauren sont en vente sur son site internet. Parallèlement, la cour d'appel n'exige pas d'eBay qu'elle renvoie aux pages spécifiques qui vendent les produits Ralph Lauren, bien que la société de commerce électronique le proposait spontanément. Selon la cour, les expressions contenues dans les *AdWords* ne peuvent être comprises par le public que comme indiquant que des produits de Ralph Lauren sont en vente sur le site eBay. Le renvoi direct de l'internaute aux pages spécifiques a par contre été exigé aux Pays-Bas, dans l'affaire *Portakabin contre Primakabin* dans laquelle des questions préjudicielles ont été posées à la C.J.C.E.

Les réponses à ces questions préjudicielles seront d'un grand intérêt pour la détermination de la nature de l'usage de la marque en tant qu'*AdWord*. En effet, le Hoge Raad a demandé si cet usage rentrait dans le champ d'application du point a ou du point d de la C.B.P.I. La C.J.C.E. se prononcera soit comme la cour d'appel de Bruxelles qui a établi en l'espèce que l'usage par eBay distinguait les produits qui sont mis en vente sur son site des autres, ou comme la cour d'appel d'Amsterdam

qui a dénié ce caractère à l'usage de la marque par Primakabin. Elle se prononcera aussi sur la question du lien direct aux ventes de produits, soit pour la cour d'appel de Bruxelles qui ne fait pas du lien direct aux produits vendus sur le site eBay une condition de licéité de l'usage de la marque en tant qu'*AdWord*, soit comme la cour d'appel d'Amsterdam, qui trouve ce lien nécessaire.

La présente affaire oppose un titulaire de marque (Ralph Lauren) à un annonceur (eBay) qui est un intermédiaire de vente des produits marqués. Mais tel n'est pas toujours le cas des décisions sur les *AdWords* portées devant les juridictions de différentes cours européennes. De nombreuses décisions mettent en scène Google comme le responsable de la fourniture des liens publicitaires, avec des titulaires de marques, ou voient s'affronter des concurrents. Dans ces affaires, les acteurs étant différents, les conséquences juridiques le sont bien évidemment aussi.

L'affaire *Louis Vuitton, Bourse des Vols et Euro-challenges (trois titulaires de marque) contre Google* a fait grand bruit et les conclusions de l'avocat général auprès de la C.J.C.E. qui viennent d'être déposées ne sont pas en faveur des titulaires des marques. Le « graal » des annonceurs qu'est la première page de résultats du moteur de recherche Google ne pourrait pas, dans les cas d'espèces, être régenté par ces titulaires de marques. Ils ont certes un monopole sur le signe, mais ce monopole n'est pas absolu. Ils ont sans doute intérêt en conséquence à changer leur stratégie pour combattre la contrefaçon de leurs produits sur les sites internet de vente de produits d'occasion comme eBay.

Amélie de Francquen