

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Le référencement par les outils de recherche face au droit des marques

Pirlot De Corbion, Sophie

Published in:
Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit

Publication date:
2007

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):
Pirlot De Corbion, S 2007, Le référencement par les outils de recherche face au droit des marques. dans *Cahiers du Centre de Recherches Informatique et Droit*. Cahiers du CRID, numéro 28, Bruylant, Bruxelles, pp. 121-156.

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.

CHAPITRE 4. LE RÉFÉRENCIEMENT PAR LES OUTILS DE RECHERCHE FACE AU DROIT DES MARQUES

Sophie PIRLOT DE CORBION
Assistante aux FUNDP

INTRODUCTION

S'il est un maître incontesté de la toile, son nom est certainement *Google*. Saint patron des cyber-chercheurs, il est béni par les égarés de l'univers numérique où il est si facile de se perdre... À l'image de l'Internet, son pouvoir ne semble pas connaître de frontières géographiques¹ ou fonctionnelles².

Que serait en effet le *world wild web* sans les outils de recherche ? « Une sorte d'espace vierge au sein duquel il faudrait se déplacer sans carte ni boussole. Autrement dit : rien. Une sorte d'étonnant objet sur-réaliste où régnerait le hasard »³. Nécessaires aux internautes, les outils de recherche (annuaires et moteurs de recherche) sont corrélativement devenus indispensables aux titulaires de site et, *a fortiori*, aux titulaires de marques. Le moyen le plus sûr d'être visible sur la toile est effectivement d'être référencé, indexé par ces éclaireurs du net.

Enjeu majeur de l'univers numérique, le référencement par ces outils, qu'il soit gratuit ou payant, ne manque pas de soulever des problèmes juridiques, notamment en matière de droit des marques⁴.

-
1. *Google* est utilisé dans le monde entier où son interface est traduite dans plus de cent langues. En bourse, *Google* pèse plus lourd que *General Motors*, *McDonald's* ou *American Express* (A.P., « Une machine à cash gratuite pour l'utilisateur », *Trends tendances*, n° 44, 3 nov. 2005, p. 40).
 2. En plus de son classique moteur de recherche, *Google* offre à présent des services de plus en plus variés : email à haut stockage (*Gmail*), recherche interne sur votre PC (*Google Desktop*), messagerie instantanée (*Gtalk*), blogs (*Blogger*), cartes et itinéraires (*Google Earth*), cartes de la planète Mars éditées en partenariat avec la Nasa (*Google Mars*), recherches bibliographiques (*Google Print*), ouvrages disponibles en ligne (*Google Library*), actualités financières (*Google Finance*), et bientôt un service de petites annonces en ligne...
 3. M. VIVANT, « À la recherche des moteurs », *Communication – Commerce Électronique*, avril 2001, p. 8.
 4. Le référencement par les outils de recherche soulève également des questions en matière de publicité, de concurrence et de responsabilité du fait des contenus référencés. À ce sujet, voy. S. PIRLOT DE CORBION, « La responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche sur Internet », *D.A.O.R.*, n° 72, 2005, pp. 12 et s.

Dans le monde de *Google*, les titulaires de marques ne sont en effet pas toujours rois...

Avant d'aborder les aspects juridiques, il n'est pas inutile de revenir sur le fonctionnement des outils de recherche (section I). Nous nous pencherons ensuite sur le régime de responsabilité applicable aux fournisseurs d'outils de recherche (section II). Enfin, nous examinerons les questions que posent en droit des marques le référencement gratuit (section III) et le référencement payant, de plus en plus fréquent sur internet (section IV).

SECTION I. LE FONCTIONNEMENT DES OUTILS DE RECHERCHE

§ 1. *Annuaire et moteurs de recherche*

Au sein des outils de recherche sur internet, il convient de distinguer les annuaires, d'une part, et les moteurs de recherche, d'autre part, dont les modes de fonctionnement diffèrent sur plusieurs points.

Les « annuaires » sont des répertoires de sites classés par thèmes, en catégories et sous-catégories de plus en plus précises, au sein desquelles s'affichent des listes de liens hypertextes⁵ renvoyant vers des sites internet. Il existe des annuaires « généralistes »⁶ ainsi que des annuaires spécialisés⁷. Ce type d'outil fonctionne sur la base d'une indexation humaine et volontaire : le référencement est généralement sollicité par le titulaire du site lui-même qui propose une catégorie de rattachement au sein de l'annuaire ainsi qu'une brève description de son site. Le gestionnaire de l'annuaire vérifie ensuite le site et la catégorisation proposée et l'indexe s'il y a lieu.

5. Les liens hypertextes ou hyperliens sont des pointeurs interactifs vers des documents. « *Ils constituent les fils de la toile à proprement parler dans la mesure où ces hyperliens établissent des connections entre les différentes ressources du web.* » (S. DUSOLLIER, « Les outils de références : les cartes au trésor de l'Internet », in E. MONTERO (sous la dir. de), *Droit des technologies de l'information – Regards prospectifs*, Cahier du CRID, n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 34).

6. Notamment *Yahoo!* (<http://www.yahoo.fr>) ou *Nomade* (<http://www.nomade.fr>).

7. Il est possible de trouver sur Internet des annuaires spécialisés dans pratiquement tous les domaines, de l'histoire au bricolage, en passant par le droit, la santé, la musique et la décoration.

Les « moteurs de recherche », tels que *Google*⁸ ou *Altavista*⁹, sont des logiciels d'exploration, appelés « robot » ou « spider », scrutant en continu les pages web et les indexant de manière automatique dans une gigantesque base de données. Comme pour les annuaires, il existe aussi bien des moteurs de recherche « généralistes » que des moteurs de recherche spécialisés, de plus en plus nombreux sur le net¹⁰.

En réponse à une recherche lancée par un internaute sur la base d'un mot clé, le moteur affiche une liste de liens hypertextes renvoyant à des pages web en rapport avec les termes de la requête. Ces liens sont classés par ordre de pertinence, cet ordre étant établi selon un algorithme de résultat assez complexe et propre à chaque moteur de recherche. Celui-ci tiendra compte notamment de la présence du mot clé de la requête dans l'URL du site¹¹, dans ses titres et sous-titres, dans ses métatags, de la fréquence d'apparition du mot-clé dans les documents, du nombre de liens hypertextes pointant vers ce site ou encore du nombre de clics sur le lien établi vers ce site depuis le moteur de recherche... Tous ces facteurs peuvent, d'une manière ou d'une autre, influencer l'indexation et le classement des sites au sein des résultats de recherche¹².

Les métatags ou balises méta retiendront particulièrement notre attention. Il s'agit de mots clés insérés par le concepteur du site web dans le code HTML de ce site. Ils sont invisibles à l'écran pour l'internaute mais utilisés par les moteurs de recherche pour classer les sites répertoriés. Prenons, par exemple, le titulaire d'un site internet proposant des stages de photographie à Bruxelles. Il pourrait choisir comme métatags de son site « stage – cours – photo – argentique – numérique – prise de vue – cadrage – développement – Bruxelles » pour augmenter ses chances d'apparaître dans les résultats d'une recherche lancée par un internaute sur un moteur concernant un ou plusieurs de ces termes¹³. Cette pratique ne manque cependant pas de soulever de délicats problèmes juridiques lorsque le concepteur du site inclus dans

8. <http://www.google.com>.

9. <http://www.altavista.com>.

10. Certains moteurs se spécialisent notamment dans l'indexation de fichiers MP3, d'images et de photographies, d'articles de presse...

11. L'URL d'un site (*Uniform Resource Locator*) est l'adresse de ce site, tel que <http://www.fundp.ac.be>.

12. Pour plus de détails sur les facteurs influençant l'indexation au sein des résultats de recherche, voy. not. Th. VERBIEST, « Entre bonnes et mauvaises références. À propos des outils de recherche sur Internet », *A&M*, 1999, pp. 34 et s.

13. Notons que les métatags d'une page web peuvent toujours être affichés en cliquant à partir de cette page sur « Affichage – Source » dans le menu de votre logiciel de navigation.

les métatags de son site un mot clé correspondant à une marque dont il n'est pas titulaire dans le seul but d'optimiser son référencement par les moteurs de recherche.

Notons que de nombreux outils de recherche combinent le classement automatique propre au moteur et la classification humaine propre aux annuaires. Ils offrent ainsi à l'internaute la possibilité d'effectuer une recherche à partir de catégories et sous-catégories préétablies ou sur la base de mots clés choisis librement. C'est à cette dernière méthode de recherche que revient généralement la préférence des utilisateurs.

§ 2. *Référencement gratuit et référencement payant*

Deux sortes de référencement se côtoient sur le net. D'une part, le « référencement gratuit », qui ne nécessite, comme son nom l'indique, aucune intervention financière de la part du titulaire du site référencé. L'indexation est effectuée de manière automatique par le logiciel d'exploration d'un moteur de recherche ou manuellement par le gestionnaire de l'annuaire. D'autre part, il existe différents mécanismes de « référencement payant » offerts par les outils de recherche aux titulaires de site qui voudraient, moyennant finance, se garantir ou optimiser leur indexation. Ces services payants, contenus sous l'appellation globale de « référencement payant »¹⁴, méritent d'être distingués les uns des autres en fonction de leurs différents objets :

1. *La soumission payante*. Ce mécanisme permet, en échange d'une contribution financière, d'accélérer la prise en compte d'un site par un annuaire, sans garantie aucune d'indexation de celui-ci. Dans un bref délai, le titulaire du site est informé de l'acceptation ou non du référencement de son site. Nous ne reviendrons pas sur ce mécanisme qui pose peu de problèmes.
2. *Le référencement payant à proprement parler et l'inclusion payante (paid inclusion)*. Ce mécanisme permet au titulaire d'un site de s'assurer, moyennant finance, de l'indexation de son site par un outil de recherche, sans toutefois obtenir une garantie sur une position particulière du lien pointant vers son site parmi les résultats de recherche.

14. Pour une analyse approfondie des contrats de référencement payant, voy. A. DIMEGLIO, « Les contrats de référencement dans l'Internet », *Communication – Commerce Électronique*, mars 2001, pp. 15-17.

3. *Le positionnement payant (paid placement)*. Il s'agit du mécanisme par lequel un titulaire de site achète à un outil de recherche un ou plusieurs mot clé de façon à se garantir un positionnement en tête de résultat pour une recherche lancée sur cet outil concernant ce(s) mot(s) clé(s)¹⁵.

Une compagnie d'assurance peut, par exemple, acheter l'expression « assurance auto » sur un outil de recherche pour avoir la certitude que son site internet arrivera en bonne place dans les résultats d'une recherche lancée à propos de ces termes par un utilisateur.

Par le biais de ce mécanisme, le titulaire du site ne cherche donc plus seulement à faire référencer son site mais surtout à ce que celui-ci soit « bien » référencé. Il peut, en effet, être capital d'obtenir une bonne position (*ranking*) au sein des résultats de recherche (voy. *infra*).

La plupart des outils de recherche identifient ces liens obtenus sur base de paiement comme « liens promotionnels », « liens sponsorisés », « liens commerciaux »... Il s'agit, en effet, d'une réelle forme de publicité¹⁶. Ces liens sont parfois intégrés totalement au sein des autres résultats de recherche, ce qui peut prêter à confusion¹⁷. Mais le plus souvent, ils apparaissent clairement en-dehors des résultats « traditionnels », par exemple, en haut de la fenêtre séparé par une ligne des autres résultats de recherche sur *Yahoo!* ou sur le côté droit de l'écran sur *Google*.

-
15. « Le positionnement payant est défini par la Federal Trade Commission américaine comme *any program in which individual Web sites or URLs can pay for a higher ranking in a search result list, with the result that relevancy measures alone do not dictate their rank* » (Federal Trade Commission, *Response to Commercial Alert requesting investigation of various Internet search engine companies for paid placement and paid inclusion programs*, juin 2002, p. 1, disponible sur <http://www.ftc.gov/os/closings/staff/commercialalertletter.htm>).
16. Sur la question de la nature publicitaire des liens commerciaux, voy. S. PIRLOT DE CORBION, « La responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche sur Internet », *op. cit.*, pp. 22 et s. ; C. FABRE, « Moteur de recherche et positionnement payant par lien hypertexte publicitaire : qualification juridique et responsabilité », 1^{ère} partie, *Expertises*, octobre 2005, pp. 342 et s.
17. Voy. l'article 6(a) de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (*J.O.C.E.*, n° L178, 17 juill. 2000) ainsi que l'article 13(1°) de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, *M.B.*, 17 mars 2003. Ces dispositions stipulent, en effet, qu'une « *communication commerciale doit clairement être identifiable comme telle* ». À ce sujet, voy. les conclusions de la Federal Trade Commission américaine saisie d'une plainte déposée par une association de protection des consommateurs contre huit outils de recherche qui, selon cette association, trompaient les utilisateurs Internet en ne distinguant pas clairement les liens promotionnels des autres résultats de recherche (Federal Trade Commission, *Response to Commercial Alert requesting investigation of various Internet search engine companies for paid placement and paid inclusion programs*, juin 2002, disponible sur <http://www.ftc.gov>).

Il est possible d'acheter un lien publicitaire soit directement auprès de certains outils de recherche, comme *Google*, soit indirectement par le biais de sociétés intermédiaires, telles qu'*Overture*, qui, contre une certaine somme d'argent, organisent l'affichage du lien publicitaire en question sur plusieurs outils de recherche partenaires. Dans la suite de cette contribution, ces deux catégories de prestataires (outils de recherche ou sociétés intermédiaires) seront indistinctement désignés comme « fournisseurs de liens commerciaux ».

Le processus d'élaboration de ces liens est assez simple. Le titulaire de site ou son représentant¹⁸ indique pour chaque mot clé sélectionné – généralement via un système d'enchères *on line* – le montant qu'il est prêt à payer pour chaque clic que recevra son lien commercial (on parle alors de « coût par clic »). Le lien promotionnel est affiché sur la page de résultats du moteur de recherche lors d'une requête contenant le ou les mots clés sélectionnés. Dans l'hypothèse où plusieurs annonceurs ont payé pour apparaître sur un même mot clé, leur ordre de présentation variera en fonction du « coût par clic » choisi par chaque annonceur.

Le fournisseur de liens commerciaux offre la plupart du temps à l'annonceur la possibilité d'utiliser, s'il le désire, un outil de suggestion de mots clés. Ce « générateur de mots clés¹⁹ » énumère les requêtes qui sont statistiquement les plus fréquemment formulées par les internautes. Cet outil peut aider l'annonceur à faire un choix de mots clés pertinents dans le cadre de sa campagne, et à exclure les expressions qui ne le seraient pas, pour que le lien sponsorisé renvoyant vers son site s'affiche de manière ciblée. Il va sans dire qu'un meilleur ciblage de la publicité est également de l'intérêt du fournisseur de liens publicitaires qui est rémunéré à chaque fois qu'un internaute clique sur le lien en question.

§ 3. *L'importance du référencement*

Le référencement est devenu un des enjeux économiques majeurs de l'Internet. Comme le relevait déjà l'Organisation mondiale de la pro-

18. De nombreuses sociétés de référencement ont vu le jour ces dernières années. Elles conseillent le titulaire de site sur la stratégie à adopter pour promouvoir son site et jouent le rôle d'intermédiaires entre celui-ci – annonceur – et le fournisseur de liens publicitaires.

19. C'est ainsi que cet outil est appelé par *Google* (<https://adwords.google.fr/select/KeywordSandbox>).

priété intellectuelle dans un rapport de 1999, les mots clés suscitent la même ruée vers l'or que les noms de domaine²⁰.

La très grande majorité des internautes utilise régulièrement les annuaires et moteurs de recherche pour faire le tri parmi les milliards de pages web existantes. Les sites ont donc tout intérêt à se faire référencer par ces outils de recherche, devenus d'ailleurs la première source d'acquisition de trafic sur l'Internet, devant les deux autres sources principales, à savoir, l'accès direct par la formation du nom de domaine et les liens à partir d'autres sites²¹.

Même s'il existe de très nombreux outils de recherche généraux ou spécialisés, le marché est essentiellement de style oligopolistique, fortement concentré entre les mains de quelques grands acteurs. En 2005, une étude montrait que près de 97% des recherches lancées sur le web français le sont par le biais des six outils de recherche majeurs (*Google*, *Yahoo!*, *Wanadoo/Voilà*, *Msn*, *AOL* et *Free*). Et qu'à lui seul, *Google* comptabilise plus de 81% des visites effectuées²².

Pourtant, même les moteurs de recherche les plus puissants, tels *Google*, couvrent moins de 20% des pages web existantes sur le *world wide web*. Le reste, souvent d'une qualité assez élevée, est appelé, de manière parlante, le « web invisible ».

Être repris parmi les résultats de recherche de ces éclaireurs du net est d'ailleurs devenu une obsession pour nombre de titulaires de site. On assiste à une prolifération de pages web, forums de discussion et blogs consacrés au sujet. En essayant de comprendre les facteurs déterminants dans la prise en compte d'un site par le moteur de recherche, ils proposent des astuces pour améliorer le référencement de son site et ainsi augmenter sa visibilité.

Il ne suffit pas d'être référencé, encore faut-il être « bien » référencé, c'est-à-dire obtenir une bonne place (*ranking*) parmi les résultats de recherche. Les statistiques montrent que seuls 7% des internautes consulteraient plus de trois pages de résultats²³. Et même au sein de la

20. OMPI, « La gestion des noms et adresses de l'Internet : Questions de propriété intellectuelle », *Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI, sur les noms de domaines de l'Internet*, 30 avril 1999, p. 122, disponible sur <http://www.wipo2.wipo.int>.

21. Panorama mensuel Médiamétrie-eStat / @position, *Origine du trafic*, mai 2005, disponible sur <http://www.estat.com>. Ces statistiques montrent que durant le mois de mai 2005, les outils de recherche ont généré plus de 42% du trafic sur internet contre 31% pour les liens externes et 26% seulement pour l'accès direct par la formation du nom de domaine.

22. Panorama mensuel Médiamétrie-eStat / @position, *Classement des moteurs de recherche et annuaires*, mai 2005, disponible sur <http://www.estat.com>.

23. X., « La notion de qualité du référencement : la notion de *ranking* », 13 janvier 2003, disponible sur <http://abc-netmarketing.com>.

première page de résultats, les différences sont marquantes. La première position génère trois fois plus de trafic que la cinquième. Les places utiles sont donc chères, et même extrêmement chères quand il s'agit de mots clés particulièrement vendeurs sur le net tels que « jeux », « voyage », « crédit » ou « mp3 ».

Cette importance stratégique du *ranking* favorise depuis plusieurs années le développement des offres de positionnement payant et l'énorme succès qu'elles rencontrent auprès des gestionnaires de sites. Il est aujourd'hui possible aux annonceurs d'acheter des positions sur pratiquement tous les outils de recherche.

Internet a définitivement pris sa place au sein de la stratégie marketing des annonceurs. Et les liens commerciaux connaissent la plus forte croissance dans ce domaine. Apparus récemment, ils représentent déjà près de 40 % des investissements e-publicitaires aux États-Unis²⁴. Ces liens promotionnels permettent, en effet, une publicité non intrusive, extrêmement ciblée²⁵, et, de ce fait, très efficace. De plus, le *return on investment* de ces publicités est exceptionnellement élevé étant donné que le paiement est généralement établi en « coût par clic » (voy. *supra*), l'annonceur ne devant payer qu'à chaque fois qu'un internaute aura volontairement cliqué sur le lien établi vers son site.

La vente de ces positions payantes est également devenue incontournable pour les fournisseurs d'outils de recherche eux-mêmes dans la mesure où elle constitue aujourd'hui une de leurs premières sources de revenus²⁶. Ces liens commerciaux représentent par exemple, près de 97 % des vertigineux revenus du géant du marché *Google*²⁷.

SECTION II. LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS D'OUTILS DE RECHERCHE

Avant d'examiner les rapports – souvent tendus – qu'entretiennent le référencement et le droit des marques, penchons-nous ici, de manière générale, sur le régime de responsabilité des fournisseurs

24. Interactive Advertising Bureau, <http://www.iabfrance.com>.

25. On parle de « publicité contextuelle » ou de « marketing direct ».

26. S. OLSEN, « *Google* preps new tool to juice revenue », 10 mai 2004, disponible sur <http://news.com>.

27. A. P., « Une machine à cash gratuite pour l'utilisateur », *Trends tendances*, n° 44, 3 nov. 2005, p. 40. Pour plus de détails sur les revenus de *Google*, voy. les chiffres publiés par la société sur <http://investor.google.com>.

d'outils de recherche.

La directive européenne sur le commerce électronique du 8 juin 2000²⁸ a voulu offrir à certains prestataires intermédiaires du réseau une relative sécurité juridique. C'est ainsi qu'en vertu des articles 12 à 15, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de responsabilité, les activités de simple transport d'information, de stockage sous forme de cache et les services d'hébergement. La loi belge du 11 mars 2003 transposant la directive a repris, de façon presque littérale en ses articles 18 à 21, ces exonérations de responsabilité²⁹. Concernant les fournisseurs de services d'hébergement, qui retiendront notre attention par la suite, ceux-ci ne seront pas responsables de l'activité ou de l'information illicite contenue sur un site hébergé à moins qu'ils en aient eu connaissance et qu'il n'ait pas agi promptement pour y mettre fin (Dir., art. 14 et Loi du 11 mars 2003, art. 20)³⁰.

Bien qu'ils soient, à n'en pas douter, des prestataires intermédiaires essentiels du réseau, les fournisseurs d'outils de recherche ne sont pas repris par la directive européenne sur le commerce électronique, ni par la loi belge, parmi les intermédiaires techniques bénéficiant d'un tel régime. Sur ce point, la directive n'a, en effet, pas suivi le *Digital Millenium Copyright Act américain*³¹, dont elle s'inspire largement

28. Directive 2000/31/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, *J.O.C.E.*, n° L178, 17 juill. 2000, p. 1, ci-après « directive sur le commerce électronique ».

29. Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, *M.B.*, 17 mars 2003, p. 12962, ci-après « loi du 11 mars 2003 ». Pour un commentaire de cette loi, voy. not. P. VAN EECHE et J. DUMORTIER (éds), *Elektronische handel – Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003*, Brugge, Die Keure, 2003 ; E. MONTERO, M. DEMOULIN et Ch. LAZARO, « La loi du 11 mars 2003 sur les services de la société de l'information », *J.T.*, 2004, pp. 81-95.

30. Sur la question de la responsabilité des hébergeurs et des autres prestataires intermédiaires, voy. not. E. MONTERO et H. JACQUEMIN, « La responsabilité civile des médias », vol. 3, in *Responsabilités – Traité théorique et pratique*, Titre II, Dossier 26ter, Bruxelles, Kluwer, 2004, pp. 15 et s. ; Ch. DE PRETER, « Nieuwe aansprakelijkheidsregels voor de dienstverlener », in *Elektronische handel – Commentaar bij de wetten van 11 maart 2003*, Brugge, Die Keure, 2003, pp. 211-234 ; K. BODARD, « Aansprakelijkheid van Internet Service Provider in Europees perspectief », in K. BYTEBIER, R. FELTKAMP et E. JANSSENS (éds), *Internet & Recht*, Anvers, Maklu, 2001, pp. 285-311 ; E. MONTERO, « La responsabilité des prestataires intermédiaires sur le réseaux », in E. MONTERO (sous la dir. de), *Le commerce électronique sur les rails ? Analyse et propositions de mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique*, Cahier du CRID, n° 19, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 271-295 ; Th. VERBIEST et E. WÉRY, *Le droit de l'internet et de la société de l'information*, Bruxelles, Larcier, 2001, pp. 214-254 ; A. STROWEL et N. IDE, « La responsabilité des intermédiaires sur Internet : Actualités et question des hyperliens », *R.I.D.A.*, 2000, n° 185, pp. 3-168 et n° 186, pp. 3-154.

31. Digital Millenium Copyright Act, Public Law n° 105 – 304, 112 Stat. 2860, 28 oct. 1998

pour le reste. Celui-ci prévoit que les fournisseurs d'outils de recherche bénéficient d'une exonération conditionnelle de responsabilité semblable aux fournisseurs d'hébergement. Ainsi, ils ne seront pas tenus responsables du caractère contrefaisant des informations répertoriées pour autant qu'ils n'aient pas eu connaissance de ce caractère contrefaisant (*actual knowledge*), qu'ils retirent promptement les informations litigieuses et qu'ils n'aient perçu aucune rémunération provenant directement de l'activité contrefaisante. Le texte prévoit en outre une procédure complexe de notification et de retrait (*notice and take down*) mettant l'outil de recherche à l'abri de toute mise en cause de sa responsabilité³².

Ne pouvant bénéficier d'une telle exonération de responsabilité en droit européen, les fournisseurs d'outils de recherche restent donc soumis au droit commun de la responsabilité. Ils répondront donc de leur faute et se verront dans l'obligation de réparer le dommage causé par celle-ci.

Toutefois, eu égard au rôle essentiel joué par les outils de recherche sur Internet, l'article 21 de la directive sur le commerce électronique charge la Commission européenne de se pencher sur d'éventuelles propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche. Dans un premier rapport datant de novembre 2003³³, la Commission rappelle l'importance de ces services pour le fonctionnement d'Internet et souligne la pertinence de la législation de certains États (l'Espagne, le Portugal, l'Autriche et le Liechtenstein) qui ont décidé d'étendre les limitations de responsabilité prévues par la directive pour les services d'hébergement ou de fourniture d'accès aux services

(ajoute un article 512 au Copyright Act de 1976). Rappelons que contrairement à la directive européenne sur le commerce électronique qui couvre de manière horizontale tous types d'activités illicites exercées en ligne, le DMCA ne concerne que la matière du droit d'auteur.

32. Concernant le régime mis en place par la loi américaine, voy. not. : C. W. WALKER, « Application of the DMCA Safe Harbor Provisions to Search Engines », *Virginia Journal of Law & Technology*, University of Virginia, vol. 9, Issue 1, winter 2004, disponible sur <http://www.vjolt.net> ; A. STROWEL et N. IDE, « La responsabilité des intermédiaires sur Internet : Actualités et question des hyperliens », Ière partie : La responsabilité des intermédiaires : actualités législatives et jurisprudentielles, *R.I.D.A.*, 2000, n° 185, pp. 49-61 ; V. SEDALLIAN, « La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millenium Copyright Act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique », *Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, 1999, n° 110/1, pp. 1-5 ; J. BAND, « The Digital Millenium Copyright Act : A Balanced Result », *E.I.P.R.*, 1999, pp. 92-94.
33. Commission européenne, Premier rapport sur l'application de la directive 2000/31/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, COM (2003) 702 final, 21 novembre 2003, pp. 13 et s.

de moteurs de recherche³⁴. Cependant, aucune proposition n'est faite par la Commission pour uniformiser au niveau européen le régime de responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche.

Étant donné le rôle capital joué par les outils de recherche dans le monde virtuel, une analogie avec le régime d'exonération de responsabilité prévu pour les hébergeurs nous semble pourtant souhaitable. Il serait, en effet, injustifié de traiter les fournisseurs d'outils de recherche plus sévèrement que les hébergeurs alors qu'ils n'ont pas plus de contrôle sur les informations qu'ils référencent que les hébergeurs sur les sites qu'ils hébergent.

De nombreux auteurs ont d'ailleurs déjà plaidé dans ce sens³⁵. Et les tribunaux ont, eux aussi, dans plusieurs affaires, appliqué aux fournisseurs d'outils de recherche un régime de responsabilité analogue à celui prévu par la directive pour les fournisseurs d'hébergement³⁶.

Nuançons cependant déjà notre propos. S'il est certain que les fournisseurs d'outils de recherche méritent de voir leur responsabilité limitée dans le cadre de leur activité traditionnelle, c'est-à-dire le référencement gratuit et automatique de millions de pages internet, il n'en est pas de même en ce qui concerne leurs ventes de positions payantes qui s'apparentent à des ventes d'espaces publicitaires. En effet, en ce qui concerne les offres de référencement payant, l'outil de recherche ne se présente plus comme un simple intermédiaire technique mais bien comme un fournisseur d'espace publicitaire ayant un rôle actif dans ce processus³⁷. Une différence de régime doit donc,

34. Le régime de responsabilité des hébergeurs est, selon nous, mieux adapté aux fournisseurs d'outils de recherche que le régime prévu pour les activités de simple transport. Dans le même sens, voy. not., E. MONTERO et H. JACQUEMIN, « La responsabilité civile des médias », *op. cit.*, p. 36.

35. Voy. not. Th. VERBIEST, « La responsabilité des outils de recherche sur Internet en droit français et en droit belge », 30 avril 1999, disponible sur <http://www.juriscom.net> ; ECLIP (Electronic Commerce Legal Issue Platform), Recommandations to the Commission, *Liability for Online Intermediaries*, 9 févr. 2000, pp. 1-2, disponible sur <http://europa.eu.int> ; Th. VERBIEST, « Entre bonnes et mauvaises références. À propos des outils de recherche sur Internet », *op. cit.*, pp. 44 et s. ; G. DESGENS-PASANAU et J. GUISTI, « La guerre des moteurs de recherche aura-t-elle lieu ? », 12 févr. 2001, disponible sur <http://www.droit-technologie.org> ; M.-I. CAHEN et O. ANDRIEU, « La responsabilité des outils de recherche », 5 sept. 2003, disponible sur <http://www.juristie.net>.

36. Trib. gr. inst. Paris, réf., 31 juill. 2000, aff. *Bertrand Delanoé c. Altavista, Kohiba et autres*, disponible sur <http://www.droit-technologie.org> ; Paris (14^e ch.), 15 mai 2002, *Expertises*, déc. 2002, pp. 433-434, note J. GUISTI, « Vers une théorie générale de la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes et des moteurs de recherche sur Internet... » ; Trib. gr. inst. Paris, réf., 12 mai 2003, aff. *Mlle L.P. dite Lorie c. M. G.S., Wanadoo Portails*, disponible sur <http://www.juriscom.net>. Pour une analyse de ces affaires, voy. S. PIRLOT DE CORBION, « La responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche sur Internet », *op. cit.*, pp. 18 et s.

37. La Cour de cassation considère d'ailleurs qu'un intermédiaire au sens de la loi du 11 mars

nous semble-t-il, être faite, sur la base d'un critère fonctionnel, entre l'activité de référencement automatique et gratuit et l'activité de vente de positions payantes. Concernant cette dernière, il est juste que les fournisseurs d'outils de recherche restent pleinement soumis au droit commun de la responsabilité. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé dans plusieurs affaires mettant en cause la responsabilité de *Google* pour son activité de vente de liens commerciaux. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris de déclarer : « *qu'il y a lieu de se référer au texte même du site de Google qui fait bien le départ des prestations proposées entre une activité de moteur de recherche qui n'est pas ici en cause, et une activité bien distincte, commerciale, de prestataire de services publicitaires qu'elle dénomme d'ailleurs elle-même activité publicitaire ; Attendu que les offres qu'elle formule dans le cadre de ces services sortent à l'évidence du champ des prestations offertes par les intermédiaires techniques, fournisseurs d'accès, hébergeur de sites ou prestataires de stockage* »³⁸. Dans la même lignée, le Tribunal de grande instance de Nanterre releva toujours concernant *Google* que « *pour ce qui est de son activité Adwords soit la fourniture d'espace publicitaire, elle agit en tant que régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique de services* »³⁹.

SECTION III. LE RÉFÉRENCEMENT GRATUIT FACE AU DROIT DES MARQUES : LA PROBLÉMATIQUE DES MÉTATAGS

§ 1. Position du problème

Les *métatags* ou balises méta sont des mots clés insérés par le concepteur du site web dans le code HTML de ce site. Ils sont invisibles à

2003 est un prestataire de service dont « *l'activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif* » (Cass., 3 févr. 2004, *R.D.T.I.*, n° 19, 2004, pp. 51 et s., note F. DE PATOUL et I. VERECKEN).

38. Trib. gr. inst. Paris (3^e ch.), 4 févr. 2005, *S.A. Louis Vuitton Malletier c. Google France et Google Inc.*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 350-351.

39. Trib. gr. inst. Nanterre, 14 déc. 2004, *CNRRH et Pierre Alexis T. c. Google et autres*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 355 et s. Dans le même sens, Trib. gr. inst. Nanterre (2^e ch.), 13 octobre 2003, *Viaticum et Lutéciel c. Google France*, *R.D.T.I.*, n° 18, 2004, pp. 109 et s., note S. PIRLOT DE CORBION, Versailles, 10 mars 2005, *Google France c. Viaticum et Lutéciel*, disponible sur <http://www.legalis.net> ; Trib. gr. inst. Nice, 7 févr. 2006, *S.A.S. TWD Industries c. Google France et Google Inc.*, disponible sur <http://www.foruminternet.org>.

l'écran mais utilisés par les moteurs de recherche pour référencer les pages web (voy. *supra*).

Prêts à tout pour augmenter la visibilité de leurs sites et y attirer un public plus large, certains concepteurs de site ont pris l'habitude d'insérer dans les métatags de leurs pages web des marques, noms commerciaux ou noms patronymiques sur lesquels ils ne détiennent aucun droit et parfois même sans aucun lien avec leurs sites. L'objectif évident d'une telle pratique est d'apparaître au sein des résultats

Il est, par exemple, tentant pour un petit fast-food d'inclure dans les métatags de son site internet la marque « *Mc Donalds* » pour espérer être référencé automatiquement par les moteurs de recherche, apparaître dans les résultats dès qu'un internaute lancera une recherche à propos de ce mot clé et ainsi, peut-être, attirer quelques nouveaux clients.

Défrayant la chronique, le webmaster de Françoise de Panafieu, candidate à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2001, avait même inséré dans les balises méta du site internet de la politicienne des mots clés surprenants dont « *Pamela Anderson* », utilisant ainsi « *une recette des plus rustiques pour figurer en bonne place dans les moteurs* »⁴⁰.

§ 2. Mise en cause de la responsabilité du titulaire du site référencé

Les juridictions de différents pays se sont déjà prononcées à plusieurs reprises dans ce type d'affaire. Le plus souvent, les titulaires de sites ayant intégrés des métatags correspondant à des signes sur lesquels ils ne détiennent aucun droit, se sont vus condamner pour violation de la législation sur les marques et/ou concurrence déloyale.

Les premières décisions furent rendues aux États-Unis. Dès 1997, *Playboy* intenta plusieurs actions contre des titulaires de sites ayant intégrés dans leurs métatags des marques telles que « *Playboy* » ou « *Playmate* ». Si les juges étaient assez enclins à reconnaître la contrefaçon de marque et à ordonner la cessation⁴¹, *Playboy* fut quand même débouté face à Terri Welles, une de ses anciennes playmates. Celle-ci avait créé un site internet dans lequel elle reprenait à plusieurs reprises

40. X, « Présidentielles : les candidats vus par leurs méta-tags », 5 février 2002, <http://www.journaldunet.com>.

41. California, Northern District, 8 sept. 1997, *Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label*, 44 USPQ 2d 1156.

les marques déposées « *Playboy* » et « *Playmate* ». Ces termes étaient également repris dans les métatags de son site. Le jugement, confirmé en appel, donna raison à Terri Welles en considérant que les marques ainsi utilisées la décrivaient et étaient indissociables de sa personnalité. En manière telle, que l'utilisation qu'elle en avait faite était constitutive d'un « *fair use* » (Lanham Act, 15 U.S.C., article 1115(b) 4°)⁴². Le moyen de défense du « *fair use* » fut également invoqué dans une autre affaire opposant la société *Bally Total Fitness*, titulaire de la marque *Bally*, à un site internet « *ballysucks.com* », critiquant les produits de la demanderesse et ayant intégré la marque « *Bally* » dans ses métatags. Le juge considéra que l'usage qui était ainsi fait de la marque était constitutif d'un « *fair use* » étant donné que les pages web litigieuses étaient de nature strictement critique et informative⁴³.

En Belgique, le président du Tribunal de commerce de Bruxelles fut appelé à se prononcer le 15 octobre 1999 dans le cadre d'une action en cessation⁴⁴. En l'espèce, Belgacom reprochait à *Intouch* (opérateur de télécommunication alternatif) d'inclure dans les métatags de son site les termes « *Belgacom* » et « *Belgacon* ». Belgacom y voyait là une violation de l'article 13, A, 1, d de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après « LBM »)⁴⁵ et un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Le Président ordonna la cessation des actes. Pour sa défense, *Intouch* prétendait que l'entière responsabilité de ces faits ne pouvait reposer que sur la société *B. On the net*, conceptrice du site web en question. Le président du Tribunal rejeta cet argument car le recours à un sous-traitant n'a pas pour effet d'exonérer le titulaire du site de sa responsabilité et, en outre, *Intouch* avait, dans les faits, gardé un contrôle sur la création de son site.

42. US District Court, 21 avril 1998, *Playboy Entreprises, Inc. v. Welles*, 98-413 ; 9th Circuit Court, 20 oct. 1998. *Playboy Enters. v. Welles*, 7 F. Supp. 2d 1098, 1103 (S.D. Cal. 1998).

43. *Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998). La question du rapport entre le droit des marques et la liberté d'expression est fort débattue. Nous renvoyons à l'excellente contribution de M.-C. JANSSENS à ce sujet dans le présent ouvrage.

44. Prés. Comm. Bruxelles, cess., 15 oct. 1999, Ann. prat. comm., 1999, pp. 742 et s. Voy. également S. MALENGREAU, « Métatags : première décision belge », 2 déc. 1999, disponible sur <http://www.droit-technologie.org>.

45. Loi uniforme Benelux sur les marques signée à Bruxelles le 19 mars 1962, approuvée par la loi du 30 juin 1969, *M.B.*, 14 oct. 1969, art. 13, A, 1, d : « 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, 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 ».

Une autre affaire a donné lieu à une décision similaire du président du Tribunal de commerce d'Anvers⁴⁶ confirmée par la Cour d'appel d'Anvers⁴⁷. La demanderesse, titulaire de la marque « *Eurosense* », entendait faire cesser l'utilisation de sa marque à titre de métatag par une société concurrente. La défenderesse invoquait un motif légitime au sens de 13, A, 1, d, LBM⁴⁸. Elle prétendait que l'usage de la marque de sa concurrente était justifié en raison de l'article 23bis de la loi sur les pratiques du commerce autorisant la publicité comparative⁴⁹. Cet argument fut écarté, le tribunal rappelant que ce type de publicité n'était autorisée que dans les limites prévues par le législateur, ce qui n'était manifestement pas le cas ici (il n'y avait d'ailleurs aucune comparaison effectuée sur le site). De plus, il estima que la défenderesse violait l'article 23, 7°, de cette même loi en utilisant sans nécessité le nom commercial de la demanderesse dans une publicité. Le tribunal de conclure que la défenderesse avait fait un usage de la marque de sa concurrente, sans juste motif et en tirant indûment profit au sens de l'article 13, A, 1, d LBM et qu'en cela, elle avait également méconnu les usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce.

Enfin, une dernière affaire mérite d'être relevée. Il s'agit d'une décision du président Tribunal de commerce de Bruxelles du 4 février 2002⁵⁰. La société *Resiplast* avait constaté l'utilisation de son nom commercial dans les métatags d'un de ses concurrents, la société *Resin*. Contacté à l'amiable par *Resiplast*, *Resin* avait immédiatement ôté les termes litigieux de ses mots clés. Néanmoins, encore un an plus tard, *Resiplast* constata que lorsque le terme « *Resiplast* » était introduit dans le moteur de recherche *Altavista*, la page de résultats renvoyait toujours notamment vers le site de *Resin*⁵¹. *Resiplast* décida alors de saisir le juge des cessations afin qu'il ordonne que soit mis fin à

46. Prés. Comm. Anvers, cess., 16 mars 2000, *Computerr.*, 2001/2, pp. 81 et s., *R.D.C.*, 2000, pp. 395 et s., obs. T. DE MEESE.

47. Anvers, cess., 9 oct. 2000, *R.D.C.*, 2001, pp. 407 et s., note S. EVRARD, « Metatags in de Belgische Rechtsordre ».

48. Sur la notion de « juste motif », voy. not. B. MICHAUX et A. PIRET, note sous Trib. gr. inst. Paris, 3^e ch., 4 juill. 2001, *R.D.I.T.*, n° 2002/11, pp. 104 et s.

49. Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, *M.B.*, 29 août 1991, art. 23bis.

50. Prés. Comm. Bruxelles, cess., 4 févr. 2002, *R.D.T.I.*, 2002/12, pp. 91 et s., note A. CRUQUENAIRE, « Le choix de mots clés dans les métatags d'un site web : les tribunaux invitent à la prudence ».

51. Une information qu'un titulaire de site retire de ses pages web peut encore être accessible pendant une certaine période par le biais d'outils de recherche qui gardent en mémoire des centaines de milliers de pages en les actualisant de manière plus ou moins régulière.

cet usage abusif de son nom commercial. Le président du Tribunal donna raison à la demanderesse en considérant qu'il était du devoir de *Resin* non seulement de supprimer l'usage illicite de termes protégés dans ses métatags mais aussi de prendre des mesures pour que les conséquences de cet usage cessent et notamment les indexations abusives par un moteur de recherche⁵². Cette décision ne concerne *a priori* que le moteur de recherche *Altavista* visé dans la demande mais l'on peut se demander si cette obligation devrait avoir une portée plus générale. Et si oui, quelles en seraient les limites ? Il semble impossible d'imposer au défendeur condamné de procéder à des démarches auprès de tous les fournisseurs d'outil de recherche. Il en existe, en effet, un nombre très important et souvent peu connu du grand public. La portée d'une telle obligation devrait, en tout état de cause, être déterminée de manière exacte dans l'ordre de cessation.

§ 3. Mise en cause de la responsabilité du fournisseur d'outil de recherche

Nous l'avons vu, la responsabilité du titulaire de site ayant abusivement utilisé une marque à titre de métatag peut être mise en cause. Le titulaire de la marque utilisée comme métatag pourra-t-il également s'attaquer au fournisseur d'outil de recherche ? Pourrait-on reprocher à celui-ci de référencer un site utilisant illicitement un signe distinctif dans ses métatags ? Lorsqu'un utilisateur lancera une recherche sur ce moteur à propos du signe en question, la fenêtre de résultats comportera en effet un lien vers le site litigieux.

Il semble pourtant peu probable qu'une responsabilité du fournisseur de moteur de recherche puisse être retenue à ce sujet. En effet, même s'ils ne sont pas visés directement par la directive sur le commerce électronique, ce sont des prestataires intermédiaires du réseau au même titre que les hébergeurs et fournisseurs d'accès (voy. *supra*). Dans le cadre de leur activité de référencement automatique et gratuit, ils n'exercent qu'un rôle de simple intermédiaire technique.

Cependant, leur responsabilité pourrait certainement être engagée, si, une fois mis au courant du caractère abusif d'un lien repris dans leurs résultats de recherche, ils ne prennent pas promptement les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire, principalement, la suppression du lien litigieux.

52. Les fournisseurs d'outils de recherche prévoient généralement une procédure simple de notification pour demander la suppression d'un hyperlien ou signaler la modification du contenu d'une page.

Suite aux problèmes liés à l'utilisation abusive de signes distinctifs dans les métatags, les moteurs de recherche ont adapté leurs méthodes de référencement en faveur d'une plus grande pertinence des résultats. Ainsi, si les métatags entrent toujours en ligne de compte, ils sont couplés à de nombreux autres critères (voy. *supra*) qui prennent une importance prépondérante⁵³. Les webmaster ne s'y trompent d'ailleurs pas et attachent aujourd'hui moins d'intérêt à ces mots clés. De nombreux sites internet ne comportent plus de métatags dans leur code source⁵⁴, ce qui ne les empêche pas d'être indexés de manière efficace par les outils de recherche.

SECTION IV. LE POSITIONNEMENT PAYANT FACE AU DROIT DES MARQUES : LA PROBLÉMATIQUE DES LIENS COMMERCIAUX

Introduction

Le positionnement payant permet au titulaire de site d'acheter à un outil de recherche un ou plusieurs mots clés en manière telle que son site apparaisse en tête de résultats lorsqu'un utilisateur effectuera une recherche à propos des termes achetés (voy. *supra*). Or la vente de mots clés par les fournisseurs de liens publicitaires (outils de recherche ou sociétés intermédiaires) soulève d'épineuses questions lorsque les termes achetés correspondent à des marques, noms commerciaux ou dénominations commerciales. Si l'on en croit une étude, en 2002, 93 % des sociétés composant l'indice Dow Jones et 60 % des sociétés du CAC40 étaient victimes de « position squatting »⁵⁵. Cette pratique consiste à acheter à un outil de recherche un mot clé correspondant à une marque dont on ne détient pas les droits. Le but est de positionner son site en tête des résultats lors d'une recherche lancée par un internaute à propos de cette marque et ainsi profiter de sa notoriété ou tenter de détourner la clientèle qui y est attachée⁵⁶.

53. M. CAHEN, « Qui est responsable en matière de contrefaçon de marque sur les liens commerciaux des moteurs de recherche ? », 29 septembre 2005, disponible sur <http://www.legalbiz-next.com>.

54. Par exemple, <http://www.ueb.be>, <http://www.cocacola.com>.

55. Étude C.V.F.M., citée par A. DIMEGLIO, « Les risques du position squatting », 9 juillet 2002, disponible sur <http://www.journaldunet.com>.

56. Plusieurs sociétés de gestion des marques en ligne (ex : brandscanner.com) proposent au-

On imagine, par exemple, une société commercialisant des meubles, qui achète à *Google* une position en tête des résultats de recherche sur le mot clé « *Ikea* » sans détenir aucun droit sur cette marque, dans le seul but de profiter du succès de celle-ci pour tenter d'attirer un maximum d'internautes vers son propre site.

Malgré les abus fréquents, la réaction des fournisseurs de liens publicitaires est assez limitée. Leurs conditions générales prévoient que l'annonceur est entièrement responsable de l'achat du mot clé qu'il choisit et qu'il s'engage à ne pas acheter un mot clé correspondant à une marque sur laquelle il ne détient aucun droit⁵⁷. Comme de nombreux autres moteurs de recherche, *Google* a prévu une procédure de *Trademark complaint*⁵⁸ qui permet aux titulaires de marques de dénoncer l'usage illicite qui serait fait de leur marque dans les liens commerciaux⁵⁹. Mais le moteur de recherche précise tout de suite qu'il n'est pas en mesure d'arbitrer les conflits entre les annonceurs et les titulaires de marques. Toutefois, il accepte de mener une « enquête limitée » à propos des « plaintes raisonnables ». Au-delà de ce semblant de bonne volonté, il est assez clair que le but est avant tout de maximiser les énormes revenus générés par la vente de mots clés et la politique est celle du « on vend d'abord et on règle les éventuels problèmes plus tard »⁶⁰. L'attitude de *Google USA* en constitue une parfaite illustration. Après avoir accepté de cesser de vendre certaines marques célèbres à titre de mot clé, *Google USA* a effectué un changement radical de politique, en préférant autoriser la vente de ces mots clés quitte à essayer une action en justice plus tard⁶¹. Ce revirement de stratégie fut d'ailleurs perçu par certains comme une réelle « déclaration de guerre » aux titulaires de marques⁶².

jour d'hui aux titulaires de marques une cybersurveillance afin de les aider à détecter les usages illicites de leurs marques sur le net et notamment, les cas de *position squatting* dont elles pourraient être victimes.

57. Cet avertissement aux annonceurs est d'ailleurs une des recommandations faites aux fournisseurs de liens commerciaux par le Forum des droits de l'internet (Forum des droits sur l'Internet, *Liens commerciaux*, Recommandation du 26 juill. 2005, p. 8, disponible sur www.foruminternet.org).
58. http://www.google.com/tm_complaint.html.
59. Dans ce sens, voy. également : Forum des droits sur l'Internet, *Liens commerciaux*, Recommandation du 26 juill. 2005, p. 8, disponible sur www.foruminternet.org.
60. N. TYACKE et R. HIGGINS, « Searching for trouble – Keyword advertising and trade mark infringement », *Computer Law & Security Report*, 2004, vol. 20, n° 6, p. 453 : « *The desire to maximise this ever increasing revenue stream is also evident in the policies employed by the search engine companies to address trade mark issues in relation to their sale of keyword advertising. Such policies largely reflect a sell first and assess the situation later (but only if a complaint is made) attitude.* »
61. S. OLSEN, « *Google plans trademark gambit* », 13 avril 2004, disponible sur <http://www.->

Cependant, la riposte des titulaires de marques ne s'est pas fait attendre et on assiste depuis quelques temps à une véritable pluie d'actions judiciaires, aux États-Unis comme en Europe, intentées à propos de ces liens publicitaires⁶³. La problématique prend une ampleur telle que le Forum des droits sur l'Internet a d'ailleurs cru bon de publier une recommandation sur les liens commerciaux⁶⁴.

Le fournisseur de liens promotionnels porte-t-il atteinte à une marque lorsqu'il vend à des annonceurs des mots clés correspondant à cette marque et lorsqu'il permet que des liens publicitaires s'affichent en réponse à une requête d'un utilisateur concernant celle-ci ? La réponse est loin d'être évidente et force est de constater que les réactions des tribunaux saisis de la question sont loin d'être uniformes (§ 1). Nous examinerons également la question de la responsabilité de l'annonceur ayant acheté un mot clé correspondant à une marque sur laquelle il ne détient aucun droit (§ 2).

§ 1. La responsabilité du fournisseur de liens publicitaires

Si une procédure contre l'acheteur peu scrupuleux de mots clés semble logique (voy. *infra*), c'est, la plupart du temps, le fournisseur de liens publicitaires (l'outil de recherche lui-même ou le prestataire intermédiaire) – facilement identifiable et *a priori* solvable – qui est directement mis en cause par le titulaire de marque.

Ces affaires ont déjà donné lieu à une jurisprudence abondante et qui n'a de cesse de s'étoffer. Pourtant les décisions rendues divergent sur de nombreux points.

En Allemagne, par exemple, alors qu'une décision interdisait à *Google* d'afficher des liens publicitaires en réponse à une recherche lancée à propos de la marque « *Preispiraten* »⁶⁵, une autre donna raison

news.com.

62. *Ibidem*.

63. Pour un aperçu des poursuites judiciaires intentées dans le monde par des titulaires de marques contre *Google* concernant son service de positionnement payant, voyez le site internet très complet de S. OTT à l'adresse suivante : <http://www.linksandlaw.com>.

64. Forum des droits sur l'Internet, *Liens commerciaux*, Recommandation du 26 juill. 2005, p. 8, disponible sur www.foruminternet.org.

65. Landgericht Hamburg, 21. sept. 2004, Az. 312 0 887/03, disponible sur <http://www.linksandlaw.de/urteil77-adwords-haftung-suchmaschine-google.htm>. De manière similaire, ce même tribunal a fait interdiction au moteur de recherche excite.com de continuer à afficher des liens publicitaires renvoyant au site de vente en ligne de la société « *iBeauty* » en cas de recherche lancée sur les mots clés « *Estee Lauder* », « *Clinique* » et « *Origins* », toutes trois, marques appartenant à la société concurrente d'*iBeauty*, la *Estee Lauder Company* (Landgericht Hamburg, 16 févr. 2000, inédite. Voir R. MANN, « Sale of

à *Google* en considérant que le moteur de recherche n'était pas responsable du choix des mots clés effectués par les annonceurs et qu'on ne pouvait lui imposer l'obligation de contrôler l'ensemble des mots clés vendus pour vérifier si les droits d'un titulaire de marque n'étaient pas violés. En outre, la Cour précisa que de toute manière, la contrefaçon de marque ne pourrait pas être retenue à l'encontre de *Google* étant donné que le moteur de recherche n'utilise pas lui-même ces termes pour la publicité de ses services⁶⁶.

La France est sans doute le pays qui a rendu le plus grand nombre de décisions sur la question et certainement aussi celui qui s'est montré le plus sévère avec les fournisseurs de liens publicitaires. Des procédures en contrefaçon de marques ont été intentées à l'encontre de *Google* ou *Overture* (fournisseur de liens publicitaires et filiale du groupe *Yahoo* !) notamment par *Louis Vuitton*, le groupe hôtelier *Accor*, le groupe hôtelier *Méridien*, *Eurochallenge* et par les sociétés *Viaticum* et *Lutéciel*, titulaires des marques « *Bourse des voyages* » et « *Bourse des vols* ». Et contrairement à ce qui s'est produit dans d'autres pays, toutes ces procédures, à une exception près⁶⁷, ont abouti à une condamnation. Cependant, les juges avancent encore à tâtons dans ce domaine. Les bases de condamnation utilisées⁶⁸ et les motivations rendues diffèrent fortement et nous semblent parfois inadéquates.

Examinons ici les griefs retenus à l'encontre des fournisseurs de liens promotionnels dans ces différentes décisions, pour terminer avec la base légale qui nous semble la plus appropriée si un tel litige devait se présenter sous l'empire de la loi uniforme Benelux sur les marques.

A. Le fournisseur de liens publicitaires a utilisé la marque pour distinguer des produits ou des services (articles 13, A, 1, a et b, LBM)

Notamment dans l'affaire qui l'opposait à *Louis Vuitton*⁶⁹ et dans l'affaire qui l'opposait à *Viaticum* et *Lutéciel*⁷⁰, *Google* a été reconnu

Keywords : Trademark Violation, Unfair Competition or Proper E-advertising ? », *EIPR*, 2000, Issue 8, pp. 378 et s.).

66. Landgericht Munich, 12 déc. 2003, Az. 33 0 21461/03, inédite, voy. F. HOFER, « Legal problems of search engine marketing », avril 2004, p. 10, disponible sur <http://www.hltlaw.it>.
67. Trib. gr. inst. Nice, 7 févr. 2006, *S.A.S. TWD Industries c. Google France et Google Inc.*, disponible sur <http://www.foruminternet.org>.
68. Nous n'examinons pas ici les reproches faits à l'outil de recherche et basés sur la concurrence déloyale, l'atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale et la publicité trompeuse. Tous ceux-ci ont été reconnus comme fondés dans l'affaire *Louis Vuitton* (Trib. gr. inst. Paris (3^e ch.), 4 févr. 2005, *S.A. Louis Vuitton Malletier c. Google France et Google Inc.*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 348 et s.).
69. Trib. gr. inst. Paris (3^e ch.), 4 févr. 2005, *S.A. Louis Vuitton Malletier c. Google France et*

coupable de contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle. Ces dispositions interdisent la reproduction et l'usage d'une marque pour des produits désignés dans l'enregistrement ou pour des produits similaires s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. Ils sont les pendants de l'article 13, A, 1, a et 13, A, 1, b, de la loi uniforme Benelux sur les marques.

Pourtant, ces dispositions ne nous semblent pas appropriées. Pour pouvoir condamner *Google* sur cette base, il fallait démontrer que celui-ci avait fait usage des marques de la demanderesse pour distinguer des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de ces marques, c'est-à-dire, pour *Louis Vuitton* par exemple, des articles de maroquinerie.

Les tribunaux français ont certes tendance à définir la notion d'usage d'une marque de manière extrêmement large⁷¹. Mais il nous semble que le tribunal a confondu les produits et services offerts par *Google*, services de vente et de gestion d'espaces publicitaires, avec les produits proposés par les annonceurs ayant acheté le mot clé « *Louis Vuitton* », c'est-à-dire des articles de maroquinerie. Les dispositions invoquées, sanctionnant l'usage d'une marque pour des services identiques ou similaires, n'auraient pu être invoquées, selon nous, qu'à l'encontre d'un concurrent ayant acheté une des marques de *Louis Vuitton* comme mot clé à *Google*⁷².

En droit Benelux des marques, la Cour de justice a d'ailleurs eu l'occasion de préciser, dans plusieurs arrêts, que par « l'emploi pour des produits ou services », il fallait entendre l'usage de la marque pour distinguer ses *propres* produits ou services, en ce sens que l'utilisateur du signe doit avoir utilisé le signe en relation avec des produits ou services qu'il commercialise lui-même. C'est ainsi qu'il fut jugé que le médecin prescrivant un médicament de marque ne faisait pas usage de cette marque pour distinguer des produits étant donné qu'il ne les commercialisait pas lui-même⁷³.

Google Inc., *Expertise*, octobre 2005, pp. 348 et s.

70. Trib. gr. inst. Nanterre (2^e ch.), 13 octobre 2003, *Viaticum et Lutécien c. Google France*, *R.D.T.I.*, n° 18, 2004, pp. 109 et s., note S. PILOT DE CORBION.

71. A.R. BERTRAND, *Le droit de marques et des signes distinctifs – Droit français, droit communautaire et droit international*, Paris, Cedat, 2000, p. 287.

72. Dans ce sens, voy. Landgericht Munich, 12 déc. 2003, Az. 33 0 21461/03, inédite, voy. F. HOFER, « Legal problems of search engine marketing », avril 2004, p. 10, disponible sur <http://www.hltlaw.it>.

73. C.J. Benelux, Aff. A 82/2., *A.C. Neys et crts c. Ciba Geigy A.G.*, 9 juillet 1984, *Rec.*, 1984, p.1. À ce sujet, voy. not. A. BRAUN, *Précis des marques*, 4^e éd., Bruxelles, Larcier, 2004, pp.

Les motivations des deux décisions précitées méritent qu'on s'y attarde. L'on relève que bien que *Google* soit condamné pour contrefaçon de marques⁷⁴, ce qu'on lui reproche en réalité est non pas d'avoir commis lui-même des actes de contrefaçon mais d'être complice d'un tel usage illicite de ces marques. Dans l'affaire opposant *Google* aux sociétés *Viaticum* et *Lutéciel* à propos des marques « *Bourse des vols* » et « *Bourse des voyages* », le Tribunal de grande instance de Nanterre justifie la condamnation de *Google* pour contrefaçon de marques par le fait que le système de liens publicitaires mis en place par *Google* a permis à des annonceurs d'utiliser les marques des demandresses pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de ces marques, à savoir des services d'agences de voyages en ligne⁷⁵.

Dans une affaire similaire opposant le groupe hôtelier *Accor* (titulaire de nombreuses marques telles que *Formule 1*, *Ibis*, *Sofitel*, *Mercure*...) à *Overture*, fournisseur de liens publicitaires, le même tribunal condamna ce dernier pour contrefaçon de marques et précisa que la « participation » d'*Overture* à cette contrefaçon réside dans l'outil de suggestion des mots clés (voy. *supra* et *infra*) comprenant les marques d'*Accor* qui est à l'origine d'un emploi commercial de ces marques par des concurrents du groupe *Accor*⁷⁶.

Enfin, dans une décision du 14 décembre 2004, ce tribunal déclara encore que même si l'activité de *Google* « *n'est pas identique ou similaire à celle protégée par la marque Eurochallenges, il n'est pas contestable que son activité consiste à proposer et vendre des espaces publicitaires constitués par des liens commerciaux qui ont eux, une activité identique ou similaire avec la marque* »⁷⁷.

On voit donc que lorsque ces tribunaux français ont condamné les fournisseurs de liens publicitaires pour l'usage illicite d'une marque

377-380 ; Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 373-375.

74. Notons que par « contrefaçon de marque », nous entendons ici tout usage d'une marque pour distinguer des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

75. « *Il est donc patent que la société Google France utilise, ou en tout cas a utilisé, les marques déposées des sociétés Viaticum et Lutéciel dans des conditions telles qu'elle permet à des concurrents directs de ces sociétés de proposer à des clients potentiels des billets d'avion, voyages, séjours, etc... c'est à dire des produits et services désignés dans l'enregistrement des dites marques.* » (Trib. gr. inst. Nanterre (2^e ch.), 13 octobre 2003, *Viaticum et Lutéciel c. Google France*, *R.D.T.I.*, n° 18, 2004, pp. 109 et s., note S. PIRLOT DE CORBION).

76. Trib. gr. inst. Nanterre (2^e ch.), 17 janv. 2005, *S.A. Société Accor c. S.A.R.L. Overture et Overture Inc.*, disponible sur <http://www.juriscom.net>.

77. Trib. gr. inst. Nanterre, 14 déc. 2004, *CNRRH et Pierre Alexis T. c. Google et autres, Expertise*, octobre 2005, pp. 355 et s.

pour distinguer des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, on reproche en réalité à ces fournisseurs de liens promotionnels d'avoir permis, par la mise en place d'un système de positionnement payant, que d'autres utilisent ces marques pour leurs propres produits ; que d'autres commettent des actes pouvant être qualifiés de contrefaçon. Ce qu'on reproche au moteur relève donc plus de la complicité de contrefaçon (par la fourniture de moyens) que de la contrefaçon elle-même.

Cependant, contrairement au droit anglo-saxon qui applique la théorie du « *contributory infringement*⁷⁸ », ni le droit français des marques, ni le droit Benelux, ne sanctionnent, mis à part au pénal⁷⁹, la complicité de contrefaçon⁸⁰. Pour condamner le fournisseur de liens publicitaires pour ces agissements, il faut avoir recours à d'autres dispositions et, notamment, au droit commun de la responsabilité civile (voy. *infra*).

B. Le fournisseur de liens publicitaires a commis une faute en vertu du droit commun (C. civ., articles 1382 et s.)

Comme le note Mathely en commentant le Code français de la propriété intellectuelle : « Ainsi, il semble bien résulter du texte [...] que les atteintes au droit sur la marque, au sens propre du mot, sont limitativement énumérées par la loi. Mais, la marque faisant l'objet d'un droit de propriété, toute atteinte à la marque, quelle qu'en soit la forme, engagera la responsabilité civile de son auteur, en vertu des principes généraux du droit indépendamment du droit des marques »⁸¹. C'est donc sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile que pourraient être condamnés les fournisseurs de liens promotionnels ayant vendu des mots clés correspondant à des marques, à condition, bien sûr, d'apporter la triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal⁸².

78. Voy., par exemple, Southern District of New York, 14 mars 2001, *Gucci America Inc. c. Hall & Associates*, 135 F, Supp. 2d 409.

79. Loi du 1^{er} avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce, *M.B.*, 3 avril 1979, art. 9. À ce sujet, voy. not., A. BRAUN, *Précis des marques*, op. cit., pp. 496 et s. ; TH. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., pp. 410-413.

80. Dans ce sens, concernant une action en concurrence déloyale, « *Par ailleurs, la notion "d'aide et de fourniture de moyens", également invoquée par la société demanderesse pour tenter d'accréditer la thèse de la complicité des sociétés Google avec les annonceurs publicitaires, est propre au droit pénal et parfaitement étrangère au droit civil.* » (Trib. gr. inst. Nice, 7 févr. 2006, *S.A.S. TWD Industries c. Google France et Google Inc.*, disponible sur <http://www.foruminternet.org>).

81. P. MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy, Éd. J.N.A., 1994, p. 178.

82. Dans le même sens, sur la responsabilité des moteurs de recherche en cas de *position squat-*

Dans l'affaire opposant *Google* aux sociétés *Viaticum* et *Lutéciel* à propos des marques « *Bourse des vols* » et « *Bourse des voyages* », le Tribunal de grande instance de Nanterre condamna *Google* pour contrefaçon de marques (voy. *supra*). La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 10 mars 2005⁸³ confirme la condamnation de *Google* mais pour d'autres raisons. En effet, la Cour constate que les annonceurs ayant acheté les mots clés correspondant aux marques des demanderesse ont commis des actes de contrefaçon. Quant à *Google*, il peut lui être reproché d'avoir commis des fautes ayant permis cette contrefaçon.

C'est le premier arrêt rendu par une cour d'appel française sur cette question et c'est très certainement la décision la plus aboutie et la mieux motivée en la matière. La Cour ne tente pas de prouver, comme l'on fait les tribunaux dans plusieurs affaires, que *Google* a lui-même commis des actes de contrefaçon. La Cour constate que *Google* s'est rendu complice d'une contrefaçon en commettant des fautes au sens du droit commun. Ces fautes sont au nombre de trois.

I. L'absence de contrôle des mots clés réservés

Premièrement, la Cour reproche au moteur de recherche de ne pas avoir effectué un contrôle préalable des mots clés réservés par les annonceurs. Le simple avertissement demandant aux annonceurs de ne pas préjudicier aux droits de tiers est insuffisant⁸⁴.

La Cour reconnaît, à juste titre selon nous, que *Google* ne peut être tenu d'une obligation générale de surveillance de tous les mots clés réservés⁸⁵. Mais, « *qu'il n'empêche que la société Google France doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots clés manifestement illicites, tels que ceux qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d'elle* »⁸⁶. Or, même si, en l'espèce, il ne

ting : A. DIMEGLIO, « Les risques du position squatting », *op. cit.*

83. Versailles, 10 mars 2005, *Google France c. Viaticum et Lutéciel*, disponible sur <http://www.legalis.net>.

84. L'avertissement de Google est le suivant : « *Vous êtes seul responsable des mots clés que vous sélectionnez et devez vous assurer que leur utilisation n'enfreint aucune législation ni ne porte atteinte aux droits de tiers, notamment au regard du droit des marques et de la concurrence déloyale. Avant de sélectionner un mot clé, vous devriez vérifier qu'il ne s'agit pas d'un terme protégé (marque, nom commercial, dénomination sociale) en consultant un registre des marques (ex : www.icimarkes.com) et des sociétés (ex : www.euridile.com).* »

85. Dans ce sens, voy. Landgericht Munich, 12 déc. 2003, Az. 33 0 21461/03, inédite, voy. F. HOFER, « Legal problems of search engine marketing », avril 2004, p. 10, disponible sur <http://www.hltlaw.it>.

86. Versailles, 10 mars 2005, *Google France c. Viaticum et Lutéciel*, disponible sur <http://www.legalis.net>.

s'agissait pas de marques de renommée, *Google* connaissait bien les marques des demanderesse vu qu'elles étaient, elles-mêmes, de fidèles clientes de son programme publicitaire.

II. La présence de la marque dans l'outil de suggestion de mots clés

Les fournisseurs de liens promotionnels offrent souvent aux annonceurs la possibilité d'utiliser, s'ils le désirent, un outil de suggestion de mots clés. Ce « générateur de mots clés » énumère les requêtes qui sont statistiquement les plus fréquemment formulées par les internautes à propos d'un thème particulier. L'objectif est de permettre ainsi aux annonceurs de faire un choix de mots clés pertinents dans le cadre de leur campagne publicitaire⁸⁷.

À titre d'exemple, le générateur de mots clés fourni par *Google*⁸⁸ indiquait au 4 avril 2005 que les recherches les plus fréquemment formulées par les internautes en rapport avec le terme « chemise » étaient, notamment : chemise de nuit, tomber la chemise, chemise sur mesure, chemise hugo boss, chemise hawaïenne, chemise ralph lauren, chemise homme, chemise lacoste...

Dans de nombreuses décisions, un des griefs faits au fournisseur de liens publicitaires est de contenir dans son générateur de mots clés des marques protégées, comme l'exemple repris ci-dessus le montre. Dans l'affaire opposant Louis Vuitton à *Google*, le reproche alla plus loin vu que le générateur de mots clés du moteur de recherche suggérait même des expressions telles que « *Fake Louis Vuitton bags* » ou « *Imitation Louis Vuitton* »⁸⁹.

À chaque fois, le fournisseur de liens publicitaires s'est défendu en prétendant que ce générateur de mots clés n'était pas un outil de suggestion mais « *une simple source d'informations statistiques à destination des annonceurs* »⁹⁰. Cette argumentation fut pourtant rejetée dans toutes les décisions, les tribunaux ayant constaté qu'il était indéniable que les annonceurs étaient réellement « *incités à*

87. Notons qu'un meilleur ciblage de la publicité est aussi de l'intérêt du prestataire de liens commerciaux qui est rémunéré chaque fois qu'un internaute clique sur le lien en question (voy. *supra*).

88. <https://adwords.google.fr/select/main?emd=KeywordSandbox> (4 avril 2005).

89. Trib. gr. inst. Paris, 4 février 2005, *Louis Vuitton c. Google France et Google Inc.*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 348 et s.

90. Trib. gr. inst Nanterre, 17 janv. 2005, *Accor c. Overture*, disponible sur <http://www.juriscom.net>, p. 11.

choisir les mots clés proposés qui sont présentés comme en relation avec leur activité et intéressant le public »⁹¹.

Dans l'affaire « *Bourse des vols* », la Cour d'appel de Versailles a ainsi décidé que même si *Google* avait ignoré l'existence des marques des demanderesse, il commettait une faute en proposant dans son générateur de mots clés, les termes « *Bourse de voyages* » ou « *Bourse des vols* » sans avoir effectué au préalable une recherche sérieuse des droits de tiers sur ces termes⁹².

Remarquons cependant que selon nous, il serait peut-être excessif d'exiger que le fournisseur de liens publicitaires effectue une recherche sur chaque mot clé contenu dans son outil de suggestion. Nous pensons qu'il pourrait se limiter à supprimer de son générateur de mots clés les termes correspondant à des marques de renommée ou connues de lui.

Depuis, *Google* semble avoir tenu compte de ces décisions et au 7 novembre 2005, son générateur de mots clés, concernant le terme « chemise », n'indique plus que les mots clés suivant : « chemise col, patron chemise, de chemise, une chemise », à l'exclusion de tous les mots clés contenant une marque qu'il suggérerait auparavant. En outre, un avertissement a été ajouté précisant que « *le Générateur de mots clés recense de façon automatique une liste de requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche de Google, en rapport avec le mot clé que vous avez saisi. Les termes énumérés ne vous sont pas conseillés ni recommandés et Google ne peut garantir que ces mots clés amélioreront les performances de votre campagne* »⁹³. De cette façon, il se conforme parfaitement à la recommandation du 26 juillet 2005 du Forum des droits sur l'internet à propos des liens commerciaux qui encourage les fournisseurs de tels liens à « *préciser le rôle des générateurs de mots clés, afin que ces outils ne soient pas présentés comme « conseillant » ou « suggérant » de sélectionner des mots clés* » et « *de rappeler de façon très apparente à l'annonceur qu'il convient de vérifier la disponibilité des signes sélectionnés parmi ceux affichés par le générateur de mots clés* »⁹⁴.

91. *Ibidem.* Ainsi, *Google* fait précéder la liste de mots clés suggérés par la notice suivante : « *Pour augmenter votre taux de clics, envisagez de remplacer les mots clés génériques par les mots clés plus précis présentés ci-dessous qui vous semblent pertinents.* » (<https://adwords.google.fr/select/main?cmd=KeywordSandbox>). Dans le même sens, Trib. gr. inst. Paris, 24 juin 2005, *Amen c. Espace 2001 et Google France*, disponible sur <http://www.legalis.net>.

92. Versailles, 10 mars 2005, *Google France c. Viaticum et Lutécitel*, disponible sur <http://www.legalis.net>.

93. <https://adwords.google.fr/select/main?cmd=KeywordSandbox> (7 nov. 2005)

94. Forum des droits sur l'Internet, *Liens commerciaux*, Recommandation du 26 juill. 2005, p.

III. Le défaut de réaction du moteur de recherche suite à la plainte

Dans l'affaire « *Bourse des vols* », la Cour d'appel de Versailles relève encore une troisième faute commise par *Google* qui, une fois mis au courant de l'utilisation frauduleuse des mots clés, aurait refusé de mettre fin immédiatement et complètement à tous les agissements contrefaisants⁹⁵.

C. Le fournisseur de liens publicitaires a porté atteinte à une marque de renommée (article 13, A, 1, c, LBM)

La protection particulière accordée aux marques de renommée en droit français⁹⁶ comme en droit Benelux des marques⁹⁷ aurait, selon nous, pu être invoquée à l'encontre du fournisseur de liens publicitaires dans plusieurs de ces affaires, notamment celle opposant *Louis Vuitton* à *Google*⁹⁸. En effet, on pouvait reprocher à *Google* d'avoir, sans juste motif, utilisé les marques de *Louis Vuitton* pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement mais en tirant injustement profit de la renommée de ces marques (il est indéniable que *Google* retire d'énormes bénéfices de la vente de ces mots clés) et en leur portant préjudice.

Pourtant, étrangement, cette base légale n'a été invoquée que dans une seule affaire, celle opposant le groupe hôtelier *Accor* au fournisseur de liens publicitaires *Overture*⁹⁹. Dans sa décision, le Tribunal jugea, en effet, qu'*Overture* avait violé l'article L.713-5 du Code français de la propriété intellectuelle en profitant de la notoriété des marques d'*Accor* pour drainer de la clientèle vers ses annonceurs et ainsi accroître ses propres revenus.

D. Le fournisseur de liens publicitaires a utilisé la marque autrement que pour distinguer des produits et des services (article 13, A, 1, d, LBM)

Lorsque le fournisseur de liens publicitaires vend à des concurrents directs des titulaires de marques, des mots clés correspondants à celles-ci, il n'utilise pas les marques invoquées comme indicatrices de

8, disponible sur www.foruminternet.org.

95. Versailles, 10 mars 2005, *Google France c. Viaticum et Lutécien*, disponible sur <http://www.legalis.net>. Dans le même sens, voy. Forum des droits sur l'Internet, *Liens commerciaux*, Recommandation du 26 juill. 2005, p. 8, disponible sur www.foruminternet.org.

96. Code français de la propriété intellectuelle, article L715-5.

97. Article 13, A, 1, c, LBM.

98. Trib. gr. inst. Paris, 4 février 2005, *Louis Vuitton c. Google France et Google Inc.*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 348 et s.

99. Trib. gr. inst. Nanterre, 17 janv. 2005, *Accor c. Overture*, disponible sur <http://www.juriscom.net>, p. 11.

l'origine des services qu'il propose lui-même. Il n'affecte donc pas, lui-même, la fonction d'identification¹⁰⁰ ou d'indication de provenance¹⁰¹ de ces marques¹⁰². L'atteinte à la marque est d'un autre ordre. La marque a d'autres fonctions également protégées et particulièrement une fonction publicitaire¹⁰³. Elle n'a pas seulement comme objet l'indication de la provenance du produit ou du service proposé mais aussi un réel pouvoir d'attraction, capable de capter l'attention du public au point qu'une marque puisse parfois apparaître comme une valeur propre, indépendamment du produit ou du service auquel elle s'applique. Cette fonction publicitaire est protégée par la loi uniforme Benelux sur les marques et ce, particulièrement par l'article 13, A, 1, d, qui prévoit que « *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, 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 protège donc la marque au-delà du principe de spécialité.

Si une action en justice devait être intentée au Benelux à l'encontre d'un fournisseur de liens publicitaires ayant vendu un mot clé correspondant à une marque à une personne autre que le titulaire de cette marque, l'article 13, A, 1, d, pourrait sans doute être pertinemment avancé. En effet, il pourrait être jugé sur cette base que le moteur de recherche porte atteinte à une marque, sans pour autant l'utiliser pour distinguer ses propres produits et services, mais par le seul fait de la vendre comme mot clé à d'autres personnes que le titulaire de ladite marque. Il est indéniable que l'outil de recherche tire profit de cet usage vu qu'il est rémunéré pour la vente de ces positions payantes.

Une disposition similaire n'existe pas en droit français. La France n'a, en effet, pas adopté l'option qui lui était offerte par l'article 5, § 5, de la Directive européenne rapprochant les législations des États membres sur les marques¹⁰⁴, lui permettant de protéger la marque

100. A. BRAUN, *Précis des marques, op. cit.*, pp.11-16.

101. Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs, op. cit.*, pp. 171 et s.

102. Même si les annonceurs ayant acheté à Google les marques des demandereses comme mots clés ont pu porter atteinte à cette fonction d'identification.

103. Sur la fonction publicitaire de la marque, voy. A. BRAUN, *Précis des marques, op. cit.*, pp.19-20 ; Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs, op. cit.*, pp. 172 et s.

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

contre les atteintes qui lui seraient portées par l'usage de celle-ci « à des fins autres que pour distinguer des produits ou des services ».

§ 2. Mise en cause de l'annonceur

Dans un jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de Nanterre¹⁰⁵ a pour la première fois, condamné, outre le fournisseur de liens publicitaires, deux annonceurs ayant acheté un mot clé correspondant à la marque d'un de leurs concurrents. Cette décision, confirmée en appel¹⁰⁶, a, depuis, été suivie par d'autres¹⁰⁷, cependant toujours moins fréquentes que celles mettant en cause le fournisseur de liens publicitaires.

En l'espèce, la société *CNRRH*, exerçant une activité d'agence matrimoniale et titulaire d'une licence exclusive sur la marque « *Eurochallenges* », constata qu'en lançant une recherche sur *Google* à propos de cette marque apparaissaient des liens commerciaux renvoyant vers des sites de rencontres concurrents. Accompagnée de *Pierre Alexis T.*, titulaire de la marque en question, elle assigna en justice *Google* et les deux sites de rencontres. Comme dans les autres décisions rendues en cette matière par ce même tribunal, *Google* fut condamné pour contrefaçon de marques. En outre, le tribunal condamna les deux sites de rencontres pour avoir utilisé la marque *Eurochallenges* pour des services identiques à ceux visés dans son enregistrement. Le tribunal considéra également que ces pratiques étaient constitutives de concurrence déloyale et parasitaire dès lors que « les deux défendeurs ne pouvaient ignorer qu'*Eurochallenges* était l'un de leurs concurrents et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont sélectionné cette marque dans leur liste de mots clés. L'intérêt de ce choix était pour eux de faire apparaître un lien commercial avec leur site internet dès lors qu'un utilisateur aurait tapé la marque concurrente. La finalité était donc bien de détourner à leur profit la clientèle d'*Eurochallenges* en incitant l'utilisateur à visiter leur propre site. »

En Grande-Bretagne, un arrêt rendu en mars 2004¹⁰⁸ par une Cour d'appel va à l'encontre de la décision française. En effet, non seule-

105. Trib. gr. inst. Nanterre, 14 déc. 2004, *CNRRH et Pierre Alexis T. c. Google et autres*, *Expertise*, octobre 2005, pp. 355 et s.

106. Versailles, 23 mars 2006, *Google c. CNRRH et Pierre Alexis T.*, disponible sur <http://www.foruminternet.org>.

107. Trib. gr. inst. Paris, 24 juin 2005, *Amen c. Espace 2001 et Google France*, disponible sur <http://www.legalis.net> ; Trib. comm. Paris, 5 oct. 2005, *Corb's c. Evoc*, disponible sur <http://www.legalis.net>.

108. *Reed Executive v. Reed Business Information*, [2004] EWCA (Civ) 159, cité par N. TYACKE et

ment, la Cour décida qu'aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché au moteur de recherche mais qu'aucune contrefaçon n'avait été commise par l'annonceur alors même que celui-ci avait payé le moteur de recherche pour que son annonce apparaisse lorsque l'utilisateur lancerait une recherche sur le terme « *Reed* » marque déposée par la demanderesse. La Cour motiva cette décision par le fait que si l'annonceur avait bien payé pour qu'une recherche lancée sur le terme « *Reed* » provoque l'affichage de son annonce, celle-ci ne contenait pas le terme « *Reed* ». En outre, d'après la Cour, et contrairement à ce que prétendait le titulaire de la marque *Reed*, l'affichage de l'annonce ne portait pas à confusion et ne risquait pas de faire croire à l'utilisateur qu'il existait un quelconque lien entre l'annonceur et le titulaire de la marque. Il nous paraît toutefois que, sur la question de la responsabilité de l'annonceur, la jurisprudence française – proche de ce qui a été décidé en matière d'usage abusif des métatags (voy. *supra*) – soit préférable.

CONCLUSION

À n'en pas douter, les outils de recherche sur internet sont devenus une des pierres angulaires de cet univers numérique. Qualifiés tantôt d'aiguilleurs ou d'éclaireurs du net, tantôt de fil d'Ariane du réseau¹⁰⁹, leur rôle est désormais essentiel.

Le référencement par ces outils est la clé de la visibilité d'un site sur la toile. Mais concilier cette quête de visibilité avec le droit des titulaires de marques n'est pas chose aisée.

Google publie chaque mois un classement des dix recherches les plus effectuées par pays¹¹⁰. Généralement, il s'agit presque uniquement de marques. N'est-il pas tentant pour un titulaire de site d'inclure un de ces termes dans les métatags de son site pour espérer voir un lien vers ses pages web s'afficher sur *Google* à chaque recherche concernant la marque en question ? Nous avons vu que de telles pratiques, qui étaient légion il y a quelques années encore, tendent à diminuer grâce

R. HIGGINS, « Searching for trouble – Keyword advertising and trade mark infringement », *Computer Law & Security Report*, 2004, vol. 20, n° 6, p. 459.

109. A. DIMEGLIO, « Les contrats de référencement dans l'Internet », *op. cit.*, p. 14.

110. Voy. <http://www.google.com/press/zeitgeist.html>. Par exemple, pour le mois de septembre 2005, les recherches les plus populaires en France étaient notamment : Fnac, TF1, Star Academy, Darty, Harry Potter, Britney Spears et Samsung.

aux condamnations intervenues et à la diversification des critères pris en compte par les moteurs de recherche.

Le référencement payant est plus problématique. La condamnation de l'annonceur ayant acheté un mot clé correspondant à une marque sur laquelle il ne détient aucun droit ne fait aucun doute en théorie. Mais en pratique, c'est rarement l'annonceur qui est inquiété. Les titulaires de marques préfèrent généralement poursuivre le fournisseur de liens publicitaires (l'outil de recherche lui-même ou un intermédiaire). Celui-ci porte-t-il atteinte à la marque lorsqu'il vend à des annonceurs des mots clés correspondant à cette marque et lorsqu'il permet que des liens promotionnels s'affichent en réponse à une requête d'un utilisateur concernant celle-ci ? Nous avons montré que la réponse à cette question est loin de faire l'unanimité au sein de la jurisprudence. Si une majorité de juges condamne le fournisseur de liens publicitaires, la base légale de cette condamnation n'est pas non plus évidente. Bien que le cas ne se soit pas encore présenté, l'article 13, 1, A, d, de la loi uniforme Benelux sur les marques pourrait sans doute être utilement invoqué si l'hypothèse se présentait en Belgique.

Même si les fournisseurs de liens commerciaux rechignent encore un peu à intégrer totalement le droit des titulaires de marques dans leur politique, une évolution est certainement en marche dans ce sens. Les cas de *position squatting* sont nettement moins fréquents. En effet, il y a encore quelques mois, lorsque vous tapiez « Dior » ou « Gucci » dans la fenêtre de recherche de *Google*, vous obteniez, en marge des résultats automatiques, plusieurs liens publicitaires renvoyant vers des sites proposant des répliques bon marché des produits de ces marques. Ces pratiques ont aujourd'hui très fortement diminué même si elles n'ont pas totalement disparu.

Au royaume de *Google*, les titulaires de marques se font donc peu à peu une place....