

UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS II

# LE REFERENCEMENT PAYANT FACE AU DROIT DES MARQUES

---

Master 2 Droit de la propriété industrielle

**Amanda De Carlo**

Septembre 2010

Mémoire sous la direction de Monsieur Bertrand Warusfel, professeur à l'Université de Lille II

## SOMMAIRE

---

---

### **PARTIE 1 : LE REFERENCEMENT PAYANT : UNE ATTEINTE POSSIBLE AU DROIT DES MARQUES, MAIS PAR QUI ?**

*SECTION 1 : LA POSITION MAJORITAIRE FRANCAISE : UNE COTITULARITE DU MOTEUR DE RECHERCHE ET DE L'ANNONCEUR*

*SECTION 2 : UN MANQUE D'HOMOGENEITE AU SEIN DE LA JURISPRUDENCE FRANCAISE ET EUROPEENNE*

### **PARTIE 2 : LE REFERENCEMENT PAYANT : UNE ATTEINTE AU DROIT DE MARQUE DU FAIT DE L'ANNONCEUR, UNE SOLUTION ADAPTEE ?**

*SECTION 1 : LA « PRATIQUE DES MOTS CLES » : UN USAGE CONTREFAISANT DE L'ANNONCEUR*

*SECTION 2 : LE REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU PRESTATAIRE DE LIENS COMMERCIAUX*

*SECTION 3 : UNE SOLUTION ADAPTEE ?*

## INTRODUCTION

---

Internet, appelé couramment « la toile », le « web » ou le « réseau des réseaux » est depuis le milieu des années 1990 au cœur de l'actualité. Téléchargement de musique, lecture de la presse française ou internationale, écoute de la radio, recherche de documentation, tout peut être trouvé sur Internet en quelques clics de souris.

Pour se retrouver dans cette immense réserve de données que constitue Internet, les moteurs de recherche ont été créés, afin de permettre à l'internaute de trouver en un temps moindre la réponse à sa requête. Comme le décrit Michel Vivant<sup>1</sup>, sans les outils de recherche aucune navigation ne serait possible, Internet ne serait « *qu'une sorte d'espace vierge au sein duquel il faudrait se déplacer sans carte ni boussole. Autrement dit : rien. Une sorte d'étonnant objet surréaliste où règnerait le hasard* ».

Les moteurs de recherche, « *véritables clés de visibilité sur la Toile* »<sup>2</sup>, sont des logiciels d'exploitation, indexant de manière automatique dans des gigantesques bases de données les pages web.

Par un ensemble de techniques statistiques, les moteurs de recherche assurent la visibilité des sites Internet référencés. Pour ce faire, ils utilisent des logiciels de navigation, appelés couramment les « robots », ou « spider » qui ont pour mission de collecter un nombre prédéfini d'information tels que l'adresse URL, les mots clés, les métatags<sup>3</sup>... Ces renseignements sont ensuite recensés dans leurs bases de données, qui classent les sites et leurs contenus selon un algorithme propre à chaque moteur de recherche.

Lorsque l'internaute fait une requête, une page de résultats apparaît, référençant les réponses par ordre de pertinence. De par ce système de classement, le moteur de recherche aide les entreprises et les consommateurs à identifier les contenus pertinents. Véritables fils d'Ariane pour les utilisateurs, ils sont également devenus indispensables aux titulaires des sites. Le seul moyen d'être visible sur Internet est d'être indexé par ces outils de navigation, tels que Bing, Yahoo ou Google.

---

<sup>1</sup> Michel Vivant, *A la recherche des moteurs de recherches* CCE, avril 2001

<sup>2</sup> Strowel Alain, Triaille Pierre, *Google et les nouveaux services en ligne : impact sur l'économie du contenu et des questions de propriété intellectuelle*, Larcier, édition 2008, p. 153

<sup>3</sup> Strowel Alain, Triaille Pierre, op. cit. p.145

Les moteurs de recherche ont rapidement créé deux sortes de référencement : le référencement gratuit et le référencement payant. Selon le premier, l'indexation se fait de manière automatique en réponse à la requête de l'internaute, établi selon un ordre de pertinence. Au contraire le référencement payant permet d'assurer une meilleure visibilité du site Internet moyennant finance. En effet, il permet au titulaire d'un site web d'acheter à l'outil de recherche un mot clé. Lorsque l'internaute fera une recherche sur ce mot clé, le lien promotionnel apparaîtra dans les premiers résultats.

Ces liens commerciaux se distinguent des résultats naturels sur la page de résultats, apparaissant généralement en tête de liste et leur permettant ainsi de se distinguer nettement des résultats naturels. Par exemple, le moteur de recherche Google les fait apparaître en haut de la page sur un fond coloré jaune ou dans une colonne située à droite de l'écran (annexe 1).

Chef de file des outils d'indexation avec 85%<sup>4</sup> des recherches effectuées sur le net, Google a attiré tous les regards ces dix dernières années, notamment en raison de son système de référencement payant.

Créée en 1998 aux Etats Unis, la société Google Inc, est rapidement devenue incontournable grâce à l'efficacité de son outil de recherche qui dès 2000 était le plus utilisé mondialement. Ce succès frappant s'illustre d'ailleurs par le fait que les expressions « *google it* » ou « *googleliser* » sont aujourd'hui des termes couramment adoptés pour désigner le fait de formuler une requête sur un moteur de recherche et sont d'ailleurs entrées dans le dictionnaire anglo-saxon Oxford English<sup>5</sup>. Cette réussite est telle que « Google » a été élu cette année par l'American Dialect Society comme le terme de la décennie<sup>6</sup>.

Cette société s'appuie sur un système économique à première vue simple : assurer l'accès à l'information aux internautes gratuitement, en se rémunérant pas les annonces publicitaires apparaissant sur les sites lui appartenant. Ainsi Google se rémunère à plus de 97%<sup>7</sup> de par ses contrats de référencement payant.

En 2000, Google a mis au point son propre système publicitaire, le service des Adwords. Il repose sur un processus d'élaboration appelé la « bourse aux mots ». L'annonceur, titulaire d'un site Internet, va sélectionner des mots clés en rapport avec son activité et indiquer au fournisseur de liens commerciaux, le moteur de recherche, combien il est prêt à payer à

---

<sup>4</sup> Disponible sur [http://www.journaldunet.com/cc/03\\_internetmonde/interfrance\\_moteurs.shtml](http://www.journaldunet.com/cc/03_internetmonde/interfrance_moteurs.shtml)

<sup>5</sup> In Christophe Roquilly, « *Google it* » ou la confrontation d'une stratégie d'innovation et d'un business model avec le droit de la propriété intellectuelle, Gazette du Palais, 18 et 19 juin 2010, p.7

<sup>6</sup> In Christophe Roquilly, op.cit. p7

<sup>7</sup> In [http://investor.google.com/releases/2009Q4\\_google\\_earnings.html](http://investor.google.com/releases/2009Q4_google_earnings.html)

chaque fois qu'un utilisateur cliquera sur son lien promotionnel. Lorsque plusieurs annonceurs réservent le même mot-clé, leur positionnement dépendra de la somme dévolue par clic.

Lors de l'élaboration de son lien publicitaire, l'annonceur peut s'aider d'un générateur de mots clés, qui, se fondant sur des statistiques, va lui proposer des mots en lien avec son activité et l'aider à être visible sur la Toile et à mieux cibler les utilisateurs de son site.

Google définit d'ailleurs lui-même son activité de la manière suivante : « *le programme publicitaire Adwords vous permet de créer et diffuser votre annonce sur les pages de recherche de Google lorsque la recherche d'un internaute correspond aux produits ou aux services de votre entreprise* ». <sup>8</sup>

Néanmoins, par ce système de référencement payant, rien n'avait été prévu pour interdire de sélectionner un mot clé correspondant à la marque d'un tiers. Dès lors, des annonceurs peu soucieux ont pu réserver la marque de leur concurrent pour apparaître dans les résultats de recherche fait en rapport avec l'activité des titulaires de marques et ainsi bénéficier de leur succès et de leur clientèle.

S'est donc rapidement posé la question de savoir si une telle utilisation pouvait porter atteinte aux droits d'un tiers. Ces affaires sont remontées jusqu'à la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) afin de trancher le litige.

D'une part, il était nécessaire de garantir les droits des tiers. Cependant, condamner Google était également mettre en jeu le moteur de recherche le plus performant à l'heure actuelle. Comment la CJUE a-t-elle pondéré les intérêts de chacun ? La solution apportée est-elle adaptée ?

La question de la responsabilité de l'annonceur et du moteur de recherche a été débattue pendant plus de sept ans au sein des Etats de l'Union, les juges n'arrivant pas à s'accorder sur la part de responsabilité de chacun. (Partie 1)

Face à ces discordances, la Cour de Cassation a saisi la CJUE sur questions préjudicielles dans trois affaires lui étant soumises afin de pouvoir régler le sort de chacun et mettre fin aux différentes contradictions au sein des Etats membres. La Cour de justice a tranché en faveur du moteur de recherche, retenant la contrefaçon de marque à l'encontre de l'annonceur. Elle a laissé la porte ouverte à la mise en place d'un régime exorbitant du droit commun aux fournisseurs de liens commerciaux. Cependant, au lendemain de ces arrêts plusieurs questions restent en suspens. (Partie 2)

---

<sup>8</sup> Disponible sur <http://www.google.fr/intl/fr/adwords/efficace/>

## PARTIE 1- LE REFERENCEMENT PAYANT : UNE ATTEINTE POSSIBLE AU DROIT DE MARQUE, MAIS PAR QUI ?

RECHERCHE DE LA PART DE RESPONSABILITE DE CHACUN DES INTERVENANTS PAR LES JUGES DU FOND

Le fournisseur de liens commerciaux permet aux annonceurs de choisir des mots clés, les plus pertinents possibles en vue d'attirer une clientèle. Cependant, par ce système, le générateur de mots clés peut permettre de réserver des mots déjà couverts par un droit de marque, au détriment des droits des tiers.

Cette situation a conduit certains titulaires de marques à engager des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon, de la responsabilité civile ou encore de la publicité trompeuse.

Comme l'énonce Cédric Manara dans son podcast diffusé le 23 mars 2010<sup>9</sup> suite au premier arrêt rendu par la CJUE sur ce thème, il y a eu une véritable confusion au sein des juges du fond sur les textes applicables en la matière et aucune solution ne faisant l'unanimité.

Responsabilité du prestataire de liens commerciaux pour contrefaçon de marque, responsabilité civile pour parasitisme, responsabilité de l'annonceur pour contrefaçon, régime de responsabilité allégée du moteur de recherche considéré comme un hébergeur.... Sur la cinquantaine d'affaires<sup>10</sup> ayant été soumises aux juridictions françaises entre 2003 et 2008, moment où les questions préjudicielles ont été portées devant la CJUE, on peut dénombrer treize fondements juridiques différents aux décisions rendues par les instances françaises.

A travers l'étude de la jurisprudence nationale, il est possible de délimiter une position majoritaire des juges sur les conflits opposant les titulaires de marques aux annonceurs et fournisseurs de liens sponsorisés (Section1).

Cependant, de nombreuses contradictions au sein des juridictions françaises, ainsi qu'au niveau communautaire ont pu être décelées, la Cour de Cassation prenant alors l'initiative de saisir la Cour de justice sur questions préjudicielles afin de bénéficier de ses lumières pour mettre fin aux débats (Section 2).

---

<sup>9</sup> Podcast du 23 mars 2010, Bertrand Pautrot, Gilles Reigeisen, Cédric Manara et Frédéric Glaize, disponible sur <http://www.pmdm.fr/wp/2010/03/24/arret-adwords-i-podcast-avec-bertrand-pautrot-gilles-lingeisen-cedric-manara-frederic-glaize/>

<sup>10</sup> Podcat du 23 mars 2010, préc.

## SECTION 1. LA POSITION MAJORITAIRE FRANÇAISE : UNE COTITULARITE DU MOTEUR DE RECHERCHE ET DE L'ANNONCEUR

---

Selon les articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, est illicite l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement sans autorisation, ou encore, l'utilisation d'une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public. Avant de se pencher sur l'étude de la question du référencement payant, il convient tout d'abord de rappeler les conditions générales d'atteinte au droit de marque (sous-section 1).

La responsabilité des moteurs de recherche a été difficile à définir, mais les juges français se sont majoritairement accordés sur la part de responsabilité de ce dernier dans la contrefaçon (sous-section 2).

De manière constante et sans trop de difficultés, les juges du fond ont d'autre part reconnu la responsabilité de l'annonceur pour contrefaçon de marque par la pratique des liens sponsorisés (sous-section 3).

### SOUS-SECTION 1 : LES CONDITIONS GENERALES D'ATTEINTE AU DROIT DE MARQUE

---

Le droit de marque n'est pas un droit de propriété absolu. Il ne confère pas à son propriétaire un monopole sans limites sur un signe distinctif mais simplement un droit de protection sur ce signe en rapport avec les produits ou services couverts par la marque. « *Au-delà du cercle constitué par ces produits ou services le droit de marque n'existe tout simplement pas* ». <sup>11</sup>

Comme l'énonce la CJUE de manière constante depuis son arrêt Arsenal<sup>12</sup>, l'usage d'un signe ne peut porter atteinte à un droit de marque que s'il compromet une fonction de ce signe (A).

Cet usage contrefaisant, doit être un usage non autorisé, à titre de marque, c'est-à-dire désignant des produits ou services, ayant lieu dans la vie des affaires (B).

---

<sup>11</sup> Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, 2<sup>ème</sup> édition, 2009, p. 276

<sup>12</sup> CJUE, 12 nov.2002, Arsenal, Rec. p.I-10273

---

## A/ LES FONCTIONS DE LA MARQUE

---

La protection de la marque est cantonnée dans la limite de ses fonctions. Dans un premier temps, la Cour de justice a reconnu dans son arrêt Centrafarm<sup>13</sup> que la marque a pour fonction « ***d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position ou de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque*** ». En d'autres termes, la marque a pour but de réserver au titulaire le droit de la première mise en circulation du produit et le bénéfice d'agir en contrefaçon contre tout usage non autorisé.

La Cour de justice, par son arrêt Terrapin<sup>14</sup>, reconnaît que la marque a également pour finalité de garantir au consommateur ou utilisateur final l'identité du produit ou service désigné par celle-ci « *en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux d'une autre provenance.* » La CJUE affirme ainsi que la fonction essentielle de la marque consiste à garantir aux consommateurs l'origine des produits, et que « *tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité* ».

Plus récemment, la CJUE a tendance à reconnaître d'autres fonctions, notamment, en 2009 dans son arrêt l'Oréal / Bellure<sup>15</sup>, et de manière elliptique, une fonction de communication, de publicité et d'investissement.

Le droit de marque n'est donc pas, contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle, une récompense attribuée à son titulaire en vertu de son effort créateur. Il n'existe que dans la mesure où il compromet une fonction de la marque en trompant le consommateur, notamment sur l'origine des produits.

---

## B/ RECONNAISSANCE DES ATTEINTES AU DROIT DE MARQUE

---

Pour compromettre une fonction de la marque et retenir une atteinte à celle-ci, la CJUE rappelle de manière constante, notamment dans son arrêt Céline<sup>16</sup>, que cet usage doit réunir les conditions suivantes : ce doit être un usage fait sans l'autorisation du titulaire de ce droit, dans la vie des affaires, à titre de marque, c'est-à-dire désignant des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par ce signe.

---

<sup>13</sup> CJUE, 31 oct. 1974, Centrafarm/ Winthrop, Rec. p. 1183

<sup>14</sup> CJUE, 22 juin 1976, Terrapin/ Terranova, Rec. p. 1039

<sup>15</sup> CJUE, 18 juin 2009, l'Oréal/ Bellure, aff. n° C-487/07

<sup>16</sup> CJUE, 11 sept. 2007, Céline, Rec. p. I-7041

La notion d'usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5§1<sup>17</sup> de la directive sur les marques<sup>18</sup> n'est pas sans poser problème et a été définie par la Cour de justice que récemment dans son arrêt Arsenal<sup>19</sup>. Cet usage, relève de la vie des affaires, dès lors qu'il sort de la sphère privée et qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique. De manière générale, comme l'énonce la Cour d'appel de Paris<sup>20</sup>, cet usage n'a pas à être fait obligatoirement par un commerçant mais doit relever de l'univers économique. Il est tout à fait indifférent qu'il y ait ou non offre au public. En effet, les simples actes de fabrication de produits litigieux sont sanctionnés par le code de la propriété intellectuelle.<sup>21</sup>

## SOUS-SECTION 2 : UN ACTE DE CONTREFAÇON COMMIS PAR LE MOTEUR DE RECHERCHE

---

Dès les premières affaires, les juges se sont afférés à créer un régime de responsabilité du moteur de recherche pour son service Adwords (A). Force est de constater que ces derniers n'ont pas réussi à s'accorder sur les critères constitutifs de contrefaçon, ayant parfois un raisonnement peu cohérent (B). Néanmoins, il est possible à travers l'étude des affaires françaises de relever la mise en place des devoirs et obligations mis à la charge de Google (C).

### A/ LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RESPONSABILITE DU MOTEUR DE RECHERCHE

---

Dès les premières décisions, les tribunaux ont adopté une position sévère envers le fournisseur de liens commerciaux, le condamnant systématiquement pour contrefaçon de marque, notamment en raison de son rôle d'intermédiaire dans la commission des actes litigieux.

Historiquement la première affaire de liens publicitaires est celle plus connue sous le nom de l'affaire « *Bourse des vols* »<sup>22</sup>, nom de l'une des marques reproduites ayant donné lieu au litige. En l'espèce, les sociétés Viaticum et Luteciel était opposées à Google à propos d'un certain nombre de marques reproduites et notamment « *Bourse des vols* », « *Bourse des voyages* » et « *BDV* ». Google ayant permis la réservation à titre de mots clés de ces marques par un concurrent a été assigné en contrefaçon de marque. Le Tribunal de Grande Instance de

---

<sup>17</sup> Transposé aux articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle

<sup>18</sup> Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE n°L40 du 11 fév. 1989

<sup>19</sup> CJUE, 12 nov.2002, préc.

<sup>20</sup> CA Paris, 1<sup>er</sup> juin 2005, Dalloz 2005, p. 2467, note J. Passa

<sup>21</sup> Articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle

<sup>22</sup> TGI Nanterre, 13 oct. 2003, Viaticum et Luteciel/ Google France, disponible sur [www.juriscom.net](http://www.juriscom.net)

Nanterre a condamné ce dernier estimant que Google s'adonnait « *incontestablement à un acte de contrefaçon* » de par sa pratique. La Cour d'appel de Versailles<sup>23</sup> a confirmé le jugement de première instance et a précisé que Google était complice par fourniture de moyens des actes de contrefaçon. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation<sup>24</sup> qui elle-même a saisi la CJUE sur questions préjudicielles, dont nous allons étudier la réponse dans la seconde partie de ce mémoire.

L'affaire CNRRH<sup>25</sup>, également renvoyée sur questions préjudicielles devant les instances européennes, s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence pour des faits similaires. Les juges ont estimé que la reproduction de la marque Eurochallenge afin de la suggérer comme mot clé était un usage contrefaisant et ont souligné que Google avait une part active dans le processus du choix du mot clé par son outil de suggestion. Et de préciser de manière lapidaire que l'argument de défense de Google sur l'automatisation du système « *n'a pas d'influence sur l'existence de la contrefaçon puisque la bonne foi est indifférente en la matière* ».

Ils ont considéré que Google étant rémunéré lors du « clic » sur le lien commercial, que ce dernier avait un intérêt certain dans cette contrefaçon et ont souligné que « *l'automatisation du système est un choix économique de Google et ne peut servir de justification à une absence totale de contrôle conduisant à un acte de contrefaçon.* »

Le Tribunal de Grande Instance de Paris<sup>26</sup> a précisé que la création du risque de confusion était d'autant plus grande que les mots clés une fois retenus par l'annonceur étaient invisibles pour l'utilisateur, incitant l'internaute moyen à croire que les produits ou services provenaient de mêmes entreprises ou d'entreprises liées économiquement.

Selon leur raisonnement l'utilisateur se voit proposé sur la même page plusieurs sites dont ceux des annonceurs suite à sa requête, ce qui peut lui laisser croire que « *les sites en question, mis en exergue, sont liés à la recherche, ce qui l'incitera à cliquer dessus.* ».

Bien que les annonces payantes apparaissent dans une colonne séparée sous le titre « *liens commerciaux* » cette mention est, selon les juges, insuffisante pour écarter le risque de confusion. Dans cette affaire, l'arrêt d'appel rendu le 23 mars 2006 confirme la condamnation de Google pour contrefaçon et a fait l'objet d'un renvoi devant la Cour de Cassation qui elle-même a saisi le juge européen pour l'éclairer dans son raisonnement.

---

<sup>23</sup> CA Versailles, 10 mars 2005, Google France/ Viaticum et Luteciel, disponible sur [www.legalis.net](http://www.legalis.net)

<sup>24</sup>Cass. 20 mai 2008, Google France/ Viaticum et Luteciel, disponible sur [www.pmdm.com](http://www.pmdm.com)

<sup>25</sup> TGI Nanterre, 14 décembre 2004, CNRRH et Pierre Alexis T. /Google et autres, Expertise, octobre 2005, p. 355 et suiv. ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google/ CNRRH et Pierre Alexis T., disponible sur [www.foruminternet.org](http://www.foruminternet.org); Cour de Cassation, 13 juillet 2010, disponible sur [www.pmdm.com](http://www.pmdm.com)

<sup>26</sup> Aff. CNRRH TGI Paris, 14 décembre 2004 préc.

En somme, les juges se sont accordés majoritairement sur le fait que le moteur de recherche violait les droits des tiers en permettant la réservation d'un signe protégé. Facilitant la commission d'actes contrefaisants, les juges ont été dominés par la volonté de condamner l'activité du moteur de recherche, parfois au détriment d'un raisonnement juridique cohérent.

---

## B/ UN MANQUE D'HOMOGENEITE SUR LES CRITERES CONSTITUTIFS DE CONTREFAÇON

---

Comme rappelé en section 1 de la partie 1, un acte de contrefaçon est constitué dès lors que sont réunies les quatre conditions posées par la jurisprudence communautaire.

Alors que le premier critère ne pose aucun problème, les actions étant portées par les titulaires de marques qui n'ont pas donné leur autorisation, ce sont les autres critères qui ont fait débat en doctrine.

Comme le souligne F. Glaize<sup>27</sup>, l'affaire du Tribunal de Grande Instance de Paris Amen contre Google<sup>28</sup>, résume les trois critères qui ont servi à déterminer la condamnation du moteur de recherche, appliquant cette jurisprudence :

- il y a matérialité de l'usage de la marque caractérisée par son affichage à l'écran ;
- la nature commerciale de cet usage est liée à la perception de revenus par Google, celui-ci étant rémunéré au « clic » sur les liens promotionnels ;
- le contexte d'apparition de la marque correspond aux produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et remplit la condition de principe de spécialité.

Cependant cette interprétation n'a pas toujours été suivie unanimement les juges dont le raisonnement peut se résumer en trois questions <sup>29</sup> « *l'affichage de la marque parmi les mots clés est-il un usage à titre de marque ? Le cas échéant, cet usage intervient-il dans la vie des affaires ? Et, le cas échéant, (...) dans le domaine de spécialité de la marque ?* » .

En réponse à la première question, il a généralement été admis que la matérialisation de la marque par son affichage à l'écran constituait un usage à titre de marque, c'est-à-dire ayant vocation à désigner des produits ou services. Cependant, ce point n'a pas fait l'unanimité et notamment, par rapport à l'outil de suggestion de mots clés proposé par le moteur de recherche. Google offre aux annonceurs la possibilité de consulter un outil de suggestion de

---

<sup>27</sup> Frédéric Glaize, *Liens publicitaires : suggérer est-ce contrefaire ?*, RLDI 2008/36, n°1120

<sup>28</sup> TGI Paris, 24 juin 2005, agence des Médias Numériques (Amen)/ Google et Espace 21, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)

<sup>29</sup> Frédéric Glaize, op.cit

mots clés, le « générateur de mots clés », qui énumère les requêtes qui sont statistiquement les plus fréquemment formulées par les internautes pour ainsi leur permettre de promouvoir au mieux leur site web. Certains juges ont considéré que le simple fait de proposer des marques dans le générateur est constitutif de contrefaçon indépendamment de l'usage de l'annonceur.

A titre d'exemple, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 6 décembre 2007, a adopté cette position sévère et a énoncé que le seul fait d'offrir des marques à un annonceur qui a une activité en rapport avec celle du titulaire de la marque constitue une contrefaçon « *puisque'il n'est pas nécessairement requis que l'usage de la marque contrefaisant soit effectué en tant que marque* ». <sup>30</sup> Elizabeth Tardieu Guigues <sup>31</sup> souligne que cette interprétation s'affranchit totalement de la condition du principe de spécialité, condition nécessaire pour retenir la contrefaçon de marque. Les juges d'Aix-en-Provence ont adopté une interprétation extensive du droit des marques, peu justifiable au vu de la jurisprudence communautaire sur les critères constitutifs de contrefaçon.

A l'inverse, dans sa décision du 2 novembre 2006 <sup>32</sup>, la Cour d'appel de Versailles a condamné le moteur de recherche Ouverture, filiale de Yahoo, sur le terrain de la contrefaçon, précisant que l'utilisation contrefaisante du mot clé n'avait pas lieu au moment de sa sélection par le générateur de mot clé mais au moment de l'utilisation du mot clé. La contrefaçon n'a ainsi lieu que « ***lorsque le lien sponsorisé ne donne pas effectivement accès à des services authentiques*** ».

Concernant l'usage dans la vie des affaires, cette question n'a généralement pas posé de problèmes au sein de la jurisprudence majoritaire : de par son système économique reposant sur le système des Adwords, Google perçoit une rémunération à chaque « clic » sur le lien publicitaire référencé.

Mais, c'est plus vraisemblablement la dernière question qui a suscité de nombreuses controverses. La solution classiquement admise par les juges du fond, et notamment dans l'affaire CNRRH <sup>33</sup> ou encore Amen c/ Google et Espace 21 <sup>34</sup>, est que le principe de spécialité s'apprécie au regard de l'activité des annonceurs et non de celle du moteur de recherche. Selon le raisonnement des juges dans ces affaires, l'annonceur réserve les mots clés dans l'unique but de faciliter l'accès à son site Internet et promouvoir ses produits. Dès lors, il réserve des

---

<sup>30</sup> CA Aix-en-Provence, 2<sup>ème</sup> ch., 6 déc. 2007, RLDI 2008/34, n°1137, obs. Auroux J.-B.

<sup>31</sup> Elisabeth Tardieu-Guigues, *Liens commerciaux, contrefaçon ou non ? A la recherche d'une solution convaincante...*, RLDI, 2008/36, n° 1194

<sup>32</sup> CA Versailles, 2 novembre 2006, Ouverture / Accor, disponible sur [www.foruminternet.org](http://www.foruminternet.org)

<sup>33</sup> Aff. CNRRH, TGI Paris, 14 décembre 2004 et CA Versailles, 23 mars 2006 préc.

<sup>34</sup> TGI Paris, 24 juin 2005, agence des Medias Numériques (Amen)/ Google et Espace 21, préc.

mots clés par rapport à des produits ou services ce qui correspond, selon ces arrêts, à un usage à titre de marque pour ses produits ou services.

Pour autant, cette solution n'a pas toujours été suivie. Pour certains, le principe de spécialité devait être interprété par rapport à l'activité du fournisseur de liens commerciaux et non avec l'activité de l'annonceur.

A titre d'exemple, dans l'affaire Kertel<sup>35</sup>, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé qu'il n'y avait contrefaçon que si la marque utilisée à titre de mot clé était enregistrée pour des services similaires à ceux proposés par le moteur de recherche, c'est-à-dire enregistrée en classe 35 pour les services de publicité. Dans cette logique, la juridiction de Paris a admis en 2006, dans son affaire « Promovacances »<sup>36</sup>, la contrefaçon de la marque car cette dernière était enregistrée pour des services de télécommunications jugés similaires aux services de la société Google.

Ce dernier point ne va pas sans rappeler la première position des juges pour retenir la contrefaçon de marque par un nom de domaine, abandonnée suite à l'arrêt de la Cour de Cassation Locatour<sup>37</sup>. En effet, les juges ne retenaient la contrefaçon de la marque par le nom de domaine, que dans la mesure où celle-ci était enregistrée en classe 38, pour les services de télécommunication. La Haute juridiction avait mis fin à cette jurisprudence, estimant qu'il fallait prendre en compte les produits et services offerts sur le site web correspondant au nom de domaine.

Pourtant, ce raisonnement n'a pas été transposé aux liens commerciaux par une partie des magistrats, alors que tout comme les noms de domaine, ils redirigent vers un site web offrant des produits et services.

Selon Adrien Bouvel<sup>38</sup>, cette interprétation semble très peu cohérente dans la mesure où le moteur de recherche par son générateur de mots clés « *ne se sert pas des termes litigieux pour désigner son activité de régie publicitaire, mais bel et bien pour désigner les produits, services ou activités de l'annonceur* ».

Enfin, et autre point sujet à dissidences, les moteurs de recherche condamnés pour contrefaçon, sont généralement également assignés pour concurrence déloyale pour atteinte à leur dénomination sociale, nom de domaine ou nom commercial.

---

<sup>35</sup> TGI Paris, 8 déc. 2005, Kertel/ Google et Cartephone, disponible sur [www.juriscom.net](http://www.juriscom.net)

<sup>36</sup> TGI Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 2<sup>ème</sup> section, 9 mars 2005, Promovacances, Karavel / Google France

<sup>37</sup> Cass.com., 13 déc. 2005, JCP, éd. E 2006, p. 1234, note C.Caron

<sup>38</sup> Adrien Bouvel, *Référencement payant et contrefaçon de marque : le principe de spécialité est-il en cause ?*, avril 2007, disponible sur [www.irpi.ccip.fr](http://www.irpi.ccip.fr)

L'action en concurrence déloyale sanctionne des agissements fautifs et des manœuvres contraires aux usages honnêtes du commerce. Elle se fonde sur le droit commun de la responsabilité du fait personnel de l'article 1382 du Code Civil. Elle se caractérise par la création d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dû à la reproduction ou imitation d'un élément non couvert par le droit de marque, tels que la dénomination sociale, le nom de domaine, la raison sociale.

Plusieurs jugements et arrêts sont ainsi venus condamner le fournisseur de liens sponsorisés pour concurrence déloyale, ce qui peut paraître non fondé de prime abord, le moteur de recherche n'étant pas à proprement parler un concurrent du titulaire de marque de par son activité très spécifique. C'est ainsi que dans l'affaire renvoyée devant la CJUE opposant la célèbre société Louis Vuitton Malletier à Google<sup>39</sup>, ce dernier a été condamné de concert pour contrefaçon et parasitisme.

---

## C/ LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE GOOGLE POSES PAR LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

---

A travers l'étude des affaires soumises aux juges français ressortent des devoirs et obligations imputés à la charge de Google, afin d'écartier le chef de contrefaçon. Tout d'abord, il y a indifférence de l'automatisation du système Adwords, Google se devant de connaître les marques notoires ou encore les marques de ses propres clients (1). D'autre part, il y a indifférence des avertissements de Google a priori et nécessité de mettre fin aux actes de contrefaçon dans les meilleurs délais à compter de la connaissance des faits litigieux (2).

### 1. LA NECESSAIRE CONNAISSANCE DES MARQUES NOTOIRES OU MARQUES DE SES CLIENTS

---

Dans l'affaire « bourse des vols »<sup>40</sup>, la Cour d'appel de Versailles précise que Google commet une faute en n'effectuant aucun contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients. Bien qu'il ne lui incombe pas une obligation générale de surveillance, les juges du fond estiment que cette société se doit d'interdire les mots clés manifestement illicites telles que les marques notoires ou connues d'elle.

---

<sup>39</sup> CA Paris, 28 juin 2006, Google France/ Louis Vuitton Malletier SA, disponible sur pmdm.com

<sup>40</sup> CA Versailles, 10 mars 2005 préc.

En l'espèce, les deux sociétés demanderesse étaient des clientes de ce service, les juges ont alors estimé que les marques étaient connues du moteur de recherche. La Cour précise que « *la société Google France, alors même qu'elle aurait légitimement ignoré que les sociétés Viaticum et Lutéciel étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvaient pas proposer dans son outil de suggestion de mots clés « bourse aux voyages » « bourse de voyages » ou encore « bdv.com » sous prétexte qu'ils figuraient parmi les plus souvent demandés sans s'être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ».*

Dans le même sens, le Tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2006<sup>41</sup> a considéré que Google aurait dû attirer l'attention de l'annonceur dans l'hypothèse où le mot clé s'avère être un signe protégé, sur le fait que « *l'utilisation licite dudit mot est très vraisemblablement restreinte* », évitant ainsi les actes de contrefaçon par simple négligence ou ignorance.

En somme, les juges ont estimé que Google se devait de répertorier les marques de ses clients afin d'en restreindre leur réservation, ne serait-ce que par un avertissement et de procéder à des recherches sur les mots clés les plus souvent réservés.

## 2. L'INDIFFERENCE DES MISES EN GARDE DE GOOGLE ET LA NECESSITE DE METTRE FIN AUX ACTES FRAUDULEUX DANS LES MEILLEURS DELAIS.

Face au phénomène de « *position squatting* », Google avait prévu dans ses conditions générales que l'annonceur était entièrement responsable de l'achat du mot clé et qu'il s'engageait à ne pas acheter un mot clé protégé par un droit privatif. Il avait également mis en place une procédure de « *Trademark Complaint* » permettant aux titulaires de marques de dénoncer les infractions à leurs droits, Google précisant tout de même qu'il n'était pas en mesure de juger les conflits si cela n'était pas évident.

Google spécifiait que son générateur de mots clés était un outil statistique indiquant les mots recherchés le plus souvent sur le moteur de recherche et était uniquement une fonction d'aide au choix. Ces conditions générales ont souvent été l'argument de défense invoqué par Google, généralement non accueilli par les tribunaux, pour ne pas voir sa responsabilité engagée.

Dès l'affaire CNRRH<sup>42</sup>, les juges ont énoncé qu'il appartenait à Google de mettre fin aux actes frauduleux dès que ces agissements lui ont été signalés. Dans cette lignée, le Forum des droits

---

<sup>41</sup> T.com., Paris, 24 novembre 2006, société One Tel / Google et Olfo, RLDI 2007/24, n°776, obs. Auroux J.-B.

<sup>42</sup> <sup>42</sup> Aff. CNRRH, TGI Paris, 14 décembre 2004 et CA Versailles, 23 mars 2006 préc.

de l'Internet (FDI) a tenté de mettre en place une charte de conduite pour les moteurs de recherche afin d'éviter tout usage dommageable des mots clés.

Dans ses recommandations du 31 juillet 2005<sup>43</sup>, le FDI énonce qu'il incombe aux moteurs de recherche de mettre en garde les annonceurs contre la sélection des mots clés portant atteinte aux droits des tiers. Il leur est également nécessaire de permettre à toute personne ayant subi un préjudice de pouvoir lui demander des explications techniques ainsi que d'agir promptement pour mettre fin aux agissements frauduleux le cas échéant.

Néanmoins, les juges n'ont pas considéré ces avertissements suffisants et notamment a été mis en cause l'outil de suggestion de Google, qui selon les magistrats, incitait les annonceurs à réserver des mots couverts par un droit privatif. Les tribunaux ont réfuté l'argument de Google fondé sur une impossibilité technique de déterminer l'ensemble des signes constitutifs de droits privatifs.

A titre d'illustration, dans l'affaire opposant Google à la société Louis Vuitton<sup>44</sup>, les juges ont précisé qu'il appartenait au « *fournisseur de liens commerciaux de mettre en œuvre dès la mise en ligne de son service de publicité des moyens techniques permettant d'empêcher, lorsque la recherche d'un internaute porte sur une marque déposée, les annonces d'entreprises n'ayant aucun droit sur la marque en cause.* » L'affaire TWD<sup>45</sup> ajoute de manière sévère qu'une impossibilité matérielle, juridique ou économique « *ne peut [l'] exonérer de toute responsabilité mais doit le conduire à renoncer à cette activité.* »

Cependant, et une fois n'est pas coutume, ce point ne fit pas l'unanimité. Par exemple, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg<sup>46</sup>, pour exonérer de toute faute le célèbre moteur de recherche, a estimé entre autre que Google avait respecté son obligation de diligence vis-à-vis des droits des tiers en « *les invitant à contrôler eux-mêmes la disponibilité du mot clé* » et qu'il ne pouvait lui être reproché de pas avoir procédé à un contrôle préalable « *dans la mesure où une telle exigence serait, sinon impossible, du moins matériellement très difficile à respecter* ».

---

<sup>43</sup> FDI, recomm. Juil. 2005, *liens commerciaux : prévenir et résoudre les atteintes aux droits des tiers*, <http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-liens-commerciaux-20050726.pdf>

<sup>44</sup> Affaire Louis Vuitton Malletier préc.

<sup>45</sup> CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2007, TWD Industrie / Google France et Google inc., disponible sur [legalis.net](http://legalis.net)

<sup>46</sup> TGI Strasbourg, 20 juillet 2007, RLDI 2007/30, n°996, obs. Tardieu-Guigues E.

### SOUS-SECTION 3: UN ACTE CONSTITUTIF DE CONTREFAÇON COMMIS DE CONCERT PAR L'ANNONCEUR

---

La question de la responsabilité de l'annonceur a généralement peu posé de problème. En tant que professionnel généralement concurrent du titulaire de la marque, c'est à lui qu'appartient le choix final du mot clé afin de promouvoir son activité, même dans le cadre de la consultation du générateur de mots-clés proposé par le moteur de recherche.

Paradoxalement, la question de la responsabilité de l'annonceur n'a été abordée par les juridictions qu'avec la décision Eurochallenge<sup>47</sup>. Comme le souligne Cédric Manara<sup>48</sup>, pour probablement des raisons tenant à la solvabilité de ces derniers, ce sont les moteurs de recherche qui ont été en premier lieu visés par les actions judiciaires.

Les annonceurs ont souvent essayé d'avancer qu'ils n'ont fait que choisir un mot-clé proposé par le moteur de recherche, notamment lors de la consultation du générateur de mots clés. Cependant, cet argument a été unanimement rejeté par les juges français, qui ont estimé que ces derniers étaient en mesure de connaître les marques de leurs concurrents.

Dans la toute première affaire les mettant en cause, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre<sup>49</sup> a condamné à côté du moteur de recherche les deux annonceurs, la société Tiger et un particulier, ayant acheté comme mot clé la marque de leur concurrent. En effet, la société Tiger et les services proposés sous la marque Eurochallenge, tous deux des agences matrimoniales, étaient identiques à tout le moins similaires. Les juges du fond condamnèrent également ces pratiques commerciales sur le fondement de la concurrence déloyale. Ils ont considérés que les parties au litige étant concurrentes, la société Tiger avait mis en place ce lien promotionnel sciemment afin d'en détourner la clientèle du demandeur.

En outre, les tribunaux ont sanctionné non pas l'apparition du mot litigieux dans l'annonce mais sa simple réservation à titre de mot-clé, estimant que le simple fait de réserver le mot clef démontre la volonté de détourner la clientèle du concurrent titulaire de la marque.

Ce dernier point n'a cependant pas été suivi par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui a écarté le grief de contrefaçon de marque à l'encontre des annonceurs dans l'affaire

---

<sup>47</sup> Aff. CNRRH, TGI Paris, 14 décembre 2004 et CA Versailles, 23 mars 2006 préc.

<sup>48</sup> Podcast du 23 mars 2010, préc.

<sup>49</sup> Notamment aff. CNRRH, TGI Paris, 14 décembre 2004 et CA Versailles, 23 mars 2006 préc.

TRYBA<sup>50</sup>. En l'espèce, la société Atrya, titulaire de la marque TRYBA avait assigné ses concurrents Distri K et Techni Fenêtres, pour avoir réservé les mots clés TRIBA et TRYBA. Le Tribunal de Strasbourg a estimé que les signes litigieux n'apparaissant pas concrètement dans les liens publicitaires, et ne renvoyant que vers des produits authentiques clairement identifiés n'étaient pas contrefaisants. Ainsi, les juges ont estimé que les mots clés étant invisibles pour le consommateur, aucun risque de confusion n'était possible quant à l'origine de ces produits et que ces liens publicitaires n'apparaissaient qu'à titre informatif. La pratique des annonceurs ne compromettait donc pas la fonction essentielle de la marque.

Cette décision isolée a été vivement critiquée en doctrine. Bien que l'internaute puisse distinguer les produits, ceci n'empêche en rien qu'il puisse croire que les entreprises soient liées économiquement ou juridiquement.

Ainsi, globalement et comme la CJUE a été amenée à le confirmer le 23 mars dernier<sup>51</sup>, l'annonceur, disposant de son libre arbitre lors de la sélection des mots clés, est sans nul doute responsable.

---

<sup>50</sup> TGI Strasbourg, 20 juillet 2007, Atrya./ Google France, Distri K, Techni Fenêtres et K par K, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)

<sup>51</sup> CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, Google France et Google Inc / Louis Vuitton Malletier SA, Google France / Viaticum et Luteciel, Google France / CNRRH et Pierre Alexis T, disponible sur [www.foruminternet.org](http://www.foruminternet.org)

## SECTION 2 : UN MANQUE D'HOMOGENEITE AU SEIN DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE ET EUROPEENNE

---

En définissant des obligations à la charge du géant californien, ces décisions ont ouvert la porte à un contrecourant au sein de la jurisprudence française, écartant la responsabilité pour contrefaçon mais retenant tout de même une faute sur le plan de la responsabilité civile (sous-section 1).

Face aux incertitudes quant au régime à appliquer et aux spécificités du service de référencement payant, un véritable débat a pris lieu quant à la qualification même du fournisseur de liens publicitaires (sous-section 2).

A l'aune de la réponse tant attendue donnée par la CJUE, cette confusion quant à la part de responsabilité de chacun lors de l'utilisation de la marque d'un tiers dans le service Adwords était partagée au niveau européen (sous-section 3).

### SOUS-SECTION1 : LES CONTRE-COURANTS DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE

---

Certaines décisions françaises ont écarté le grief de contrefaçon de marque mais retenu la responsabilité civile de Google pour ne pas avoir respecté les devoirs et obligations créés à sa charge (A).

Google ayant une activité innovante, les juges se sont également contredits sur sa qualification (B).

---

## A/ EXONERATION DU CHEF DE CONTREFAÇON MAIS RESPONSABILITE POUR FAUTE DU FOURNISSEUR DE LIENS PROMOTIONNELS

---

Coupant court avec la jurisprudence précédente, un certain nombre de juges du fond ont, dès fin 2005, voulu trouver une alternative à la condamnation des moteurs de recherche pour contrefaçon.

Ces juridictions ont préféré écarter le chef de contrefaçon, en raison des incertitudes quant à l'appréciation du principe de spécialité de la marque en relation avec l'activité du moteur de recherche. Frédéric Glaize<sup>52</sup> dénote que ce courant inverse a été adopté progressivement par les trois sections de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Dans l'affaire Kertel<sup>53</sup>, les juges ont écarté le chef de contrefaçon de marque mais ont cependant retenu la responsabilité délictuelle de Google pour n'avoir pas respecté les devoirs et obligations mis en place par la jurisprudence. C'est sur le terrain de l'article 1382 du code civil que Google s'est vu condamné, pour avoir fourni une marque protégée comme mot clé à un concurrent sans avoir vérifié si les mots clés proposés par son service étaient ou non réservés par un droit privatif.

Dans une affaire similaire, opposant Google au GIFAM<sup>54</sup>, les juges parisiens ont écarté les griefs de contrefaçon à l'encontre du moteur de recherche, considérant que seul l'annonceur commettait des actes illicites en choisissant une marque comme mot-clé sans l'autorisation du titulaire. Le Tribunal de Grande Instance a estimé que la présence d'une marque dans le générateur de mot clé ne constituait pas un usage illicite de ladite marque étant donné que Google ne savait pas, au moment de la réservation, si l'annonceur était autorisé à l'utiliser. Cependant, le tribunal a retenu la responsabilité civile de Google qui commet une faute « **du fait de son absence d'examen préalable de la licéité de l'usage par les annonceurs des 32 mots clés en cause et ce d'autant que les signes incriminés sont toutes des marques renommées(...), ce qui facilitait son contrôle préalable** ». Néanmoins, en appel, les juges opéreront un revirement, retenant cette fois-ci le chef de contrefaçon à l'encontre de l'annonceur, dans la lignée de la jurisprudence majoritaire.

---

<sup>52</sup> Frederic Glaize, op.cit.

<sup>53</sup> TGI Paris, 8 déc. 2005, Kertel/ Google et Cartephone, préc.

<sup>54</sup> CA Paris, 1<sup>er</sup> fév. 2008, GIFAM et autres/ Google France, Google Inc., Google Ireland, préc.

Un jugement plus récent du 7 janvier 2009<sup>55</sup> va dans le même sens, les juges considérant qu'en ne vérifiant pas si l'annonceur faisait ou non une utilisation licite de la marque d'autrui, la société Google France engageait sa responsabilité.

Cette évolution depuis l'affaire Kertel est en contradiction totale avec la position majoritaire. A l'origine de ce manque de cohésion sont dénoncées les nombreuses incertitudes quant aux critères d'appréciation de la contrefaçon.

Face à ces nombreuses dissidences, la Cour de Cassation, à l'occasion de l'examen de trois affaires<sup>56</sup> a saisi la Cour de justice sur question préjudicielle afin de l'éclairer sur la notion d'usage de la marque par le biais d'un mot clé et dans quelle mesure il peut être considéré comme contrefaisant. Elle a également demandé, dans l'hypothèse d'une marque renommée, si la protection élargie accordée à la marque de renommée en vertu de l'article L713-5 est également applicable au moteur de recherche. Nous étudierons la réponse de la cour de justice en partie 2 de ce mémoire.

---

## B/ DEBAT SUR LA QUALIFICATION DE L'ACTEUR

---

Enfin, c'est la qualification même de l'acteur qui fut source de controverses au sein des différentes cours françaises. Google étant un acteur totalement original au sein de la société de l'information, aucune disposition législative n'était prévue pour l'encadrer. La jurisprudence a été tentée de le rattacher tantôt à un modèle existant, tantôt à s'en éloigner, essayant d'appréhender ses multiples facettes. Or, et là réside le véritable problème, déterminer le statut du moteur de recherche lors de son service de fourniture de liens promotionnels permet de déterminer le régime applicable.

Dans la quasi-totalité des décisions ayant été amenées à se prononcer sur le sujet, Google a été assimilé à une régie publicitaire classique.

Le jugement du 28 juin 2006<sup>57</sup> illustre ce point. La Cour d'appel de Paris qualifie le service Adwords de publicité, estimant que Google, en tant que régie publicitaire, ne se borne pas à stocker des annonces publicitaire. Les sociétés Google participent à l'élaboration des annonces publicitaires en fournissant aux utilisateurs de ce service « ***des outils informatiques destinés***

---

<sup>55</sup> Cité par Christophe Roquilly, « *Google it* » ou la confrontation d'une stratégie d'innovation et d'un *business model avec le droit de la propriété intellectuelles*, Gazette du Palais, 18 et 19 juin 2010, p.7

<sup>56</sup> Cass. 20 mai 2008, Google France et Google Inc / Louis Vuitton Malletier SA, Google France / Viaticum et Luteciel, Google France / CNRRH et Pierre Alexis T

<sup>57</sup> CA Paris, 28 juin 2006, Google France / Louis Vuitton Malletier, RLDI 2006/18, n° 529, obs. Tardieu-Guigues

**à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l'interrogation du moteur de recherche** ». Cette position a été par la suite adoptée de manière quasi uniforme et notamment par le Tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2006<sup>58</sup> ou encore la Cour d'appel de Paris plus récemment le 1<sup>er</sup> février 2008<sup>59</sup>.

Par l'application de cette théorie, lorsque la publicité constitue une contrefaçon, le régisseur peut être tenu pour responsable dans la mesure où il a un rôle actif dans l'élaboration de la publicité.

Conformément à cette interprétation, la jurisprudence a parfois retenu la responsabilité des fournisseurs de liens commerciaux sur le fondement de la publicité trompeuse. A titre d'exemple, dans l'affaire opposant Louis Vuitton à Google<sup>60</sup> les juges ont condamné le moteur de recherche sur les termes des articles L115-33<sup>61</sup> et L121-8<sup>62</sup> du code de la consommation, estimant que *« la mention « liens commerciaux » sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même dès lors qu'elle laisse entendre que le site affiché en partie gauche de l'écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique »*. Bien qu'en l'espèce Google ne participe pas directement à la rédaction des annonces référencées, c'est bien lui qui *« les fait apparaître sous sa rubrique liens commerciaux »* dont l'intitulé est particulièrement trompeur ».

---

<sup>58</sup> T.com Paris, 24 nov. 2006 préc.

<sup>59</sup> CA Paris, 1<sup>er</sup> février 2008, RLDI 2008/35, n°1174, obs. Costes L.

<sup>60</sup> CA Paris, 28 juin 2006, préc.

<sup>61</sup> L115-33 du code de la consommation : « Les propriétaires de marques de commerce, de fabrication ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. »

<sup>62</sup> L121-8 du code de la consommation : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables

Néanmoins, la qualité de régie publicitaire n'a pas fait l'unanimité. Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg<sup>63</sup> a reconnu à Google la qualité d'hébergeur, au sens de l'article 6, I, alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004<sup>64</sup>, faisant ainsi bénéficier Google de leur régime allégé de responsabilité civile et l'exonérant du chef de contrefaçon.

La loi LCEN prévoit à son article 6, I, 2, que « *les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, de stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services, si elle n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où en ont eu connaissance, elles n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible* ». Dès lors, selon cette disposition l'hébergeur assurant la mise à disposition du public d'un contenu, doit, lorsqu'il a été mis en demeure de cesser la diffusion d'un contenu litigieux, le retirer « *promptement* », ce dernier caractère étant laissé à l'appréciation des juges du fond.

Lors des nombreuses affaires opposant le titulaire d'un droit de marque à Google, ce dernier invoquait régulièrement comme moyen de défense la qualification d'hébergeur, mettant en avant son rôle passif dans le choix des mots clés, dont la décision finale appartient à l'annonceur. Cependant les tribunaux s'accordaient à rejeter ce moyen, estimant que Google, par son générateur de mots clés, participait dans l'élaboration des liens sponsorisés.

Nonobstant, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg considéra que dans l'affaire qui lui été soumise il ne saurait être reproché à Google aucun acte de complicité.

Sarah Matakovic<sup>65</sup> appuie cette théorie en raison des multiples facettes de Google. Dans la plupart des cas, contrairement à une agence publicitaire classique qui élabore pour le compte de son client une publicité, le fournisseur de liens commerciaux se contente de permettre à un tiers de créer son annonce publicitaire. Il n'intervient pas dans la création de l'annonce à moins de considérer qu'il y ait intervention par le générateur automatique de mots clés. Or, ce générateur de mot clés est un outil statistique que Google ne contrôle pas. Selon ce même auteur, Google serait donc un simple prestataire technique, dans la mesure où il n'interfère pas dans le processus créatif de l'annonceur.

---

<sup>63</sup> TGI Strasbourg, 20 juillet 2007, préc.

<sup>64</sup> Loi en la confiance en l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, n°2004-575, JO du 22 juin 2004, p. 1168

<sup>65</sup> Sarah Matakovic, *Quel statut pour Google ?*, RLDI 2008/35, n°1163

Cette décision isolée, a donné naissance à l'ultime question préjudicielle posée par la Cour de Cassation à la CJUE afin que celle-ci interprète si le système Adwords est compatible avec la qualification d'hébergeur.

---

## SOUS-SECTION 2 : UN MANQUE D'HOMOGENEITE PARTAGEE AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE

---

Bien que la France ait été le territoire de prédilection des actions en justice à l'encontre du service de référencement payant<sup>66</sup>, cette même dissonance a été le maître mot au sein des autres pays de l'Union, certains rejetant la contrefaçon de marque par la réservation de mots clés, d'autres appréhendant le problème avec les mêmes hésitations qu'en France.

Au Royaume-Uni, les actions menées par les titulaires de marques à l'encontre des fournisseurs de liens commerciaux et des annonceurs ont été totalement infructueuses. Bien évidemment il est à noter que les fameux arrêts rendus les 23 et 25 mars dernier devraient amener les juridictions anglaises à revoir leur position très prochainement, dans la mesure où les Etats sont invités à interpréter les textes à la lumière de la jurisprudence communautaire.

En 2004, la High Court s'est prononcée sur le référencement payant dans l'affaire « Reed »<sup>67</sup>. L'annonceur en cause avait réservé la marque « Reed ». Les juges écartèrent la contrefaçon tant à l'encontre du moteur de recherche que de l'annonceur, au motif que l'annonce ne contenait pas la marque litigieuse. La marque n'apparaissant pas dans le texte publicitaire, les juges ont estimé qu'aucun risque de confusion n'existait aux yeux de l'internaute.

Poussant plus loin le raisonnement pour des faits similaires, dans l'affaire MR SPICY<sup>68</sup>, opposant le titulaire de la marque aux sociétés Yahoo ! et Ouverture, le juge anglais considéra d'une part que ce n'était pas le moteur de recherche qui faisait un usage de la marque mais l'internaute lui-même en tapant le mot lors de la requête. D'autre part, quand bien même l'on estimerait que le moteur de recherche a fait un usage de la marque, cet usage de la marque ne saurait porter atteinte au titulaire de la marque car il n'existe aucun risque de confusion possible quant à l'origine des produits, dans la mesure où la marque litigieuse n'apparaissait pas dans le texte publicitaire. Consécration de l'activité de Google, cette décision a entraîné un changement total des sociétés Google britanniques. Celles-ci, au lendemain de cette décision,

---

<sup>66</sup> Cédric Manara, *Le Monde*, 2 avril 2010

<sup>67</sup> Reed executive v. Reed Business Information, 2004, ECWA, disponible sur <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2004/159.html>

<sup>68</sup> Victor Andrew Wilson v. Yahoo ! UK and Ouverture Services Ltd, 2008, case n°1HC710/01 disponible sur <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/spicy.pdf>

ont décidé de ne plus procéder à aucune enquête dans le cadre de la procédure de « trademark complaint ».

En raison du changement de politique de Google au Royaume-Uni, avec l'affaire Interflora contre Mark & Spencer<sup>69</sup>, opposant le célèbre fleuriste au géant de la distribution anglaise, la High Court of Justice a saisi la Cour de justice sur questions préjudicielles souhaitant, en substance, tout comme la France, connaître la part de responsabilité de chacun, et avoir un même régime applicable à tous les Etats européens. Le juge Arnold en charge de l'affaire, dans son jugement du 22 mai 2009, s'est interrogé sur la légitimité du changement de politique de Google « *Google has not explained why it changed its policy in the United Kingdom and not in other member states. A cynic might suggest that the explanation for this was a calculation on the part of Google that the Courts in the United Kingdom and Ireland interpret trade mark law more restrictively (...)* ». <sup>70</sup>

L'Allemagne a également adopté une position similaire. Au départ, les décisions rendues étaient pour le moins contradictoires, certains condamnant l'activité du fournisseur de liens commerciaux, d'autres estimant que Google n'était pas en mesure de procéder à une recherche systématique des droits des tiers. Mais plus récemment les juges allemands ont estimé que l'annonceur utilisant la marque d'un tiers sans autorisation à titre de mot clé, ne saurait être reconnu coupable de contrefaçon lorsque les publicités générées par le moteur de recherche se distinguent nettement des résultats naturels de la recherche<sup>71</sup>.

En Belgique, la position suivie par les juges du fond est similaire à la position majoritaire française. Par un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, EBay a été condamné pour contrefaçon et atteinte à la renommée de la marque, pour avoir réservé les mots clés RALPH LAUREN et POLO SPORT, marques notoirement connues, alors que la plateforme de vente ne détenait aucun droit sur ces termes<sup>72</sup>.

Enfin, aux Pays-Bas, les juges de La Haye ont décidé qu'une société vendant des produits d'occasion ne se rendait pas coupable de contrefaçon en utilisant des mots clés pour afficher

---

<sup>69</sup>Interflora, Inc. Interflora British Unit v Marks and Spencer PLC Flowers Direct Online Limited, [2009] EWHC 1095, disponible sur <http://www.scl.org/site.aspx?i=ne12076>

<sup>70</sup> « Google n'a pas expliqué pourquoi il a changé sa politique au Royaume-Uni et pas dans les autres Etats membres. Une explication cynique serait qu'il s'agirait d'un calcul de la part de Google se fondant sur le fait que les cours du Royaume-Uni et de l'Irlande interprètent le droit des marques plus restrictivement »

<sup>71</sup> Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 26 février 2008, in Cédric Manara et Frédéric Glaize, *Adwords : la Cour de Cassation en touche un mot à la CJCE*, 24 mai 2008, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)

<sup>72</sup> T. comm. Bruxelles, 24 janv. 2008, The Polo/Lauren Company/ Google Belgium, Ebay Europe et Ebay International, disponible sur [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)

des publicités de reventes de produits marqués<sup>73</sup>, en raison de la règle d'épuisement des droits. A cette occasion la Haute juridiction néerlandaise a saisi la CJUE sur questions préjudicielles afin de l'aiguiller sur les cas légitimes de réservation de marques à titre de mots clés.

Au total, la CJUE a été saisie dans sept affaires différentes, dont trois françaises, une anglaise, une allemande et une autrichienne, toute révélant le même désarroi. (voir annexe 2)

Ces divergences au sein de l'Union Européenne illustrent parfaitement les difficultés auxquelles étaient confrontés les juges lorsqu'ils ont tenté d'appréhender la question du positionnement publicitaire sur Internet.

Il est évident que certains annonceurs ont profité du système ce qui apparaît clairement comme répréhensible, notamment dans l'affaire Louis Vuitton où les annonces redirigeaient vers des sites vendant des produits contrefaits. Néanmoins, et comme les juges communautaires l'ont décidé, il ne faut pas pour autant en conclure que tout le système des liens publicitaires doit être condamné.

Ce système sur lequel l'économie du géant californien repose, apporte pour sa part un service certain aux internautes et aux annonceurs de bonne foi, dans la mesure où il « *permet d'assurer la publicité de son contenu au sein de l'immensité des données que (la toile) véhicule* »<sup>74</sup>. D'ailleurs, Google n'a-t-il pas à l'occasion de divers communiqués de presse, énoncé qu'il était dominé par le souci d'offrir aux internautes les informations « *les plus pertinentes et les plus complètes possibles* »<sup>75</sup>?

Ainsi, l'interrogation principale soumise à la CJUE a été de définir dans quelle mesure les sociétés Google doivent être tenues pour responsables des actions de ses utilisateurs, question clé pour les titulaires de marques ainsi que pour Google même. Celle-ci a été amenée à donner une ligne directrice pour l'ensemble des Etats européens et a permis à Google de préserver son système économique et de sécuriser son activité.

---

<sup>73</sup> La Haye, 9 janvier 2008, Portakabin Limited c/ Primakabin BV, in Cédric Manara et Frédéric Glaize, *Adwords : la Cour de Cassation en touche un mot à la CJCE*, préc.

<sup>74</sup> Philippe Le Tourneau, *Contrats informatiques et électroniques*, Dalloz, 2005, 3<sup>ème</sup> édition, n°11.2

<sup>75</sup> In Raphaëlle Riestler, *Google modifie son règlement Adwords en matière de marques*, 11 mai 2009, disponible sur voxpi.info

## PARTIE 2 : LE REFERENCEMENT PAYANT : UNE ATTEINTE AU DROIT DE MARQUE DU FAIT DE L'ANNONCEUR, UNE SOLUTION ADAPTEE ?

---

Globalement, dans les sept affaires portées devant la CJUE sur questions préjudicielles, trois interrogations dominent: l'annonceur en réservant un mot clé reproduisant la marque d'un tiers sans son autorisation se rend-il coupable de contrefaçon au sens du droit européen ? Le moteur de recherche, en fournissant le mot-clé reproduisant un signe protégé fait-il un usage contrefaisant ? Dans le cas contraire, bénéficie-t-il du régime de responsabilité allégé de l'hébergeur Internet ?

Lors de ses arrêts du 23<sup>76</sup> et 25 mars 2010<sup>77</sup> (respectivement Google France c/ Louis Vuitton et autres et Bergspechte c/ Günther Gunn) et du 8 juillet dernier<sup>78</sup> (Portakabin Ltd Portakabin BV c/ Primakabin BV), la Cour de justice de l'Union Européenne a apporté les premiers éléments de réponse pour calmer l'envolée jurisprudentielle des affaires Google au niveau Européen.

Le 22 septembre dernier<sup>79</sup>, l'Avocat Général Maduro a rendu publiquement ses conclusions dans les affaires françaises relatives au positionnement payant. Comme cela a déjà été fréquemment le cas, la position de l'Avocat Général n'a été que partiellement suivie par la Cour de justice, ayant une interprétation de la situation différente, illustrant encore une fois la difficulté à appréhender cette question.

Dans ses conclusions, M. Maduro revient sur l'enjeu juridique de ces affaires. Selon lui, les titulaires de marques militent en quelque sorte pour un contrôle par eux mêmes des mots clés dans la mesure où cette pratique publicitaire donne la possibilité aux sites contrefacteurs d'utiliser ce service pour promouvoir leurs produits illicites et ces usages sont étroitement liés. L'Avocat Général en conclut que le but des titulaires de marques est « *d'étendre la portée de la protection conférée de telle sorte qu'elle couvre aussi les agissements des parties susceptibles de contribuer aux atteintes aux marques commises par des tiers* ».

---

<sup>76</sup>CJUE, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, Google France et Google Inc / Louis Vuitton Malettier SA, Google France / Stés Viaticum et Luteciel, Google France /CNRRH et Pierre Alexis T. disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0236:FR:HTML>

<sup>77</sup> CJUE, 25 mars 2010, affaire C-278/08 Bergspechte c/ Günther Gunn, disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0278:fr:HTML>

<sup>78</sup> CJUE, 8 juillet 2010, affaire C-558/08, Portakabin Ltd Portakabin BV c/ Primakabin BV, disponible sur <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0558:FR:NOT>

<sup>79</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'avocat général P.Maduro sur les affaires C-236/08 à C-238/08, disponible sur <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-236/08>

Dans quelle mesure la Cour de justice a-t-elle suivi son interprétation ? Quelle a été sa position et quelles en sont les conséquences ?

Selon la Cour de justice, l'annonceur, en réservant un mot clé protégé par un droit de marque se rend coupable de contrefaçon, bien qu'il existe des cas légitimes de réservation de mots clés sans l'autorisation du titulaire de la marque (Section 1).

Cependant, le moteur de recherche n'est pas lié à cette contrefaçon, bien que pouvant être civilement responsable des dommages causés. En tant que prestataire de la société de l'information, il peut en outre bénéficier du régime de responsabilité allégé de l'hébergeur Internet, selon son degré de contrôle sur le contenu mis en ligne (Section 2).

La solution de la CJUE est-elle pour autant adaptée ? Venant s'aligner plus ou moins avec la jurisprudence américaine, au lendemain du prononcé de ces décisions, la nouvelle politique de Google n'est pas sans poser problème (Section 3).

## SECTION 1 : LA « PRATIQUE DES MOTS CLÉS » : UN USAGE CONTREFAISANT DU FAIT DE L'ANNONCEUR

---

Selon la Cour de justice, la réservation d'un mot clé protégé par un droit de marque par l'annonceur correspond à un usage de la marque pouvant porter atteinte à ses fonctions et ainsi être illicite (sous-section 1).

Néanmoins, par son arrêt « Portakabin<sup>80</sup> », la CJUE délimite les cas légitimes de réservation de mots clés correspondant à des signes protégés (sous-section 2).

### SOUS-SECTION 1 : LA RESERVATION DU MOT CLE PAR L'ANNONCEUR : UN USAGE A TITRE DE MARQUE POUVANT PORTER ATTEINTE AUX FONCTIONS DE LA MARQUE

---

Alors que l'Avocat Général concluait à une absence d'usage dans la vie des affaires de la marque par la réservation du mot clé (A), la Cour de justice condamne quant à elle l'annonceur pour cette pratique illicite, dès lors qu'il existe un doute ou un risque de confusion sur l'origine des produits ou services offerts sur le site de l'annonceur (B).

---

#### A/ RETOUR SUR LA POSITION DE L'AVOCAT GENERAL

---

Partant du postula que, dans les affaires lui étant soumises, il y avait utilisation des marques en cause, l'usage d'une marque ayant lieu lorsque la marque est représentée de manière identique ou similaire <sup>81</sup>, l'Avocat Général expose que tout l'enjeu de la question réside dans le fait de savoir si cet « *usage se rapporte à des produits ou services* » et soit un usage remplissant les conditions nécessaires pour être qualifié de contrefaçon.

Selon M.Maduro au moment de la réservation du mot clé, l'annonceur agit comme un consommateur du service de référencement payant. C'est un usage n'intervenant qu'entre Google et son client. Par conséquent, il en conclut que cet usage relève de l'usage privé et ne peut ainsi être constitutif de contrefaçon.

La CJUE a pour sa part adopté une toute autre approche.

---

<sup>80</sup> CJUE, 8 juillet 2010, préc.

<sup>81</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'avocat général P. Maduro, préc, point 40

---

## B/ L'APPROCHE DE LA CJUE

---

S'éloignant de la position de l'Avocat Général, les juges communautaires considèrent que la réservation du mot clé est incontestablement un usage de la marque reproduite ou imitée, dans la vie des affaires (1).

Cet usage doit être sanctionné lorsqu'il compromet la fonction essentielle de la marque (2)

---

### 1. LA RESERVATION DU MOT CLE PAR L'ANNONCEUR : UN USAGE DANS LA VIE DES AFFAIRES

---

Prenant à contre-pied les conclusions de l'Avocat Général, les juges communautaires énoncent dans les trois arrêts Google déjà rendus, que l'annonceur, en réservant un mot clé identique ou similaire à la marque d'un tiers, fait un usage non autorisé dans la vie des affaires de ce signe. Permettant l'affichage de son lien publicitaire redirigeant vers le site sur lequel il offre des produits ou services, l'annonceur, en sélectionnant le mot-clé litigieux fait sans nul doute un usage visant un avantage économique.

De manière catégorique, les juges européens déclarent : « *le signe sélectionnée en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire, il ne saurait être contesté que l'annonceur en fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé* »<sup>82</sup>.

Dans les affaires en cause, les marques apparaissaient parfois dans le texte publicitaire. S'était donc posé la question de savoir si en l'absence de présence du terme litigieux dans l'annonce publicitaire, la contrefaçon pouvait être retenue. Devant les juridictions nationales, Google et les annonceurs avaient soutenu qu'en l'absence d'une quelconque mention des marques protégées dans l'annonce même, l'usage ne pouvait être considéré comme contrefaisant.

La Cour de justice rejette cet argument estimant que cet usage commercial est un usage à titre de marque, c'est à dire désignant des produits ou services. Et d'énoncer de manière catégorique « *la circonstance que le signe utilisé par le tiers à des fins publicitaires n'apparaît pas dans la publicité même ne saurait signifier à elle seule que cette utilisation est étrangère à la notion d'usage pour « des produits ou services » au sens de l'article 5 de la directive 89/104* ». <sup>83</sup>

La Cour appuie son raisonnement sur le fait que la liste de l'article 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement 40/94 des usages que le titulaire d'une marque peut interdire n'est pas

---

<sup>82</sup> CJUE, 23 mars 2010, préc. point 52

<sup>83</sup> CJUE, 23 mars 2010, préc. point 65

exhaustive, celle-ci étant introduite par l'adverbe « notamment ». Elle se doit d'être évolutive face aux nouveaux usages possibles notamment dans le cyber espace : « (...) *ce sont ces formes électroniques de commerce et de publicité qui peuvent, par l'emploi des technologies informatiques, typiquement donner lieu à des usages différents de ceux énumérés ...* »<sup>84</sup>.

---

## 2. LA RESERVATION DU MOT CLE PAR L'ANNONCEUR : UN USAGE COMPROMETTANT LES FONCTIONS DE LA MARQUE

---

Après avoir conclu que l'annonceur faisait bien un usage de la marque du tiers par la réservation du mot clé, la Cour rappelle dans ses arrêts que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque, que lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte aux fonctions de celle-ci. Selon la Cour de justice, les fonctions pertinentes en l'espèce sont la fonction d'indication d'origine et la fonction de publicité.

Deux cas d'atteintes possibles, dont l'appréciation incombe aux juridictions nationales, sont ainsi délimités comme compromettant la fonction d'indication d'origine. Il y a atteinte lorsque « *l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque* » et lorsque l'annonce, sans suggérer l'existence d'un lien économique, ne permet pas de déterminer avec certitude à l'internaute moyen si les produits ou services proviennent ou non du titulaire de la marque.

Dans le cas d'un mot clé similaire et non identique, la Cour rappelle dans son arrêt du 25 mars 2010<sup>85</sup> que le risque que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion.

Concernant le cas particulier de la marque renommée, la Cour de justice assoit sa jurisprudence en rappelant aux juges français que « *lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque* ». L'usage du mot-clé étant sans conteste admis comme intervenant dans la vie des affaires, la Cour admet logiquement l'application de la protection spéciale des marques renommées.

---

<sup>84</sup> CJUE, 23 mars 2010, préc. point 66

<sup>85</sup> CJUE, 25 mars 2010, préc.

Paradoxalement, la Cour de justice ne considère pas que la pratique du positionnement payant par des annonceurs non autorisés porte atteinte à la fonction de publicité de la marque, bien qu'admettant que cet usage soit susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de la marque par son titulaire ainsi que sur sa stratégie commerciale. Si un tiers non autorisé a réservé le mot clé, le titulaire de la marque pourra ne pas pouvoir afficher sa marque en tête de la liste des liens commerciaux. Pour autant, la Cour considère qu'en tapant la requête, le site du titulaire apparaîtra dans les résultats naturels de la recherche, gratuits et automatiques, ce qui assure la visibilité de ses produits et/ ou services.

Ce raisonnement n'est pas sans poser problème. M. Frédéric Pollaud-Dullian <sup>86</sup>s'interroge légitimement sur le bien fondé de cette approche. En effet, en admettant que la fonction publicitaire existe, réduire la question de l'ordre des affichages de la sorte est ignorer qu'en choisissant la marque d'autrui pour afficher un lien commercial vers un site concurrent est en soi une forme de promotion des produits et services cités sur ce site, à l'aide de la marque d'autrui.

En conclusion, la solution de la CJUE dans ses deux premiers arrêts du 23 et 25 mars laisse un champ d'action limité aux annonceurs et donne raison aux multiples condamnations françaises à leur encontre. Cependant, dans son arrêt du 8 juillet 2010, la Cour délimite des cas légitimes de réservation de la marque.

## **SOUS-SECTION 2 : LES CAS LEGITIMES DE RESERVATION DE LA MARQUE D'UN TIERS.**

---

En vertu de la théorie de l'épuisement des droits, le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à la revente successive des produits marqués après la première mise en circulation licite sur un territoire de l'Espace Economique Européen. En vertu de ce droit, le revendeur possède entre autre la faculté d'utiliser la marque dans sa publicité sous certaines conditions (A).

Dans son arrêt Portakabin<sup>87</sup>, la CJUE a appliqué cette théorie au service de référencement payant (B), délimitant ainsi des cas de réservation de mots clés protégés sans autorisation légitimes.

---

<sup>86</sup> Frédéric Pollaud-Dullian, *L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencement commercial sur internet*, Propriétés Intellectuelles, juillet 2010, n° 36, p823 à 832

<sup>87</sup> CJUE, 8 juillet 2010, préc.

---

## A. LA THEORIE DE L'ÉPUISEMENT DES DROITS

---

Confrontée aux impératifs de la création d'un marché unique communautaire et au respect de la libre concurrence et de la libre circulation des marchandises, la Cour de justice a construit au travers de sa jurisprudence la règle d'épuisement des droits, apportant un frein au droit du titulaire de la marque. La théorie de l'épuisement des droits s'articule autour de la notion d'objet spécifique du droit.

Selon l'arrêt Centrafarm<sup>88</sup>, l'objet spécifique du droit de marque assure au titulaire du droit exclusif, l'utilisation de sa marque pour la première mise en circulation du produit couvert par celle-ci ou par un tiers autorisé, dans l'Espace Economique Européen. Après cette première mise en circulation licite, le droit est « épuisé », ne permettant plus au titulaire de s'opposer à la commercialisation successive des produits marqués. Cette règle consacrée dans la directive 89/104<sup>89</sup> a été transposée à l'article L713-4 du CPI.

En plus de la simple revente successive, l'arrêt Dior contre Evora<sup>90</sup> énonce que ce droit d'user la marque comprend à la fois le droit de revente ainsi que le droit d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation des produits. Dans ces circonstances, le revendeur peut faire usage de la marque d'autrui sans son autorisation dans sa publicité afin d'écouler ses stocks de produits marqués.

Toutefois, la liberté du revendeur n'est pas absolue et ce dernier perd le bénéfice de la règle d'épuisement des droits s'il existe un motif légitime.

Tout d'abord, la jurisprudence a rapidement admis que tel était le cas lorsque ces produits ont été modifiés par lui ou un tiers après leur mise en circulation. Le titulaire a consenti à la mise en circulation du produit sous une forme précise, il est essentiel qu'on ne lui incombe pas la responsabilité d'un produit transformé ou rénové. Une telle revente viendrait atteindre la fonction de garantie d'identité d'origine, puisque ce produit n'est plus celui que le titulaire a mis en vente. Cette jurisprudence a par exemple été appliquée dans le cas de vente de jeans authentiques vendus délavés<sup>91</sup>.

---

<sup>88</sup> CJUE, 31 oct. 1974, Centrafarm/ Winthrop, préc.

<sup>90</sup> CJUE, 4 nov. 1997, Dior/ Evora, Rec. p. I-6034

<sup>91</sup> Cass. Com. 28 janv. 1992, RDPI, 1994, n°53, p. 58

D'autre part, le distributeur perd le bénéfice de la règle d'épuisement des droits si la publicité porte une atteinte sérieuse à la réputation de la marque, notamment par des publicités qui véhiculent une mauvaise image de la marque<sup>92</sup>.

Par son arrêt BMW, la Cour de justice précise également que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à ce qu'un revendeur annonce dans ses publicités sa qualité de spécialiste de vente des produits marqués si la revente est licite. Cependant, cette liberté cesse lorsque la marque est utilisée « *d'une manière telle qu'elle donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque* »<sup>93</sup>.

Enfin, en matière d'usage de la marque à des fins promotionnelles, la liberté se trouve limitée à un usage honnête et cesse lorsque la marque est uniquement utilisée afin de détourner une clientèle. Cette pratique de la marque d'appel est condamnée sur le terrain de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale.

---

## B. APPLICATION DE CETTE THEORIE AUX PUBLICITES PAR MOTS CLES

---

Dans l'affaire Portakabin<sup>94</sup>, la Cour de justice a eu à se prononcer sur la possible licéité de l'utilisation de la marque d'autrui par un revendeur de produits authentiques. La Cour applique la règle d'épuisement des droits au monde virtuel et énonce qu'en vertu de l'article 7 de la directive 89/104, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'utilisation de sa marque par un tiers pour la revente de produits mis en circulation licitement sur le territoire de l'Espace Economique Européen à moins qu'il existe un motif légitime qui justifie que ce dernier s'y oppose.

La Cour renvoie à l'appréciation des juridictions nationales l'existence de ces motifs légitimes. Elle précise toutefois que ne saurait être déduit un lien économique entre le revendeur et le titulaire, ou une atteinte sérieuse à la renommée de la marque, du seul fait que la marque apparaisse avec l'ajout de termes tels qu'« usagés » ou d'« occasion », le public étant habitué à la vente de produits d'occasion par des revendeurs.

Elle précise également qu'il ne peut être interdit à l'annonceur d'utiliser le mot clé s'il vend sur son site d'autres produits non marqués. Concernant cette dernière précision, on peut facilement deviner que ceci doit tout de même respecter les conditions de revente licite et ne pas dériver dans une pratique de marque d'appel.

---

<sup>92</sup> CJUE, 4 nov. 1997, Dior / Evora préc.

<sup>93</sup> CJCE, 23 fév. 1999, BMW, Rec. p. I-905

<sup>94</sup> CJUE, 8 juillet 2010, préc.

En l'espèce, la société Primakabin spécialisée dans la vente de bâtiments mobile neufs ou d'occasion avait réservé le mot clé Portakabin correspondant à la marque des produits qu'elle avait mis en vente. Or, certains des produits d'occasion avait été modifiés et « démarqués », la société Primakabin remplaçant les étiquettes de certains bâtiments.

Sur ce dernier point, la Cour de justice précise que les juges du fonds sont tenus de constater qu'il existe un motif légitime *« lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, **enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque** »*.

## SECTION 2 : LE REGIME SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE APPLICABLE AU PRESTATAIRE DE LIENS COMMERCIAUX

---

De manière assez ironique, l'Avocat Général avait conclu qu'il « *serait contradictoire d'exclure l'atteinte à la marque dans un cas et de l'admettre dans l'autre. Cela reviendrait à dire que Google est libre d'autoriser la sélection de mots clés que personne ne pourra sélectionner* »<sup>95</sup>. Or, bien que retenant la responsabilité de l'annonceur, la CJUE a exonéré Google du chef de contrefaçon, venant ainsi contredire la position majoritaire française (sous-section 1).

La Cour de justice délimite un régime spécifique de responsabilité de Google, pouvant bénéficier au cas par cas du régime exorbitant du droit commun du fournisseur d'hébergement (sous-section 2).

### SOUS-SECTION 1 : L'ABSENCE DE CONTREFAÇON DU FOURNISSEUR DE SERVICE DE LIENS PUBLICITAIRES

---

La question de l'usage fait par Google lors du stockage d'un mot clé et lors de l'organisation de l'affichage de l'annonce était au cœur du débat. En effet, si Google avait été reconnu coupable de contrefaçon, c'est le modèle économique entier du plus grand moteur de recherche mondial qui aurait dû être revu et réformé, celui-ci tirant 97%<sup>96</sup> de ses revenus de son programme de publicité.

M. Maduro, dans ses conclusions, avait exclu la responsabilité de Google mettant en tord les juges français (A). Suivant en partie la position de l'Avocat Général en ce qu'elle « *privilégie d'évidence les prestataires de services de l'internet au détriment des titulaires de marques* »<sup>97</sup>, la Cour de justice exonère Google du chef de contrefaçon mais selon un raisonnement bien à elle (B).

Certains<sup>98</sup> iront même jusqu'à dire que le raisonnement de la Cour de justice a été dicté par la nécessité d'asseoir l'activité du géant Californien, devenu incontournable sur Internet : « *En fait il apparaît clairement à la lecture de l'arrêt que la CJUE a entendu accorder un satisfecit à*

---

<sup>95</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'avocat général P. Maduro, préc,

<sup>96</sup> [http://investor.google.com/releases/2009Q4\\_google\\_earnings.html](http://investor.google.com/releases/2009Q4_google_earnings.html)

<sup>97</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit p823 à 832

<sup>98</sup> Arnaud Bigaré, *Position tardive et décevante de la CJUE concernant le service Adwords de Google*, 29 mars 2010, disponible sur [www.hipe.fr](http://www.hipe.fr)

*Google autant qu'il lui était possible afin que cette société puisse exercer (plus) sereinement son activité*<sup>99</sup>».

---

## A/ RETOUR SUR LA POSITION DE L'AVOCAT GENERAL

---

L'Avocat Général distingue deux usages faits par le moteur de recherche dans le cadre du référencement payant. Il y a en tout d'abord l'usage que fait Google au moment de la réservation du mot clé ayant lieu entre ce dernier et l'annonceur, avant la mise en place du référencement sur la page de recherche. Puis, en second lieu, il y a l'usage que fait le moteur de recherche lorsqu'il affiche ces annonces à côtés des résultats naturels en réponse à une requête, ayant lieu entre ce dernier et les internautes.

Concernant le premier usage, la réservation de mot clé, l'Avocat Général considère qu'il y a bien un usage dans la vie des affaires dans la mesure où ce système de réservation vise un avantage économique, même si la rémunération n'a lieu qu'ultérieurement. Cependant, selon lui, cet usage ne correspond à aucun produit ou service vendu au public mais correspond au service Adwords qui n'est ni identique ni similaire à aucun service proposé.

Concernant le second usage, l'affichage d'annonces par Google générées par l'utilisation de mots clés, encore une fois M. Maduro conclut à un usage dans la vie des affaires, Google percevant sa rémunération au moment où les internautes cliquent sur les liens sponsorisés.

Cet usage est fait à titre de marque puisqu'il établit un lien entre les mots clés litigieux et les sites objets de la publicité.

Cependant, il ne peut être sanctionné que s'il compromet une fonction de la marque. Sur ce dernier point, l'Avocat Général estime par un raisonnement très succinct qu'aucun risque de confusion compromettant la fonction essentielle de la marque n'existe, dans la mesure où tout comme avec les résultats naturels, l'internaute ne décide de l'origine d'un produit ou service offert sur un site « qu'en lisant la description et, finalement, en quittant Google pour se rendre sur ces sites »<sup>100</sup>. Le risque de confusion ne pouvant avoir lieu qu'au moment de la visite du site, l'Avocat Général conclut 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 »<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Arnaud Bigaré, op.cit

<sup>100</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'avocat général P. Maduro, préc.

<sup>101</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'avocat général P. Maduro, préc.

Comme le souligne Frédéric Pollaud-Dullian<sup>102</sup>, cette affirmation est pour le moins catégorique, les utilisateurs pouvant légitimement croire en cliquant sur le lien arriver sur le site officiel du titulaire et n'apparaît que très peu motivé.

Google permettant par son système de publicité de contribuer à la commission d'atteinte aux droits des tiers, M. Maduro s'interroge sur le point de savoir si Google devrait être condamné sur ce terrain de la complicité. Il souligne que cette notion de complicité, ou de « contributory infringement » aux Etats-Unis, n'est pas reconnue dans l'Union européenne. En effet, en Europe, la complicité n'existe qu'en matière pénale et non au civil.

Ce dernier point est tout particulièrement intéressant. Le droit des marques américain, régi par le Lanham Act, ne reconnaissait pas cette notion de complicité de contrefaçon jusqu'au célèbre arrêt Inwood<sup>103</sup> de la Cour Suprême en 1982. Cette théorie permettrait en pratique de poursuivre toute personne ayant intervenue dans la contrefaçon. Et c'est d'ailleurs en vertu de cette notion, que la société Sony avait tenté de faire interdire le magnétoscope, facilitant la contrefaçon de films. M. Maduro craint donc que cette thèse ne crée de sérieux obstacles à tout système de fourniture d'information. Il est cependant important de noter que cette notion de contributory infringement aux Etats Unis n'a pas permis de conclure à la complicité de Google dans les affaires relatives aux mots clés formées à l'encontre des sociétés Google américaines, affaires que nous aborderons en section 3 de cette partie.

---

## B/ L'APPROCHE DE LA CJUE

---

Pour exonérer Google de toute responsabilité pour contrefaçon, la Cour de justice étudie logiquement s'il y a un usage non autorisé de la marque dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques, portant atteinte à une fonction de la marque.

La Cour de justice reconnaît que Google intervient dans la vie des affaires, Google étant rémunéré par son service de référencement payant vise bel et bien un avantage économique.

Cependant l'analyse de la Cour de justice s'arrête là. Contrairement à M. Maduro qui distinguait deux sortes d'usage opérés par Google, la CJUE estime quant à elle que l'usage de Google n'est en rien un usage fait à titre de marque : « *le prestataire du service de référencement opère dans la vie des affaires* » lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir

---

<sup>102</sup> Frédéric Pollaud-Dullian, p823 à 832, préc.

<sup>103</sup> Inwood laboratories V. Ives laboratories, 456 U.S. 844 (1982), disponible sur <http://supreme.justia.com/us/456/844/>

*de ceux-ci, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un « usage » de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n°40/94 »<sup>104</sup>.*

La Cour de justice considère que pour qu'il y ait un usage à titre de marque, désignant des produits ou services, il est nécessaire que « à tout le moins que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. » Or, dans le cadre de son service de référencement payant, Google permet à ses clients de faire un usage de signes identiques ou similaire à des marques, sans pour autant en faire un lui-même. Ceci ne saurait être remis en question par le fait qu'il perçoive une rémunération en échange de son service. Et la Cour de souligner « le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe ». <sup>105</sup>

Selon la Cour de justice, l'usage de la marque est le seul fait de l'annonceur. Cette solution suit la position de certaines décisions françaises et revêt « toutes les apparences de la logique : Google ne choisit pas les signes et ne promeut pas ses propres produits ou services ». <sup>106</sup>

Cet usage n'est pas non plus considéré comme pouvant atteindre la renommée de la marque. Alors que l'Avocat Général concluait que dans la mesure où aucun risque de confusion n'était possible entre les marques, l'internaute pouvant très bien distinguer qu'il s'agit simplement de liens publicitaires, la CJUE se justifie quant à elle qu'en ayant refusé de reconnaître un usage à titre de marque au sens de l'article 5 §1 de la directive, il est logique de refuser de faire jouer le paragraphe 2 également, exonérant ainsi Google toute responsabilité découlant du droit des marques.

## **SOUS-SECTION 2 : UN POSSIBLE REGIME DE RESPONSABILITE EXORBITANT DU MOTEUR DE RECHERCHE**

---

Comme elle avait été invitée à la faire par M. Maduro, la Cour de justice a cherché la responsabilité de Google sur le plan civil. Cependant, contrairement à ce dernier, les juges Européens considèrent que le service de référencement payant peut bénéficier de la qualification d'hébergeur. (A).

Laissant à l'appréciation des juges du fond ce dernier point, on peut déjà se douter que la saga des affaires Adwords n'est pas prête de prendre fin (B).

---

<sup>104</sup> <sup>104</sup>CJUE, 23 mars 2010, préc. point 55

<sup>105</sup> CJUE, 23 mars 2010, préc. point 57

<sup>106</sup> Frédéric Pollaud-Dulian\_p823 à 832, préc.

---

## A/ LE SYSTEME ADWORDS : UN SYSTEME COMPATIBLE AVEC LA NOTION D'HEBERGEUR

---

Les juges communautaires reconnaissent la qualité de service de la société de l'information à Google, le service Adwords remplissant toutes les conditions pour en bénéficier et étant assimilés aux « *services qui sont prestés à distance au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d'un destinataire de services et, normalement, contre rémunération.* »

Ceci étant admis, la Cour de justice soulève que pour pouvoir qualifier Google d'hébergeur, encore faut-il que son comportement se limite à celui d'un « *prestataire intermédiaire* » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 de cette directive. »

Ceci signifie qu'en raison du 42<sup>ème</sup> considérant de la directive<sup>107</sup>, son rôle doit être « *purement technique, automatique et passif* », impliquant que ledit prestataire « *n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées* ». La Cour explique dans l'arrêt du 23 mars 2010<sup>108</sup> que pour bénéficier du régime allégé prévu à l'article 14 de la directive 2000/31, expliqué précédemment, le prestataire ne doit pas avoir joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.

La différence entre un éditeur de contenu et un hébergeur, tout deux permettant la publication de contenu sur Internet, réside dans l'appréciation du caractère passif ou non de son intervention. Selon Lionel Toumyre<sup>109</sup>, un éditeur se définit comme l'acteur qui réunit des contenus, les évalue, voire les modifie et procède volontairement à leur mise en ligne. A l'opposé, l'hébergeur permet de mettre des contenus en ligne de manière « *purement technique, automatique et passi[ve]* ». Pour qualifier Google d'hébergeur dans son service publicitaire, il convient donc de déterminer sa neutralité.

Sur l'interprétation de la notion clé de rôle actif ou passif de Google, la Cour de justice renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond. En refusant de reconnaître la passivité de Google, les juges pourront donc lui refuser le bénéfice de la responsabilité allégée applicable aux hébergeurs en qualifiant ce dernier d'éditeur de contenu.

---

<sup>107</sup> Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») J.O. n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016

<sup>108</sup> CJUE, 23 mars 2010, préc.

<sup>109</sup> Lionel Thoumyre, *Impact de l'arrêt Google Adwords de la CJUE sur la responsabilité des services 2.0.*, 26 mars 2010, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)

Ce refus d'interpréter elle-même le rôle de Google de manière claire n'a pas été accueilli avec faveur par la doctrine, pour certains<sup>110</sup> « *La CJUE ne répond pas à la question qui lui a été posée et permet à chaque juridiction de considérer, pour des faits identiques, que Google a ou non engagé sa responsabilité.* »

Cependant, la Cour donne une grille d'interprétation aux juges : elle écarte un certain nombre de facteurs ne devant pas jouer dans l'appréciation du rôle passif ou non de Google. Ainsi, elle énonce que la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu'elle donne des renseignements d'ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google du statut d'hébergeur.<sup>111</sup>

---

## B/ UNE SOLUTION « SEMEE D'EMBUCHES »

---

Le rôle de Google dans son service Adwords, notamment dans la rédaction du message commercial ou par son outil de suggestion de mot clé, dépasse souvent de loin la simple mise en ligne des publicités élaborées par des tiers. Dans ces cas là, Google ne devrait donc pas être considéré comme un simple hébergeur et serait civilement responsable des dommages causés.

De manière énigmatique, la Cour de justice relève dans son arrêt du 23 mars que « *Google procède à l'aide des logiciels qu'elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu'il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise* ». Cette remarque est pour le moins gênante et est sujette à discussion.

Google, par son système de « bourse aux mots » organise et classe le contenu mis en ligne, en fonction de la rémunération. Alors que pour certains, cette spécificité découle de la rémunération et ne doit pas être prise en compte<sup>112</sup>, pour d'autres le système Adwords est incompatible avec le statut d'hébergeur : « *Avec le système des liens commerciaux, par lequel Google détermine au moins l'ordre d'affichage des liens moyennant rémunération, Google sort de sa neutralité technique et de son ignorance des informations, que la directive 2000/31 pose en conditions de l'exonération de responsabilité.* »<sup>113</sup>

Dès lors, Google ne semblerait de facto pas pouvoir bénéficier du système d'hébergeur. Ceci ne va pas sans rappeler la position de l'Avocat Général qui avait préféré refuser dès le départ tout bénéfice de responsabilité allégée d'hébergeur de Google.

---

<sup>110</sup> Arnaud Bigaré, op.cit.

<sup>111</sup> CJUE, 23 mars 2010, point 116

<sup>112</sup> Vincent Pollard, *Le moteur de recherche Google et le système de publicité Google Adwords n'enfreignent pas le droit des marques*, 24 mars 2010, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)

<sup>113</sup> F. Pollaud-Dullian, préc.

En effet, il estime que l'activité d'hébergement relève ici « *d'un contexte particulier* »<sup>114</sup> qui n'est pas un service d'hébergement classique. Selon lui, la directive 2000/31 vise à créer un domaine public libre et ouvert en limitant la responsabilité des acteurs de l'Internet qui stockent et transmettent l'information de manière neutre. Tel est le cas par exemple de Google lors de son service de référencement gratuit.

Cependant, dans le cadre du service Adwords l'affichage dépend de contrats passés entre Google et l'annonceur, faisant du système Adwords un système d'information biaisé, qui ne peut donc se voir appliquer l'article 14 de la directive 2000/31.

On peut ici établir un parallèle avec l'affaire Tiscali du 14 janvier 2010. Dans cette affaire la société Tiscali permettait aux annonceurs de mettre en place sur les pages personnelles des internautes hébergées par elle, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion. La Cour de cassation a alors confirmé l'arrêt d'appel, estimant que la société Tiscali avait outre passé sa simple fonction de stockage en assurant la gestion de ces annonces.

Par quatre arrêts du 13 juillet 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé les arrêts des Cours d'appel dans les affaires « Bourse des vols », Vuitton et GIFAM, et CNRRH<sup>115</sup> car celles-ci avaient condamné Google pour contrefaçon.

Il reste maintenant à voir sur quoi s'appuiera le raisonnement des Cours d'appel pour déterminer ou non la neutralité de Google dans son système de référencement payant, les conséquences qu'elles y attacheront, ainsi que l'impact de leurs décisions sur le géant californien...

Face à ces incertitudes deux options restent possibles :

- Google serait un hébergeur sauf dans l'hypothèse où il a participé à l'élaboration de l'annonce. Il serait alors éditeur.
- D'une manière plus sévère, le rôle de Google ne serait pas passif dans la mesure où il détermine l'ordre des affichages, et donc contrôle le contenu. Il serait alors dans tous les cas considéré comme civilement responsable.

---

<sup>114</sup> CJUE, 22 septembre 2009, conclusions de l'Avocat Général P. Maduro préc, point 141

<sup>115</sup> Dans cette dernière affaire, la Cour de Cassation ne casse que partiellement l'arrêt d'appel, approuvant la condamnation pour contrefaçon de l'annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute raisonnablement attentif de déterminer si l'annonceur était ou non lié économiquement au titulaire de la marque.

### SECTION 3 : UNE SOLUTION ADAPTEE ?

---

La réponse apportée par la CJUE à ce litige vieux de sept ans, a donné en apparence satisfaction aux deux parties s'opposant.

Les titulaires de marques sont satisfaits de voir leur droit de marque garanti dès lors que l'utilisation des mots clés porte à confusion, par la mise en cause de la responsabilité de l'annonceur. En effet, les annonceurs en France avaient dans la majorité des cas été reconnus coupable de contrefaçon, mais cette solution ne faisait pas l'unanimité au sein des autres Etats de l'Union, et n'avait pas été suivie par l'Avocat Général.

Pierre Godé, vice-président du groupe français LVMH, commente d'ailleurs « *Cela simplifie considérablement la poursuite des agissements (...) les annonceurs vont réfléchir à deux fois avant d'acheter nos marques* ». <sup>116</sup>

Google, quant à lui ne voit plus sa responsabilité engagée au titre de la contrefaçon de marque et peut bénéficier de la responsabilité allégée de l'hébergeur Internet, dès lors qu'il ne prend pas part activement à la création des annonces litigieuses (la question de l'affichage étant en suspens).

A l'issue des décisions de la CJUE, ce dernier a d'ailleurs approuvé la décision de la Cour et annoncé sur son blog officiel « *Nous travaillons en collaboration avec les marques pour mieux identifier et nous attaquer aux contrefacteurs* ». <sup>117</sup>

Au lendemain de la décision, la position de la CJUE semblait donc satisfaire les deux camps. On ne peut que remarquer que cette solution vient s'aligner avec celle mise en place aux Etats-Unis, où Google semble demeurer invaincu (sous-section 1). D'autre part, force est de constater le changement de comportement de Google dans sa politique de réservation de mots clés, qui n'emportera certainement pas les faveurs des titulaires de marques (sous-section 2).

---

<sup>116</sup> In Sophie Estienne, *Contrefaçon et publicité en ligne: l'usage des marques clarifié en Europe*, 23 mars 2010, disponible sur [afp.com](http://afp.com)

<sup>117</sup> In Sophie Estienne, op.cit.

## SOUS-SECTION 1 : LA SOLUTION EUROPEENNE, UNE SOLUTION PROCHE DE CELLE ADOPTEE AUX ETATS-UNIS

---

Par ces arrêts, L'Union Européenne applique a priori une position unanime sur la question du référencement payant. Bien que le droit européen se différencie fortement du droit Américain des marques, la position de la Cour de justice dans les affaires Google n'est au final pas si éloignée de celle des juridictions américaines qui tendent à exonérer le moteur de recherche de toute responsabilité en matière de mots clés contrefaisants, selon un raisonnement différent. Ainsi Google voit son modèle économique sauvegardé au niveau mondial.

Aux Etats-Unis, la jurisprudence concernant les mots clés a connu elle aussi de multiples rebondissements. Cependant, au vu des dernières décisions, bien que la notion de contrefaçon de marque française et la notion de « *trademark infringement* » soient assez différentes, les Etats-Unis semblent se rapprocher de la position de la CJUE.

De plus, il est à noter qu'aux Etats-Unis, les procès sont beaucoup plus onéreux qu'en Europe, et que nombres d'actions ont été abandonnées face à une issue incertaine comme dernièrement l'affaire Rescucom<sup>118</sup>, la plus ancienne affaire portée devant les tribunaux américains ou encore l'affaire American Blinds<sup>119</sup>. Comme le souligne ironiquement Eric Goldman « *Note to future plaintiffs: if you're going to threaten Google \$20B/year, chances are pretty good that they have the resources to outlast you* »<sup>120</sup>.

Le droit des marques américain est régi par le Laham Act <sup>121</sup>selon lequel seul l'usage de la marque d'un tiers, sans son autorisation, dans le commerce (« use in commerce ») entraînant un risque de confusion est condamnable. Deux critères clés et distincts sont au cœur du droit des marques américain : il doit s'agir d'un usage dans le commerce, cet usage devant entraîner obligatoirement un risque de confusion pour être sanctionné.

L'appréciation du risque de confusion s'évalue selon un test en trois étapes (« multi-factor test »), qui globalement se définit de la manière suivante : établir le caractère distinctif de la marque contrefaite, prouver la similarité entre les marques litigieuses et les produits et services qu'elles désignent, ainsi que l'identité des réseaux de distribution. Tout comme en Europe, le public pertinent varie en fonction des produits et services concernés.

---

<sup>118</sup> Selon <http://www.linksandlaw.com/news.htm> et Eric Goldman, *Rescucom abandons its litigation against Google*, 5 mars 2010, disponible sur [http://blog.ericgoldman.org/archives/2010/03/rescucom\\_aband.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2010/03/rescucom_aband.htm)

<sup>119</sup> American blinds and Wallpaper Factory Inc v. Google Inc, C-03-5340 JF, ND Cal, 2007

<sup>120</sup> Eric Goldman, op.cit

<sup>121</sup> Titre 15, chapitre 22 du United States Code

En raison des spécificités des conflits propres à Internet, dès les premières affaires dans les années 1990 impliquant les méta-tags, ce test a été remplacé par l'approche de l'« *initial test confusion* », qui en substance permet d'apprécier si le site référencé dans les liens commerciaux est perçu par l'internaute comme légitimement associé aux produits authentiques, en prenant en compte la similarité des produits et services et des marques.

Concernant la notion de « *use in commerce* » similaire à la notion d'usage dans la vie des affaires de la marque comme mot clé, ayant fait débat jusqu'aux arrêts de la Cour de justice, la position américaine fut également contradictoire.

Dans les premières affaires, notamment *American Blinds*<sup>122</sup>, les juges américains considérèrent que l'usage des marques par les moteurs de recherches constituait un usage dans la vie des affaires. Néanmoins, cette position n'a pas été suivie dans toutes les affaires, notamment la décision *ZOCOR*<sup>123</sup>, où les juges ont considéré que la simple réservation du mot clé n'est pas visible par le consommateur et ne constitue donc pas un usage dans le commerce.

En outre, quand bien même les juges américains semblent facilement admettre que l'usage d'une marque à titre de mot clé est constitutif d'un usage dans le commerce, l'évaluation du risque de confusion apparaît quand à elle comme une notion faisant obstacle à toute condamnation des moteurs de recherches.

En effet, les juges semblent attacher beaucoup d'importance à la page de résultats et aux nombres de liens sponsorisés pour évaluer concrètement le risque de confusion. C'est ainsi que dans l'affaire *Jurin contre Google*<sup>124</sup>, opposant la société Jurin au moteur de recherche pour l'utilisation à titre de mot clé de la marque Styrotim, les juges déboutèrent la société demandeuse estimant, que même en admettant que les liens commerciaux puissent créer un risque de confusion, il est difficile de croire que lorsque la page de résultat affiche un certain nombre de liens sponsorisés, que chacun d'entre eux offrent des produits authentiques.

Cette même position a été récemment suivie dans l'affaire *Rosetta Stone*<sup>125</sup>, opposant une société de logiciels et le célèbre moteur de recherche au sujet de la réservation de mots clés reproduisant la marque Rosetta Stone. Les avocats de Google ont d'ailleurs déclaré suite au rejet de la plainte que « *les utilisateurs du moteur de recherche tirent profit de la possibilité de choisir au sein d'une offre variée d'annonceurs et (...) qu'aucune preuve ne démontre que l'usage légitime des marques à titre de mot-clé pour déclencher des liens commerciaux ou bien dans le*

---

<sup>122</sup> *American blinds and Wallpaper Factory Inc v. Google Inc*, C-03-5340 JF, ND Cal, 2007

<sup>123</sup> *Merck & Co v. Mediplan Health Consulting*, 2006, WL 800756, SDNY, 2006

<sup>124</sup> *Jurin v. Google Inc*, 2010, US Dist. LEXIS 18208 E.D. Cal., 2010

<sup>125</sup> *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 1:09-cv-00736-GBL-JFA, 2009

*corps même des annonces entraîne un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs* »<sup>126</sup>. Ainsi, les moteurs de recherches semblent, tout comme en Europe, à l'abri du chef de contrefaçon, à moins d'apporter la preuve d'un risque de confusion.

L'impact des arrêts de la CJUE sur les affaires américaines, pourra sans aucun doute être apprécié pleinement par la nouvelle affaire portée devant le juge Texan FLOWBEE v. Google<sup>127</sup>.

## SOUS-SECTION 2 IMPACT DE CETTE SOLUTION SUR LA STRATEGIE DE GOOGLE

---

Alors que certains préconisaient que la solution de la CJUE ressouderait les titulaires de marques à agir de manière préventive, Google, en changeant sa politique relative aux marques en Europe suite aux arrêts de la CJUE, a pour le moins pris au dépourvu ces derniers.

Auparavant, les titulaires de marques pouvaient empêcher l'utilisation de leurs noms en contactant Google et bloquer leur utilisation de manière totale ou partielle afin de préserver leurs droits en amont.

Or, le 4 août dernier Google a mis à jour sa politique relative aux marques au sein de l'Union Européenne et dans la zone de l'AELE (Association Européenne de libre échange), qui rentrera en vigueur à la mi-septembre.

En vertu de ces nouvelles règles, Google autorise tout annonceur à réserver n'importe quel mot clé, même si ceux-ci étaient réservés jusque là par les titulaires des marques. Toutefois, Google précise dans son communiqué de presse que les annonceurs non autorisés ne pourront pas utiliser une marque préalablement identifiée par son titulaire dans le corps de l'annonce si celle-ci porte à confusion. Le titulaire d'une marque pourra saisir Google pour lui demander de retirer l'annonce litigieuse. Après une enquête « limitée », si le risque de confusion est avéré, Google retirera l'annonce.

En refusant de procéder à un quelconque contrôle a priori dans le choix des mots clés, Google semble donc se conforter dans son rôle d'hébergeur au moment de la réservation. Ne contrôlant le texte des annonces qu'a posteriori, ce dernier agit bien comme un hébergeur.

Nonobstant, Eric Goldman<sup>128</sup> soulève à juste titre que cette notion de risque de confusion à évaluer par une enquête de Google ne sera pas des plus faciles à appréhender et ce dernier va

---

<sup>126</sup> In Bertrand Pautrot, *Victoire de Google dans l'affaire Rosetta Stone*, 5 mai 2010, disponible sur [weblawmark.blogspot.com](http://weblawmark.blogspot.com)

<sup>127</sup> Flowbee International Inc. v. Google Inc, 4 10 -cv-00668-LB (S.D. TEX. FEB.8. 2010)

<sup>128</sup> Eric Goldman, *Google liberalizes its European Trademark Policy*, le 6 août 2010; disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)

devoir déterminer ses propres critères d'évaluation. En outre, il ne bénéficiera de la responsabilité alléguée que s'il agit promptement suite à la connaissance des actes illicites et ne devra donc pas négliger la plainte des titulaires de marques.

Cette politique vient s'aligner avec celle déjà mise en place aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en Irlande. Google avait actualisé sa politique de la sorte aux Etats-Unis l'an dernier, ceci ayant entraîné paradoxalement une recrudescence des affaires à son encontre. La situation sera-t-elle la même en Europe ? On peut légitimement en douter, face au succès de Google en France et aux renvois devant les Cours d'appel des affaires.

Cependant, le régime Européen ne sera pas totalement uniformisé. En effet, comme l'annonce le célèbre moteur de recherche, le Royaume-Uni et l'Irlande auront pour leur part leur propre régime. Les vendeurs, revendeurs de pièces détachées ou d'accessoires compatibles ainsi que les sites d'information pourront utiliser une marque d'un tiers (peu importe le risque de confusion) par son titulaire dans le texte de leur lien publicitaire. Cette politique semble faire écho avec l'arrêt du 8 juillet<sup>129</sup> dernier mettant en lumière les conditions de légitimes de réservation d'un mot clé protégé.

Le droit des marques étant harmonisé au sein de l'Union Européenne, comme l'avait d'ailleurs souligné le juge anglais Jones dans l'affaire Interflora International, on peut légitimement s'interroger sur le manque d'uniformité de la politique de Google au sein de l'Union Européenne. La Cour de justice, pourra à l'occasion de sa décision dans cette affaire, rappeler ce dernier point aux sociétés Google.

On peut se douter d'un changement dans la stratégie défensive des titulaires de marques : signaler leurs marques pour éviter à tout le moins leur utilisation dans le texte des annonces publicitaires en cas de risque de confusion, et la mise en place d'une veille sur leur droits de marques dans le système de référencement payant.

En cas de risque de confusion sur l'origine des produits ou services, ces derniers devront alors le signaler à Google qui devra les retirer promptement et faire cesser le dommage, s'il ne veut pas voir sa responsabilité engagée du fait qu'il avait connaissance du caractère illicite des données.

Cette nouvelle politique, résultat direct des affaires Adwords traitées par la CJUE, implique un travail supplémentaire de surveillance des titulaires de marques, qui ne sera certainement pas bien accueilli par ces derniers. De plus, seul l'annonceur étant responsable de la contrefaçon, la question de sa solvabilité risque de compromettre le résultat des actions en justice.

---

<sup>129</sup> CJUE, 8 juillet 2010 préc.

## CONCLUSION

---

Comme le dénote Christophe Roquilly,<sup>130</sup> il semble que Google a appréhendé le risque juridique au moment où les litiges sont apparus, adaptant sa politique par rapport aux marques en fonction des condamnations prononcées à son égard.

Par ses arrêts « Adwords », la CJUE a en apparence mis fin aux contradictions régnant sur le territoire européen au sujet de la responsabilité de l'annonceur et du moteur de recherche.

Petite victoire pour les titulaires de marques, elle leur permet de voir leurs droits de marques respectés sur Internet en leur permettant de poursuivre les annonceurs, peu solvables par rapport au géant californien.

Cette décision va-t-elle freiner la réservation de mots clés correspondant à des marques comme le préconise Pierre Godé<sup>131</sup> ? Ou au contraire va-t-elle donner lieu à une recrudescence des affaires Adwords, maintenant que le succès des titulaires de marques est assuré ?

Une victoire en demi-teinte aussi pour Google qui se voit exonéré du chef de contrefaçon. Mais la question reste entière sur le régime qui lui est applicable.

Pourrait-il bénéficier du statut d'hébergeur ? Quel impact accorder à son outil de suggestion ou encore à la hiérarchisation des résultats ? M. Maduro, en considérant le service de Google trop « particulier » pour lui voir accorder le bénéfice de l'article 14 de la directive 2000/ 31 n'avait-il pas une vision plus prudente et réaliste juridiquement ?

En changeant de politique, refusant tout contrôle a priori au moment de la réservation, Google semble vouloir s'assurer de se voir accorder le bénéfice de la responsabilité civile allégée de l'hébergeur Internet, dans le cadre des prochaines actions à son encontre.

Cependant, seules les cours nationales apporteront une réponse et on peut déjà se douter de possibles divergences entre juridictions ainsi qu'entre Etats sur la question du classement des annonces.

Pour le moment, celui-ci ne peut que se féliciter de pouvoir enfin adopter une même politique à ce sujet en Europe et aux Etats-Unis.

---

<sup>130</sup> C. Roquilly, *op.cit*, p7 et suiv.

<sup>131</sup> In Sophie Estienne, *op.cit*.

## TABLE DES MATIERES

---

Introduction.....	2
<b>PARTIE 1 - Le Référencement payant : une atteinte possible au droit de marque, mais par qui ?</b> .....	6
Section 1. La position majoritaire française : une cotitularité du moteur de recherche et de l'annonceur.....	7
Sous-section 1 : Les conditions générales d'atteinte au droit de marque.....	7
A/ Les fonctions de la marque.....	8
B/ Reconnaissance des atteintes au droit de marque.....	8
Sous-section 2 : un acte de contrefaçon commis par le moteur de recherche.....	9
A/ La mise en place d'un régime de responsabilité du moteur de recherche.....	9
B/ Un manque d'homogénéité sur les critères constitutifs de contrefaçon.....	11
C/ Les devoirs et obligations de Google posés par la jurisprudence française.....	14
Sous-section 3: Un acte constitutif de contrefaçon commis de concert par l'annonceur.....	17
Section 2 : Un manque d'homogénéité au sein de la jurisprudence française et européenne....	19
Sous-section1 : les contre-courants de la jurisprudence française.....	19
A/ Exonération du chef de contrefaçon mais responsabilité pour faute du fournisseur de liens promotionnels.....	20
B/ Débat sur la qualification de l'acteur.....	21
Sous-section 2 : Un manque d'homogénéité partagée au sein de l'Union européenne.....	24
<b>PARTIE 2 : le référencement payant : une atteinte au droit de marque du fait de l'annonceur, une solution adaptée ?</b> .....	27
Section 1 : La « pratique des mots clés » : un usage contrefaisant du fait de l'annonceur.....	29
Sous-section 1 : la réservation du mot clé par l'annonceur : un usage à titre de marque pouvant porter atteinte aux fonctions de la marque.....	29
A/ Retour sur la position de l'Avocat Général.....	29
B/ L'approche de la CJUE.....	30
1. La réservation du mot clé par l'annonceur : un usage dans la vie des affaires.....	30
2. La réservation du mot clé par l'annonceur : un usage compromettant les fonctions de la marque.....	31
Sous-Section 2 : Les cas légitimes de réservation de la marque d'un tiers.....	32
A. La théorie de l'épuisement des droits.....	33
B. Application de cette théorie aux publicités par mots clés.....	34
Section 2 : Le régime spécifique de responsabilité applicable au prestataire de liens commerciaux.....	36
Sous-section 1 : L'absence de contrefaçon du fournisseur de service de liens publicitaires. 36	
A/ Retour sur la position de l'Avocat Général.....	37
B/ L'approche de la CJUE.....	38
Sous-section 2 : Un possible régime de responsabilité exorbitant du moteur de recherche. 39	

A/ le système Adwords : un système compatible avec la notion d'hébergeur .....	40
B/ Une solution semée d'embûches .....	41
Section 3 : Une solution adaptée ? .....	43
Sous-section 1 : La solution Européenne, une solution proche de celle adoptée aux Etats-Unis .....	44
Sous-section 2 Impact de cette solution sur la stratégie de Google .....	46
Conclusion.....	49

## BIBLIOGRAPHIE

---

- **Ouvrages :**

- V. Fauchoux- P. Deprez, préface J.M Bruguière, *Le Droit de l'Internet*, Litec professionnel, 1<sup>ère</sup> édition, 2009
- C. Feral-Schul, *Cyberdroit, le Droit à l'Epreuve de l'Internet*, 4<sup>ème</sup> édition, Dalloz, 2006
- J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, tome 1, L.G.D.J, 2<sup>ème</sup> édition, 2009, p. 276
- Strowel Alain, Triaille Pierre, *Google et les nouveaux services en ligne : impact sur l'économie du contenu et des questions de propriété intellectuelle*, Larcier, édition 2008
- P. Le Tournau, *Contrats Informatiques et Electroniques*, 5<sup>ème</sup> édition, 2008, Dalloz

- **Mémoire**

- R. Sammut, *Référencement payant sur Internet et droit de marques*, sous la direction de M. Strudel, 2005

- **Articles, notes et observations**

- A. Bouvel, *Référencement payant et contrefaçon de marque : le principe de spécialité est-il en cause ?*, avril 2007, disponible sur [www.irpi.ccip.fr](http://www.irpi.ccip.fr)
- L. Costes, *Liens commerciaux et marque notoire : condamnation de la société Google France*, RLDI 2008/34, n°1136
- C. Feral-Schuhl, *Fournisseurs de liens commerciaux, une jurisprudence encore indécise...*, RLDI 2008/36, n°1119
- F. Glaize, *Liens publicitaires : suggérer est-ce contrefaire ?*, RLDI 2008/36, n°1120
- C. Manara, *Non responsabilité d'un moteur de recherche qui insère un avertissement dans ses résultats*, Dalloz, 2008, p. 609
- C. Manara, *Référencement et droit d'auteur*, Propriétés intellectuelles, avril 2006, n°19

- 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, RLDI, 2007/31, n°1026
- S. Matakovic, Quel statut pour Google ?, RLDI 2008/35, n°1163
- F. Pollaud-Dulian, L'emploi des marques d'autrui dans un système de référencement commercial sur internet, Propriétés Intellectuelles, juillet 2010, n° 36, p823 à 832
- C. Roquilly, « Google it » ou la confrontation d'une stratégie d'innovation et d'un business model avec le droit de la propriété intellectuelle, Gazette du Palais, 18 et 19 juin 2010, p7 et suiv.
- A. Szkopinski, La rémunération par la publicité n'est pas exclusive de la qualification d'hébergeur, 8 juillet 2010, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)
- E. Tardieu Guigues, L'utilisation de la marque d'un tiers dans des mots clés sur un moteur de recherche ne porte pas atteinte au droit de marque (sous certaines conditions), RLDI, 2008/31, n°1128
- E. Tardieu-Guigues, Liens commerciaux, contrefaçon ou non ? A la recherche d'une solution convaincante..., RLDI, 2008/36, n° 1194
- L. Thoumyre, Précisions contrastées sur trois notions clés relatives à la responsabilité des hébergeurs, RLDI, 2008/35, n°1164
- L. Thoumyre, Impact de l'arrêt Google Adwords de la CJUE sur la responsabilité des services 2.0., 26 mars 2010, disponible sur [juriscom.net](http://juriscom.net)
- M. Vivant, A la recherche des moteurs de recherches, CCE, avril 2001

#### **Notes et observations :**

- A. Bigaré, Position tardive et décevante de la CJUE concernant le service Adwords de Google, 29 mars 2010, disponible sur [www.hipe.fr](http://www.hipe.fr)
- C. Claviez, Google Adwords : la contrefaçon de liens commerciaux soumise à la CJCE par la Cour de cassation, disponible sur [legalbiznext.com](http://legalbiznext.com)
- C. Claviez, Google peut continuer à vendre des noms de marques comme mots clés. Epilogue de la saga des liens commerciaux : la CJCE met un coup d'arrêt à la jurisprudence française condamnant des prestataires proposant des marques notoires comme liens commerciaux, 24 mars 2010, disponible sur [www.legalbiznext.com](http://www.legalbiznext.com)

- N. Dreyfus, *Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l'Avocat Général Maduro, 25 septembre 2009*, disponible sur dreyfus.blog.fr
- N. Dreyfus, *Google libéralise le système Adwords : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n'est plus disponible*, 11 août 2010, disponible sur dreyfus.blog.fr
- R. Hardouin, *Du copulatif au passif ou comment la conjonction « et » ajoute une condition pour jouir du régime de l'hébergeur*, disponible sur juriscom.net
- A. Kuntz, *Pour Google, les marques sont des mots-clés comme les autres*, 6 août 2008, disponible sur voxpi.info
- C. Manara, *Tu m'cherches ? La société Google condamnée pour contrefaçon de marques dans les liens publicitaires*, 28 octobre 2003, disponible sur juriscom.net
- N. Dreyfus, *Google contre les marques : confirmation de condamnation pour contrefaçon*, 1<sup>er</sup> juin 2006, disponible sur mailclub.info
- S. Estienne, *Contrefaçon et publicité en ligne: l'usage des marques clarifié en Europe*, 23 mars 2010, disponible sur afp.com
- C. Manara et F. Glaize, *Adwords : la Cour de Cassation en touche un mot à la CJCE*, 24 mai 2008, disponible sur juriscom.net
- B. Pautrot, *Victoire de Google dans l'affaire Rosetta Stone*, 5 mai 2010, disponible sur weblawmark.blogspot.com
- V. Pollard, *Le moteur de recherche Google et le système de publicité Adwords n'enfreignent pas le droit des marques*, 24 mars 2010, disponible sur juriscom.net
- R. Riester, *Google modifie son règlement Adwords en matière de marques*, 11 mai 2009, disponible sur voxpi.info
- S. Rouja, *Arrêts Vuitton, Bourse des Vols, Eurochallenges, GIFAM, la Cour de cassation tire les conséquences de l'arrêt de la CJUE*, 15 juillet 2010, disponible sur juriscom.net
- L. Thoumyre, *Cass civ 1, 14 janvier 2010 : l'hébergement 2.0 cassé ? pas encore !*, 17 janvier 2010, juriscom.net
- E. Werry, *Google Adwords : la cour européenne de justice a tranché. Google s'en sort plutôt bien, 23 mars 2010*, disponible sur droit-technologie.org

- **Articles étrangers :**

- M. Schubert, *From Biblical Questions To Delphian Confusion: The ECJ's Decision On Google France C-236/08*, le 6 avril 2010, disponible sur <http://austrotrabant.wordpress.com/>
- Eric Goldman, *Google liberalizes is European Trademark Policy*, le 6 août 2010; disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- Eric Goldman, *Google gets complete win in Rosetta Stone Case*, le 4 avril 2010; disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- Eric Goldman, *Another trademark owner apparently gives up lawsuit against Google*, le 7 juin 2010, disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- Eric Goldman, *Google gets favourable ECJ opinion, but will it prove to be a hollow victory?*, 23 mars 2010, disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- Eric Goldman *Rescuecom abandons its litigation against Google*, 5 mars 2010, disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- Eric Goldman, *Flowbee, latest trademark owner to sue Google*, 19 août 2009, disponible sur [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)

**Sites internet :**

- [blog.ericgoldman.org](http://blog.ericgoldman.org)
- [dreyfus.blog.fr](http://dreyfus.blog.fr)
- [juriscom.net](http://juriscom.net)
- [legalbiznext.com](http://legalbiznext.com)
- [linksandlaw.com](http://linksandlaw.com)
- [numerama.com](http://numerama.com)
- [pmdm.com](http://pmdm.com)
- [voxi.org](http://voxi.org)
- [webmark.blogspot.com](http://webmark.blogspot.com)

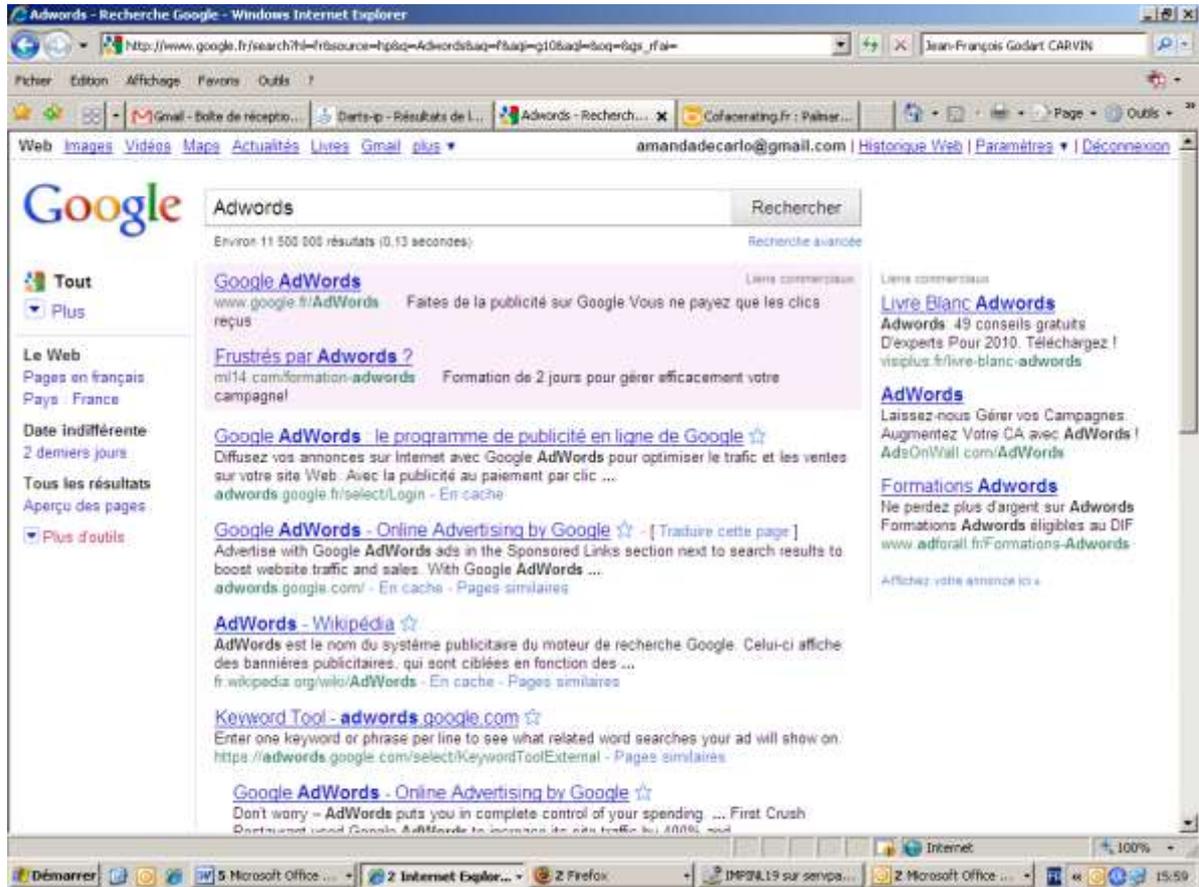
# **Annexes**

**Annexe 1 : Page de résultats sur Google**

**Annexe 2 : Liste des affaires portées devant le CJUE sur questions préjudicielles**

**Annexe 3 : CJUE, 23 mars 2010**, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, Google France et Google Inc / Louis Vuitton Malettier SA, Google France / Stés Viaticum et Luteciel, Google France /CNRRH et Pierre Alexis T

## ANNEXE 1 : Page de résultats sur Google



## **Annexe 2 : Liste des affaires portées devant le CJUE sur questions préjudicielles**

### France :

- Affaire C-236/08, Google France / Louis Vuitton Malletier
- Affaire C-237/08 Google France/ Viaticum et Luteciel
- Affaire C-238/08 Google France / CNRRH

Ces affaires ont été jointes et ont donné lieu à l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010

### Autriche :

- Affaire C-278/08 Die BergSpetchte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller / Günter Guni and trekking.at Reisen GmbH

### Pays-Bas :

- Affaire C-558/08 Portakabin Ltd/ Primakabin BV

### Allemagne :

- Affaire C- 91/09 Eis. De GmbH / BBY Vertreibsgesellschaft mbH

### Royaume-Uni :

- Affaire Interflora, Inc. Interflora British Unit / Marks and Spencer PLC Flowers Direct Online Limited

- **ANNEXE 3**

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 mars 2010 (\*)

«Marques – Internet – Moteur de recherche – Publicité à partir de mots clés (‘keyword advertising’) – Affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d’imitation – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 9 – Responsabilité de l’opérateur du moteur de recherche – Directive 2000/31/CE (‘directive sur le commerce électronique’)»

Dans les affaires jointes C-236/08 à C-238/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 20 mai 2008, parvenues à la Cour le 3 juin 2008, dans les procédures

**Google France SARL,**

**Google Inc.**

contre

**Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),**

et

**Google France SARL**

contre

**Viaticum SA,**

**Luteciel SARL (C-237/08),**

et

**Google France SARL**

contre

**Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,**

**Pierre-Alexis Thonet,**

**Bruno Raboin,**

**Tiger SARL (C-238/08),**

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et E. Levits, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et J.-J. Kassel, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 mars 2009,

considérant les observations présentées:

- pour Google France SARL et Google Inc., par M<sup>es</sup> A. Néri et S. Proust, avocats, ainsi que par M. G. Hobbs, QC,
- pour Louis Vuitton Malletier SA, par M<sup>e</sup> P. de Candé, avocat,
- pour Viaticum SA et Luteciel SARL, par M<sup>e</sup> C. Fabre, avocat,
- pour le Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et M. Thonet, par M<sup>es</sup> L. Boré et P. Buisson, avocats,
- pour Tiger SARL, par M<sup>e</sup> O. de Nervo, avocat,
- pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Krämer, en qualité d'agent.

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 septembre 2009,

rend le présent

### **Arrêt**

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l'affaire C-236/08, les sociétés Google France SARL et Google Inc. (ci-après individuellement ou

ensemble «Google») à la société Louis Vuitton Malletier SA (ci-après «Vuitton»), et, dans les affaires C-237/08 et C-238/08, Google aux sociétés Viaticum SA (ci-après «Viaticum»), Luteciel SARL (ci-après «Luteciel»), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (ci-après «CNRRH») et Tiger SARL (ci-après «Tiger»), ainsi qu'à deux particuliers, MM. Thonet et Raboin, à propos de l'affichage sur Internet de liens promotionnels à partir de mots clés correspondant à des marques.

## I – Le cadre juridique

### A – La directive 89/104

3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) 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 des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre 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.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

[...]»

4 L'article 6 de la directive 89/104, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) 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;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

[...]»

5 L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait dans sa version initiale:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

6 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de cet accord, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

7 La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

#### *B – Le règlement n° 40/94*

8 L'article 9 du règlement n° 40/94, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», dispose:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

[...]

9 L'article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire», dispose:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom ou de son adresse;

b) 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;

c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

10 L'article 13 du même règlement, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque communautaire», énonce:

«1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

11 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

### *C – La directive 2000/31*

12 Le vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31 énonce:

«Les communications commerciales sont essentielles pour le financement des services de la société de l'information et le développement d'une large variété de nouveaux services gratuits. Dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions, les communications commerciales [...] doivent respecter un certain nombre d'obligations relatives à la transparence. [...]»

13 Les quarantième à quarante-sixième considérants de la directive 2000/31 sont libellés comme suit:

«(40) Les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité des prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers [...]. Les prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d'agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La présente directive doit constituer la base adéquate pour l'élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l'accès à celles-ci impossible. [...]

(41) La présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises.

(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d'améliorer l'efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

(43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations pour le ‘simple transport’ et pour la forme de stockage dite ‘caching’ lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. [...]

(44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec l’un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de ‘simple transport’ ou de ‘caching’ et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d’activité.

(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. [...]

(46) Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le prestataire d’un service de la société de l’information consistant dans le stockage d’informations doit, dès qu’il prend effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite des activités, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre l’accès à celles-ci impossible. [...]

14 L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les «services de la société de l’information» par référence à l’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18), comme visant:

«tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services».

15 L’article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, de la directive 98/34, dans sa version telle que modifiée par la directive 98/48, poursuit ainsi:

«[...]

Aux fins de la présente définition, on entend par:

– les termes ‘à distance’: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

– ‘par voie électronique’: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement [...] et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

– ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

[...]»

16 L'article 6 de la directive 2000/31 énonce:

«Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information [...] répondent au moins aux conditions suivantes:

[...]

b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;

[...]»

17 Le chapitre II de la directive 2000/31 comporte une section 4, intitulée «Responsabilité des prestataires intermédiaires», qui réunit les articles 12 à 15.

18 L'article 12 de la directive 2000/31, intitulé «Simple transport ('Mere conduit')», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

- a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
- b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission

et

- c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.»

19 L'article 13 de la même directive, intitulé «Forme de stockage dite 'caching'», énonce:

«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but

de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

- a) le prestataire ne modifie pas l'information;
- b) le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;
- c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
- d) le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information

et

- e) le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.»

20 L'article 14 de la directive 2000/31, intitulé «Hébergement», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

- a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

ou

- b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.»

21 L'article 15 de la directive 2000/31, intitulé «Absence d'obligation générale en matière de surveillance», prévoit:

«1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.»

## **II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles**

### *A – Le service de référencement «AdWords»*

22 Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsqu'un internaute effectue une recherche à partir d'un ou de plusieurs mots, le moteur de recherche va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre à ces mots par ordre décroissant de pertinence. Il s'agit des résultats dits «naturels» de la recherche.

23 Par ailleurs, Google propose un service de référencement payant dénommé «AdWords». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique «liens commerciaux», qui est affichée soit en partie droite de l'écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l'écran, au-dessus desdits résultats.

24 Ledit lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l'annonce affichée dans la rubrique susvisée.

25 Une rémunération du service de référencement est due par l'annonceur pour chaque clic sur le lien promotionnel. Cette rémunération est calculée en fonction, notamment, du «prix maximal par clic» que l'annonceur a, lors de la conclusion du contrat de service de référencement avec Google, déclaré être prêt à payer, ainsi que du nombre de clics sur ledit lien par les internautes.

26 Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot clé. L'ordre d'affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que de la qualité de l'annonce telle qu'évaluée par Google. L'annonceur peut à tout moment améliorer sa place dans l'ordre d'affichage en fixant un prix maximal par clic plus élevé ou en essayant d'améliorer la qualité de son annonce.

27 Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection de mots clés et la création d'annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots clés, rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.

#### *B – L'affaire C-236/08*

28 Vuitton, qui commercialise notamment des sacs de luxe et d'autres produits de maroquinerie, est titulaire de la marque communautaire «Vuitton» et des marques nationales françaises «Louis Vuitton» et «LV». Il est constant que ces marques sont renommées.

29 Au début de l'année 2003, Vuitton a fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant ses marques faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites proposant des imitations de produits de Vuitton. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulement des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces mots clés associés à des expressions évoquant l'imitation, telles que «imitation» et «copie».

30 Vuitton a assigné Google afin de voir constater, notamment, que celle-ci avait porté atteinte à ses marques.

31 Google a été condamnée pour contrefaçon des marques de Vuitton par jugement du 4 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris puis, en appel, par arrêt du 28 juin 2006 de la cour d'appel de Paris. Elle a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.

32 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] et 9, paragraphe 1, sous a) et b), du [règlement n° 40/94] doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est habilité à interdire?

2) Dans l'hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s'opposer à un tel usage, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive [89/104], et de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement [n° 40/94]?

3) Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il n'ait été informé par le titulaire de la marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur?»

#### *C – L'affaire C-237/08*

33 Viaticum est titulaire des marques françaises «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» et «BDV», enregistrées pour des services d'organisation de voyages.

34 Luteciel exerce une activité de prestataire de services informatiques pour le compte d'agences de voyages. Elle assure l'édition et la maintenance du site Internet de Viaticum.

35 Viaticum et Luteciel ont fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie des termes constituant les marques susvisées faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites de concurrents de Viaticum. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin des mots clés correspondant auxdites marques.

36 Viaticum et Luteciel ont assigné Google. Par jugement du 13 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que Google avait commis des actes de contrefaçon de marques et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Viaticum et Luteciel. Google a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles. Celle-ci, par un arrêt du 10 mars 2005, a retenu que Google avait commis des actes de complicité de contrefaçon et a confirmé le jugement du 13 octobre 2003. Google a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.

37 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b), de la [directive 89/104] doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est habilité à interdire?

2) Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il n'ait été informé par le titulaire de la marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur?»

#### *D – L'affaire C-238/08*

38 M. Thonet est titulaire de la marque française «Eurochallenges», enregistrée notamment pour des services d'agence matrimoniale. CNRRH exerce l'activité d'agence matrimoniale. Elle est titulaire d'une licence sur la marque susvisée, concédée par M. Thonet.

39 Au cours de l'année 2003, M. Thonet et CNRRH ont fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie du terme correspondant à la marque susvisée faisait apparaître, dans la rubrique «liens commerciaux», des liens vers des sites de concurrents de CNRRH, exploités respectivement

par M. Raboin et Tiger. Il a également été établi que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin ledit terme en tant que mot clé.

40 M. Raboin, Tiger et Google ont, sur la demande de M. Thonet et de CNRRH, été condamnés pour contrefaçon de marque par jugement du 14 décembre 2004 du tribunal de grande instance de Nanterre puis, en appel, par arrêt du 23 mars 2006 de la cour d'appel de Versailles. Google a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.

41 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d'un mot clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou des services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la [directive 89/104]?

2) L'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire?

3) Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104] et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il n'ait été informé par le titulaire de la marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur?»

### **III – Sur les questions préjudicielles**

*A – Sur l'emploi de mots clés correspondant à des marques d'autrui dans le cadre d'un service de référencement sur Internet*

#### **1. Considérations liminaires**

42 Il est constant que les litiges au principal trouvent leur origine dans l'emploi, en tant que mots clés dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de signes qui correspondent à des marques, sans que les titulaires de celles-ci n'aient donné leur consentement. Lesdits mots clés ont été choisis par des clients du prestataire du service de référencement et ont été acceptés et stockés par ce dernier. Les clients en cause commercialisent des imitations des produits du titulaire de la marque (affaire C-236/08) ou sont, simplement, des concurrents de celui-ci (affaires C-237/08 et C-238/08).

43 Par ses première question dans l'affaire C-236/08, première question dans l'affaire C-237/08 ainsi que première et deuxième questions dans l'affaire C-238/08, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un tiers d'afficher ou de faire afficher, à partir d'un mot clé identique ou similaire à cette marque que ce tiers a sans le consentement dudit titulaire sélectionné ou stocké dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.

44 Les première question dans l'affaire C-236/08, première question dans l'affaire C-237/08 et deuxième question dans l'affaire C-238/08 se concentrent, à cet égard, sur le stockage d'un tel mot clé par le prestataire du service de référencement et l'organisation, par ce dernier, de l'affichage de l'annonce de son client à partir dudit mot, tandis que la première question dans l'affaire C-238/08 porte sur la sélection du signe en tant que mot clé par l'annonceur et sur l'affichage de l'annonce qui résulte, par le mécanisme du référencement, de ladite sélection.

45 Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 habilite, sous certaines conditions, les titulaires de marques à interdire aux tiers l'usage de signes identiques ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.

46 Dans les litiges au principal, l'emploi de signes correspondant à des marques en tant que mots clés a pour objet et pour effet de déclencher l'affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques sont enregistrées, à savoir, respectivement, des produits de maroquinerie, des services d'organisation de voyages et des services d'agence matrimoniale.

47 Dès lors, la Cour examinera la question visée au point 43 du présent arrêt principalement sous l'angle des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et seulement de manière incidente sous l'angle du même paragraphe 1, sous b), de ces articles, cette dernière disposition couvrant, en cas de signe identique à la marque, l'hypothèse où les produits ou les services du tiers sont seulement similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.

48 À l'issue dudit examen, il conviendra de répondre à la deuxième question dans l'affaire C-236/08, par laquelle la Cour est invitée à examiner la même problématique sous l'angle des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui concernent les droits conférés par des marques jouissant d'une renommée. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il résulte de la demande de décision préjudicielle que la législation applicable en France comporte la règle visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104. Au demeurant, la Cour a précisé que cette disposition de la directive ne doit pas être interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s'insère. Dès lors, la règle visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ne concerne non pas seulement les cas où un tiers fait usage d'un signe identique ou

similaire à une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, mais également les cas où un tel usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée (arrêts du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, points 24 à 30, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. I-2439, point 37).

2. Sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94

49 En application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, point 16; ordonnance du 19 février 2009, UDV North America, C-62/08, non encore publiée au Recueil, point 42, ainsi que arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, non encore publié au Recueil, point 58).

a) Usage dans la vie des affaires

50 L'usage du signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 40, et Céline, précité, point 17, ainsi que ordonnance UDV North America, précitée, point 44).

51 S'agissant, d'abord, de l'annonceur achetant le service de référencement et choisissant en tant que mot clé un signe identique à une marque d'autrui, il convient de constater qu'il fait un usage dudit signe au sens de cette jurisprudence.

52 En effet, du point de vue de l'annonceur, la sélection du mot clé identique à la marque a pour objet et pour effet l'affichage d'un lien promotionnel vers le site sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire, il ne saurait être contesté que l'annonceur en fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales et non dans le domaine privé.

53 S'agissant, ensuite, du prestataire du service de référencement, il est constant que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique lorsqu'il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l'affichage d'annonces à partir de ceux-ci.

54 Il est également constant que ce service n'est pas seulement fourni aux titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des imitateurs.

55 S'il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement opère «dans la vie des affaires» lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

56 À cet égard, il suffit de relever que l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans le cas du prestataire d'un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes.

57 Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré pour l'usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe. Dans la mesure où il a permis à son client de faire un tel usage, son rôle doit, le cas échéant, être examiné sous l'angle d'autres règles de droit que les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, telles que celles auxquelles fait référence le point 107 du présent arrêt.

58 Il ressort de ce qui précède que le prestataire du service de référencement ne fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions susvisées de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94.

59 Il s'ensuit que les conditions afférentes à l'usage «pour des produits ou des services» et à l'atteinte aux fonctions de la marque doivent seulement être examinées par rapport à l'usage du signe identique à la marque par l'annonceur.

b) Usage «pour des produits ou des services»

60 L'expression «pour des produits ou des services» identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, figurant aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 porte, en principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait usage du signe identique à la marque [voir arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, points 28 et 29, ainsi que du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, point 34]. Le cas échéant, elle peut également porter sur les produits ou les services d'une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit (voir ordonnance UDV North America, précitée, points 43 à 51).

61 Ainsi que la Cour l'a déjà constaté, les comportements énumérés aux articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à savoir l'apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l'offre à la vente des produits ou des services sous le signe, l'importation ou l'exportation sous le signe, et l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité, constituent des usages pour des produits ou des services (voir arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).

62 Les faits à l'origine du litige au principal dans l'affaire C-236/08 avoisinent certaines des situations décrites auxdites dispositions de la directive 89/104 et du règlement n° 40/94, à savoir l'offre des produits du tiers sous le signe identique à la marque ainsi que

l'utilisation de ce signe dans la publicité. En effet, il résulte du dossier que des signes identiques à des marques de Vuitton sont apparus dans des annonces affichées dans la rubrique «liens commerciaux».

63 En revanche, les cas visés par les affaires C-237/08 et C-238/08 sont caractérisés par l'absence, dans l'annonce du tiers, du signe identique à la marque.

64 Google soutient que, en l'absence d'une quelconque mention du signe dans l'annonce même, l'usage dudit signe en tant que mot clé ne peut être considéré comme étant fait pour des produits ou des services. Les titulaires de marques opposés à Google, ainsi que le gouvernement français, défendent la thèse inverse.

65 À cet égard, il convient de rappeler que les articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 contiennent seulement une énumération non exhaustive des types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire (arrêts Arsenal Football Club, précité, point 38; du 17 mars 2005, Gillette Company et Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, point 28, ainsi que Adam Opel, précité, point 16). Dès lors, la circonstance que le signe utilisé par le tiers à des fins publicitaires n'apparaît pas dans la publicité même ne saurait signifier à elle seule que cette utilisation est étrangère à la notion d'«usage [...] pour des produits ou des services» au sens de l'article 5 de la directive 89/104.

66 Par ailleurs, une interprétation selon laquelle seuls les usages mentionnés dans ladite énumération seraient pertinents, méconnaît la circonstance que celle-ci a été rédigée avant la pleine apparition du commerce électronique et des publicités développées dans ce cadre. Or, ce sont ces formes électroniques de commerce et de publicité qui peuvent, par l'emploi des technologies informatiques, typiquement donner lieu à des usages différents de ceux énumérés aux articles 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

67 Dans le cas du service de référencement, il est constant que l'annonceur ayant sélectionné en tant que mot clé le signe identique à une marque d'autrui, vise à ce que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque, mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur.

68 Il est clair, également, que, dans la plupart des cas, l'internaute introduisant le nom d'une marque en tant que mot de recherche vise à trouver des informations ou des offres sur les produits ou les services de cette marque. Dès lors, lorsque sont affichés, à côté ou au-dessus des résultats naturels de la recherche, des liens promotionnels vers des sites proposant des produits ou des services de concurrents du titulaire de ladite marque, l'internaute peut, s'il n'écarte pas d'emblée ces liens comme étant sans pertinence et ne les confond pas avec ceux du titulaire de la marque, percevoir lesdits liens promotionnels comme offrant une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque.

69 Dans cette situation caractérisée par le fait qu'un signe identique à une marque est sélectionné en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire, il y a usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent.

70 Il convient de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà jugé qu'un annonceur qui utilise, dans le cadre d'une publicité comparative, un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent afin d'identifier, explicitement ou implicitement, les produits ou les services offerts par ce dernier et de comparer ses propres produits ou services avec ceux-ci, fait un usage dudit signe «pour des produits ou des services» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 [voir arrêts précités O2 Holdings et O2 (UK), points 35, 36 et 42, ainsi que L'Oréal e.a., points 52 et 53].

71 Or, sans qu'il soit besoin d'examiner si la publicité sur Internet à partir de mots clés identiques à des marques de concurrents constitue ou non une forme de publicité comparative, il s'avère en tout état de cause que, à l'instar de ce qui est constaté dans la jurisprudence citée au point précédent, l'usage que l'annonceur fait du signe identique à la marque d'un concurrent pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur.

72 Par ailleurs, même dans des cas où l'annonceur ne vise pas, par son usage du signe identique à la marque en tant que mot clé, à présenter ses produits ou ses services aux internautes comme une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d'induire les internautes en erreur sur l'origine de ses produits ou de ses services, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, il y a usage «pour des produits ou des services». En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, un tel usage existe en tout état de cause lorsque le tiers utilise le signe identique à la marque de telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (arrêt Céline, précité, point 23, et ordonnance UDV North America, précitée, point 47).

73 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'emploi par l'annonceur du signe identique à la marque en tant que mot clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet relève de la notion d'usage «pour des produits ou des services» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.

74 Par la même, il s'agit d'un usage «pour des produits ou des services» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lorsque le signe faisant l'objet dudit usage est identique à une marque communautaire.

c) Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque

75 Le droit exclusif prévu aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. 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 (voir, notamment, arrêts précités Arsenal Football Club, point 51; Adam Opel, points 21 et 22, ainsi que L'Oréal e.a., point 58).

76 Il résulte de cette jurisprudence que le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à la marque, si cet usage n'est susceptible de porter atteinte à

aucune des fonctions de celle-ci (arrêts précités Arsenal Football Club, point 54, ainsi que L'Oréal e.a., point 60).

77 Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la «fonction d'indication d'origine»), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (arrêt L'Oréal e.a., précité, point 58).

78 La protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet égard, plus étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1, sous b), dont la mise en œuvre exige l'existence d'un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts précités Davidoff, point 28, ainsi que L'Oréal e.a., point 59).

79 Il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que dans l'hypothèse, visée aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, où l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de la fonction d'indication d'origine ou de l'une des autres fonctions.

80 Certes, le titulaire de la marque n'a pas le droit d'interdire un tel usage dans les hypothèses d'exception énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 89/104 et aux articles 12 et 13 du règlement n° 40/94. Toutefois, il n'est pas affirmé que l'une de ces hypothèses soit applicable en l'espèce.

81 En l'occurrence, les fonctions pertinentes à examiner sont la fonction d'indication d'origine et la fonction de publicité.

i) Atteinte à la fonction d'indication d'origine

82 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28, et du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, point 23).

83 La question de savoir s'il y a une atteinte à cette fonction de la marque lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé identique à une marque, une annonce d'un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée.

84 Il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (voir, en ce sens, arrêt Céline, précité, point 27 et jurisprudence citée).

85 En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l'annonce en question apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche par l'internaute concerné et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran, l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause. Dans ces circonstances, l'usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l'affichage de ladite annonce, est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêts Arsenal Football Club, précité, point 56, et du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 60).

86 S'agissant, toujours, de l'atteinte à la fonction d'indication d'origine, il est utile de relever que le besoin d'un affichage transparent des annonces sur Internet est souligné dans la législation de l'Union sur le commerce électronique. Eu égard aux intérêts de la loyauté des transactions et de la protection des consommateurs, évoqués au vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31, l'article 6 de cette dernière établit la règle selon laquelle la personne physique ou morale pour le compte de laquelle une communication commerciale relevant d'un service de la société de l'information est faite, doit être clairement identifiable.

87 S'il s'avère ainsi que la responsabilité d'annonceurs sur Internet peut, le cas échéant, être engagée en application de règles d'autres domaines de droit, telles que celles sur la concurrence déloyale, il n'en demeure pas moins que le prétendu usage illicite sur Internet de signes identiques ou similaires à des marques se prête à un examen sous l'angle du droit des marques. Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d'une marque précise, de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui.

88 Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine telle que décrite au point 84 du présent arrêt.

89 Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine.

90 Lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

## ii) Atteinte à la fonction de publicité

91 La vie des affaires étant caractérisée par une offre variée de produits et de services, le titulaire d'une marque peut avoir non seulement l'objectif d'indiquer, par ladite marque,

l'origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d'employer sa marque à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur.

92 Dès lors, le titulaire d'une marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à sa marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale.

93 S'agissant de l'usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la marque d'autrui en tant que mot clé aux fins de l'affichage de messages publicitaires, il est évident que cet usage est susceptible d'avoir certaines répercussions sur l'emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie commerciale de ce dernier.

94 En effet, eu égard à la place importante qu'occupe la publicité sur Internet dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrit sa propre marque en tant que mot clé auprès du fournisseur du service de référencement, afin de faire apparaître une annonce dans la rubrique «liens commerciaux». Lorsqu'il en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s'il veut obtenir que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également sélectionné sa marque en tant que mot clé. En outre, même si le titulaire de la marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant aussi sélectionné ladite marque, il n'a pas la certitude que son annonce apparaisse devant celles desdits tiers, étant donné que d'autres éléments sont également pris en compte pour déterminer l'ordre d'affichage des annonces.

95 Toutefois, ces répercussions de l'usage du signe identique à la marque par des tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque.

96 En effet, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, la situation visée par les questions préjudicielles est celle de l'affichage de liens promotionnels à la suite de l'introduction par l'internaute d'un mot de recherche correspondant à la marque sélectionnée en tant que mot clé. Il est également constant, dans ces affaires, que ces liens promotionnels sont affichés à côté ou au-dessus de la liste des résultats naturels de la recherche. Il n'est pas contesté, enfin, que l'ordre des résultats naturels découle de la pertinence des sites respectifs par rapport au mot de recherche introduit par l'internaute et que l'opérateur du moteur de recherche ne revendique aucune rémunération pour l'affichage de ces résultats.

97 Il résulte de ces éléments que, lorsque l'internaute introduit le nom d'une marque en tant que mot de recherche, le site d'accueil et promotionnel du titulaire de ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels et cela, normalement, sur l'un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage, qui est en outre gratuit, a pour conséquence que la visibilité pour l'internaute des produits ou services du titulaire de la marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce titulaire réussit ou non à faire également afficher, sur l'un des premiers rangs, une annonce dans la rubrique «liens commerciaux».

98 Eu égard à ces circonstances, il convient de conclure que l'usage d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement tel que celui en cause

dans les affaires au principal, n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction de publicité de la marque.

#### d) Conclusion

99 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux première question dans l'affaire C-236/08, première question dans l'affaire C-237/08 ainsi que première et deuxième questions dans l'affaire C-238/08, que:

– les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers;

– le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.

3. Sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

100 Par sa deuxième question dans l'affaire C-236/08, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe correspondant à une marque renommée et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, fait un usage de ce signe que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ou, lorsque ledit signe est identique à une marque communautaire renommée, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

101 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il est établi, dans cette affaire, que Google permettait aux annonceurs proposant aux internautes des imitations des produits de Vuitton de sélectionner des mots clés correspondant aux marques de Vuitton, associés à des mots clés tels que «imitation» et «copie».

102 La Cour a déjà jugé, dans le cas d'offre à la vente d'imitations, que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (arrêt L'Oréal e.a., précité, point 49).

103 Cette jurisprudence est pertinente dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant l'usage de signes identiques à des marques renommées telles que «Louis Vuitton» ou «Vuitton», des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques.

104 S'agissant, toutefois, de la question de savoir si le prestataire d'un service de référencement fait lui-même, lorsqu'il stocke ces signes, associés à des termes tels que «imitation» et «copie», en tant que mots clés et permet l'affichage d'annonces à partir de ceux-ci, un usage que le titulaire desdites marques est habilité à interdire, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été indiqué aux points 55 à 57 du présent arrêt, que ces actes du prestataire ne constituent pas un usage au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.

105 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question posée dans l'affaire C-236/08 que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque renommée et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

#### *B – Sur la responsabilité du prestataire du service de référencement*

106 Par sa troisième question dans l'affaire C-236/08, sa seconde question dans l'affaire C-237/08 et sa troisième question dans l'affaire C-238/08, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu'un service de référencement sur Internet constitue un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par l'annonceur, de sorte que ces données fassent l'objet d'un «hébergement» au sens de cet article et que, partant, la responsabilité du prestataire du service de référencement ne peut être recherchée avant qu'il n'ait été informé du comportement illicite dudit annonceur.

107 La section 4 de la directive 2000/31 comprenant les articles 12 à 15 et portant l'intitulé «Responsabilité des prestataires intermédiaires» vise à restreindre les cas de figure dans lesquels, conformément au droit national applicable en la matière, la responsabilité des prestataires de services intermédiaires peut être engagée. C'est donc dans le cadre de ce droit national que les conditions pour constater une telle responsabilité doivent être recherchées, étant toutefois entendu que, en vertu de la section 4 de cette directive, certains cas de figure ne sauraient donner lieu à une responsabilité des prestataires de services intermédiaires. Depuis l'expiration du délai de transposition de ladite directive, les règles de droit national concernant la responsabilité de tels prestataires doivent comporter les limitations énoncées auxdits articles.

108 Vuitton, Viaticum et CNRRH soutiennent, toutefois, qu'un service de référencement tel qu'AdWords n'est pas un service de la société de l'information tel que défini auxdites dispositions de la directive 2000/31, de sorte que le prestataire d'un tel service ne saurait en aucun cas bénéficier desdites limitations de responsabilité. Google et la Commission des Communautés européennes sont de l'avis contraire.

109 La limitation de responsabilité énoncée à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 s'applique en cas de «fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service» et signifie que

le prestataire d'un tel service ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un destinataire dudit service à moins que ce prestataire, après avoir, à l'aide d'une information fournie par une personne lésée ou autrement, pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités dudit destinataire, n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

110 Ainsi qu'il a été indiqué aux points 14 et 15 du présent arrêt, le législateur a défini la notion de «service de la société de l'information» comme englobant les services qui sont prestés à distance au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d'un destinataire de services et, normalement, contre rémunération. Eu égard aux caractéristiques, résumées au point 23 du présent arrêt, du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il y a lieu d'en conclure que celui-ci réunit l'ensemble des éléments de cette définition.

111 Il ne saurait, en outre, être contesté que le prestataire d'un service de référencement transmet des informations du destinataire dudit service, à savoir l'annonceur, sur un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke, c'est-à-dire met en mémoire sur son serveur, certaines données, telles que les mots clés sélectionnés par l'annonceur, le lien promotionnel et le message commercial accompagnant celui-ci, ainsi que l'adresse du site de l'annonceur.

112 Encore faut-il, pour que le stockage effectué par le prestataire d'un service de référencement relève de l'article 14 de la directive 2000/31, que le comportement de ce prestataire se limite à celui d'un «prestataire intermédiaire» au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 de cette directive.

113 Il découle, à cet égard, du quarante-deuxième considérant de la directive 2000/31 que les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information revêt un caractère «purent technique, automatique et passif», impliquant que ledit prestataire «n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées».

114 Dès lors, afin de vérifier si la responsabilité du prestataire du service de référencement pourrait être limitée au titre de l'article 14 de la directive 2000/31, il convient d'examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke.

115 S'agissant du service de référencement en cause dans les affaires au principal, il ressort du dossier et de la description figurant aux points 23 et suivants du présent arrêt que Google procède, à l'aide des logiciels qu'elle a développés, à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu'il en résulte un affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google détermine l'ordre d'affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par les annonceurs.

116 Il y a lieu de relever que la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu'elle donne des renseignements d'ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31.

117 De même, la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur.

118 Est en revanche pertinent, dans le cadre de l'examen visé au point 114 du présent arrêt, le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l'établissement ou la sélection des mots clés.

119 C'est eu égard aux considérations qui précèdent qu'il appartient à la juridiction nationale, qui est la mieux à même de connaître les modalités concrètes de la fourniture du service dans les affaires au principal, d'apprécier si le rôle ainsi exercé par Google correspond à celui décrit au point 114 du présent arrêt.

120 Il s'ensuit qu'il convient de répondre aux troisième question dans l'affaire C-236/08, seconde question dans l'affaire C-237/08 et troisième question dans l'affaire C-238/08 que l'article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

#### **IV – Sur les dépens**

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

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

**1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.**

**2) Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.**

3) **L'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.**

Signatures