



AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES

UTILISATION D'UNE MARQUE COMME MOT-CLÉ POUR DU REFERENCEMENT SUR INTERNET : QUEL REGIME ?

Peut-on utiliser la marque d'un concurrent sans son autorisation pour être mieux référencé sur internet ? Selon le dernier état de la jurisprudence, la réponse est binaire : la marque peut être utilisée comme mot-clé via un service de référencement payant type Google Adwords, mais non sous forme de méta-tags sur les codes sources d'un site Internet.

MARQUE D'UN CONCURRENT ET ACHAT DE MOTS-CLES : UN REGIME DE LIBERTE SURVEILLEE

La réponse de la CJUE est claire : l'utilisation d'une marque dont on n'est pas propriétaire via un service de référencement type Google Adwords pour vendre des produits ou services identiques à ceux couverts par la marque n'est pas en soi illicite¹. Toutefois, cela ne signifie pas que tout est permis !

Attention à ne pas induire en erreur sur la provenance du produit...

La Cour de Justice a souligné que l'usage d'une marque comme mot-clé dans le cadre d'un service de référencement payant ne doit pas porter atteinte à l'une des fonctions de cette marque, et notamment à sa fonction d' « identification origine »². Autrement dit, l'internaute ne doit pas se méprendre sur l'origine des produits ou services en cause et bien comprendre que le site sur lequel il est redirigé est le site d'un tiers, et non celui du titulaire de la marque. Bien évidemment il ne doit pas non plus pouvoir penser qu'il achète un produit ou service de la marque utilisée comme mot clé si ce n'est pas le cas.

¹ CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08).

CJUE, 25 mars 2010, BergSpechte (C-238/08)

CJUE, 08 juillet 2010, Portakabin c/ Primakabin (C-558/08)

CJUE 22 septembre 2011, Interflora c. Marks & Spencer (C-323/09)

² A côté de cette fonction d'identification d'origine, qui demeure la fonction première essentielle, la CJUE a évoqué d'autres fonctions et en particulier les fonctions de publicité et d'investissement dont les contours sont plus incertains.



AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES

La façon dont est rédigée et présentée l'annonce est donc déterminante pour éviter d'induire l'internaute en erreur³. Les juges vont vérifier par exemple que la marque n'est pas citée dans le corps de l'annonce (à moins évidemment que les produits vendus soient des produits de cette marque)⁴. Si le site vend effectivement des produits de la marque il peut, en plus d'utiliser la marque en mot clé, en faire la promotion dans son annonce sous réserve qu'il en vende en quantité suffisante⁵.

Ces clés de lecture s'appliquent aussi si les signes reproduits sont similaires à la marque sans être strictement identiques et/ou si les produits ou services proposés sont similaires à ceux couverts par la marque⁶.

Si un risque de confusion est établi, l'annonceur pourra être attaqué sur le terrain de la contrefaçon...ainsi que de la concurrence déloyale ou parasitaire. Les juges rappellent régulièrement que « *le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas constitutif d'un acte déloyal* » et « *le simple usage de signes distinctifs d'un concurrent comme mots clefs d'une recherche dans le cadre d'un service de référencement publicitaire n'[est] pas en lui-même déloyal* ». « *Il convient alors de rechercher s'il en est résulté un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, puisque c'est à cette condition seulement qu'il pourrait être reproché (...) une concurrence déloyale* »⁷.

A noter que les actions en concurrence déloyale et parasitisme sont ouvertes indépendamment de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur le signe utilisé comme mot-clé, et donc même si le mot-clé qui a été acheté est une dénomination sociale ou un nom de domaine, et non une marque⁸.

³ « *Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'identification d'origine de cette marque. De même, 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 est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, s'il est économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu'il y a atteinte à la fonction de la marque.* » CJUE, arrêts précités Google France et Google

Pour un exemple de condamnation pour contrefaçon de marque : TGI Paris, 06 novembre 2015, n°14/03758

⁴ Exemple : TGI Paris, 05 mars 2015, Interflora c/ Florajet

⁵ S'agissant de produits authentiques les tribunaux vérifient qu'il ne s'agit pas de pratique dite de la marque d'appel ; un vendeur ne peut faire la promotion d'une marque que s'il vend des produits de cette marque dans des quantités suffisantes - CA Paris, 18 juin 2014, Robert Bosch c/ Oscaro.com, RG n°13/00459

⁶ CJUE, 08 juillet 2010, Portakabin c/ Primakabin (C-558/08)

⁷ Cour de Cassation, 29 janvier 2013, Solutions c/ Google Cobrason, n°11-21011/11-24713. Faute de circonstances caractérisant un risque de confusion, les juges doivent écarter l'existence d'une concurrence déloyale. Confirmation : Cour de Cassation, 07 juin 2016, Ami de la 2 CV c/ Der Franzose, n°14-22.744

⁸ Pour un exemple : Cour de Cassation, 07 juin 2016, Ami de la 2 CV c/ Der Franzose, 14-22.744. En l'espèce, la caractérisation de concurrence déloyale n'a pas été retenue, faute de risque de confusion.



...et à ne pas imiter une marque renommée

Il convient d'envisager le cas particulier des marques renommées. Selon la CJUE, le titulaire d'une marque renommée peut interdire l'usage de sa marque en tant que mot-clé dès lors que cet usage porte préjudice au caractère distinctif de la marque (dilution) ou à cette renommée (ternissement) ou si le tiers tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme)⁹. Autrement dit, le caractère renommé d'une marque confère une protection plus élargie et permettrait de sanctionner plus facilement cette pratique. La Cour de Justice vise notamment des imitations de produits de la marque d'origine.

On précisera toutefois que la renommée d'une marque n'est pas appréciée de la même façon par les juges communautaires et français.

METATAGS, UN REGIME DE PROHIBITION ?

Contrairement à l'achat de mots-clé via des services de référencement payants type Google Adwords, l'insertion de mots-clé dans les codes sources d'un site Internet est une technique de référencement naturel. Quelle est la position de la jurisprudence sur la question ?

La Cour d'Appel de Paris, dans une décision du 19 mars 2014, avait admis qu'une telle pratique pouvait être constitutive de contrefaçon, quand bien même le signe n'était pas visible pour l'internaute¹⁰.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans ce cas, un risque de confusion sera forcément caractérisé, puisque les encarts apparaissent alors sous les résultats naturels de la recherche, sans que le caractère publicitaire de l'annonce ne soit indiqué par un quelconque élément. C'est d'ailleurs en appliquant les « clés » de lecture de la CJUE dégagées en matière d'achats de mots-clés *Adwords*, peu de temps après les décisions rendues sur le sujet, que la Cour d'appel de Paris avait pu aboutir à cette solution¹¹.

Toutefois, certaines décisions récentes n'ont pas suivi cette solution, en estimant que la mention d'une marque dans les codes sources d'un site ne constitue pas une contrefaçon dès lors que la marque n'est pas visible de l'internaute¹². On peut s'étonner de cette solution, dès lors que le critère de visibilité n'a pas été retenu par la CJUE en matière d'achats de mots-clés.

⁹ CJUE 22 septembre 2011, *Interflora c. Marks & Spencer* (C-323/09)

¹⁰ Cour d'Appel de Paris, 19 mars 2014, *Steelnovel*, n°12/18656

¹¹ CA Paris, 22 juin 2011, n°09/00245

¹² TGI Paris, 26 février 2016, *Sapia c/ Humanis Prévoyance* ; voir aussi TGI Lyon, 17 janvier 2017, *Julia Press et M. X. c./ Decathlon*



AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES

En revanche, la pratique resterait sanctionnable sur le terrain de la concurrence déloyale au motif qu'elle constituerait une « démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la notoriété de celui dont elle utilise l'identification et caractérise un comportement fautif qui justifie la condamnation de l'auteur ». Cette solution, si elle se détache de celles retenues en matière d'achats de mots-clés (puisque la pratique est en soi illicite) nous semble pourtant plus compréhensible.

La Cour d'Appel de Paris a d'ailleurs retenu la même approche en matière de backlinks (liens retours)¹³ : « en utilisant la dénomination sociale et le nom de domaine d'une société concurrente sous la forme d'un mot-clé, utilisé de façon intense dans le cadre de création de backlinks, lors de requête de recherches naturelles, à l'effet de tromper le moteur de recherche, a provoqué de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle qui risque d'être moins visité, ainsi qu'une utilisation parasitaire de l'investissement effectué par la société Sofrigam créée antérieurement largement connue dans le marché considéré, en augmentant de façon détournée, ainsi sa visibilité »¹⁴.

La question n'est cependant pas définitivement tranchée et on espère que les juges de la Cour de Cassation, lorsqu'ils en seront saisis, permettront une clarification.

Dans l'état actuel de la jurisprudence, il convient de rester prudent sur l'achat de mots-clés reproduisant une marque, et de s'abstenir de reproduire une marque dans les codes sources de son site Internet.

Marion LECARDONNEL
Avocate IP-IT
MARCEAU AVOCATS



¹³ Les backlinks (liens retours) sont des liens hypertextes associés à des mots-clés (ancres) à plusieurs reprises permettant à l'URL inscrit dans l'hyperlien d'optimiser le référencement naturel des sites internet.

¹⁴ CA Paris, 28 mars 2014, n°13/07517