

Capsule

**Responsabilité des moteurs
de recherche en droit français :
droit des marques applicable ?**

Claire Bertheux-Scotte*

1. Rappel du contexte 219
2. L'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 2008 221

© Claire Bertheux-Scotte, 2009.
* Avocate du cabinet DS Avocats (Paris.)

Le développement d'Internet a engagé les sociétés du luxe dans un conflit ouvert avec les prestataires du Net et notamment avec les moteurs de recherche dont le plus connu est le groupe Google.

Elles lui reprochent en effet de favoriser la contrefaçon sur Internet en proposant aux annonceurs de réserver des mots clés constitués de termes reproduisant ou imitant leurs marques.

L'utilisation de ces mots clés par les annonceurs ne fait pas débat, la jurisprudence et la doctrine françaises s'accordant sur le fait qu'il y a dans cette hypothèse contrefaçon de marque, et ce à la condition bien entendu que les produits ou services proposés par l'annonceur soient identiques ou similaires à ceux visés par les marques revendiquées, ce qui est généralement le cas.

En revanche, la question de la responsabilité des moteurs de recherche divise la doctrine et la jurisprudence : doit-on les incriminer sur le fondement de la responsabilité de droit commun ou sur celui de la contrefaçon de marque ?

L'arrêt rendu le 20 mai 2008 par la Cour de Cassation dans une affaire opposant la société Louis Vuitton Malletier aux sociétés Google France et l'américaine Google permettra sans doute d'harmoniser la jurisprudence nationale rendue en la matière, la Cour ayant posé plusieurs questions préjudicielles à ce sujet à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

1. Rappel du contexte

Le système de la réservation de mots clés consiste pour le moteur de recherche à proposer aux annonceurs, dans le cadre d'un contrat de référencement payant, des termes qui permettront un renvoi sur leur propre site lorsqu'ils seront renseignés par l'internaute dans sa requête sur ledit moteur de recherche.

Or, ces mots clés peuvent être constitués de dénominations reproduisant ou imitant des marques déposées par des tiers, ce qui

ne manque pas de déclencher une réaction de leur part et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de titulaires de marques notoires et que le site de l'annonceur propose des contrefaçons.

Les sociétés du groupe Google sont ainsi régulièrement assignées devant les tribunaux français pour avoir proposé et vendu ces mots clés.

La société Google tente systématiquement de se justifier en invoquant sa qualité d'hébergeur afin de revendiquer l'application de l'article 43-8 de la Loi du 30 septembre 1986 modifié par l'article 6 al. 2 de la Loi de confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

En effet, en vertu de cet article la responsabilité de l'hébergeur n'est *a priori* pas engagée en cas d'infraction commise sur son site, et ne peut l'être que dans l'hypothèse où, l'autorité judiciaire ayant été saisie, il n'agit promptement pour empêcher l'accès au contenu incriminé.

À quelques exceptions près¹ les juges ne font pas droit à ce moyen de défense, et considèrent que la société Google engage sa responsabilité car elle ne se contente pas ainsi de se comporter en simple prestataire technique mais joue au contraire un rôle actif dans la suggestion des mots clés aux annonceurs.

En revanche, sur la question du fondement de la mise en cause des sociétés du groupe Google la jurisprudence française est divisée.

Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, à plusieurs reprises², jugé que la responsabilité civile de la société Google était engagée sur le terrain de la responsabilité de droit commun (article 1382 du Code Civil), mais qu'elle ne commettait pas d'actes de contrefaçon à défaut de proposer des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés aux dépôts des marques revendiquées, le service proposé par Google relevant d'une activité de prestataires de services de publicité.

1. TGI Strasbourg 1^{re} ch. Civ. 20 juillet 2007 (*Atrya c. Google France*).

2. 2 TGI Paris 3^e ch., 2^e sect. 8 décembre 2005 (*Kertel c. Google France*) ; TGI Paris 3^e ch., 3^e sect. 12 juillet 2006 (*GIFAM c. Google*) ; TGI PARIS 3^e ch. 13 février 2007 (*Laurent c. Google France*).

En revanche, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et la Cour d'appel de Versailles³ considèrent que la société Google, et plus généralement les moteurs de recherche, en proposant et en réservant des mots clés au profit d'annonceurs qui ne sont pas titulaires des marques constituant lesdits mots clés, commettent des actes de contrefaçon sur le fondement du Livre VII du *Code de la Propriété Intellectuelle*.

En réalité, c'est l'application du principe de spécialité qui semble poser problème dans ce type de litige opposant titulaires de marques et moteurs de recherche, soit des entités sans lien de concurrence.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le 20 mai 2008 l'arrêt de la Cour de Cassation.

2. L'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 2008

Il a été soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 mai 2006 dans une affaire opposant la société Google France et la société américaine Google à la société Louis Vuitton Malletier⁴.

La Cour d'appel a aux termes de cet arrêt condamné, *in solidum*, les sociétés Google France et l'américaine Google à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme totale de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques, ainsi que de l'atteinte portée à la dénomination sociale « Louis Vuitton Malletier » et aux noms de domaine <www.vuitton.com> et <www.louisvuitton.com>.

En premier lieu, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'argumentation des sociétés Google se prévalant des dispositions de l'article 43-8 de la Loi du 30 septembre 1986 précitée, « dès lors que leur activité dans le domaine publicitaire ne relève pas de celle offerte par les intermédiaires techniques fournisseurs d'accès, hébergeurs de sites ou prestataire de stockages visés par ces dispositions ».

3. TGI Nanterre 2^e ch., 14 décembre 2004 (*CNRRH c. Google France*) ; TGI Nanterre 1^{re} ch., 2 mars 2006 (*Meridien c. Google France*) ; Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005 (*Viatecum c. Google France*) ; Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006 (*Accor c. Overture*).

4. Les sociétés Google ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt donnant l'occasion à la Cour de Cassation de se pencher sur la question de la responsabilité du prestataire qui propose des services de réservation de mots clés constitués de marques appartenant à des tiers.

En second lieu, pour retenir des actes de contrefaçon des marques appartenant à la société Louis Vuitton Malletier, la Cour a considéré que l'acte matériel de contrefaçon, au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du *Code de la Propriété Intellectuelle* ne s'entend pas que de la mention d'une marque sur un produit ou service, mais peut résulter du simple usage et qu'il est d'ailleurs indiqué à l'article 5-3 de la Directive CEE du 21 décembre 1988 « qu'il peut notamment être interdit [...] d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ».

Puis, constatant que l'outil de suggestion de mots clés mis en œuvre par les sociétés Google, d'une part reproduit, imite et fait usage des marques de la société Louis Vuitton Malletier et d'autre part, permet l'affichage de liens commerciaux renvoyant vers des sites Internet proposant ouvertement des contrefaçons, la Cour d'appel en a conclu que la reproduction et l'usage des marques LOUIS VUITTON sont bien en relation avec les produits visés par lesdites marques et donc constitutifs d'actes de contrefaçon.

La Cour a également jugé, pour répondre à l'argument des sociétés Google France et l'américaine Google qui faisaient valoir qu'elles ne pouvaient connaître, *a priori*, le contenu des sites pour lesquels il était sollicité une réservation de mots clés, que les principes de loyauté et de libre concurrence attachés à l'exercice de toute activité commerciale imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s'assurer que son activité ne génère pas des actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique.

Il est important de noter que dans cette affaire les sites Internet apparaissant à la requête des mots clés constitués des marques de la société Louis Vuitton ne proposaient pas tous des contrefaçons. La Cour d'appel ne semble pourtant avoir raisonné qu'au regard de ces sites.

Dans le cadre du pourvoi formé par les sociétés Google, la Cour de Cassation s'est, quant à elle, demandé si ces prestataires font un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement de la Directive CEE du 21 décembre 1988.

Constatant que les sociétés Google ne faisaient pas usage des mots clés reproduisant ou imitant les marques revendiquées pour désigner *leurs propres produits* et que la jurisprudence communautaire rendue en la matière ne lui permettait pas de répondre au problème de droit posé, la Cour de Cassation a préféré interroger la Cour de justice des Communautés européennes.

Ainsi, la Cour de Cassation a posé à la Cour de Justice des Communautés Européennes les trois questions suivantes :

- 1- Les articles 5 paragraphe 1 sous a) et b) de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et l'article 9 paragraphe 1 sous a) et du Règlement n° 40/94/CEE du Conseil du 20 décembre 1993, 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 des créations 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 son titulaire est habilité à interdire ?
- 2- Dans l'hypothèse où les marques sont des marques renommées le titulaire peut-il s'opposer à un tel usage sur le fondement de l'article 5 paragraphe 2 de la directive et de l'article 9 paragraphe 1 sous c) du règlement ?
- 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 et du règlement, 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 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

Les commentateurs de cet arrêt se félicitent que la Cour de Cassation ait ainsi saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes pour trancher ces questions, et espèrent que la décision communautaire à venir permettra d'uniformiser la jurisprudence rendue en la matière par les juridictions françaises.

Toutefois, on constate à la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation que la question n'est posée que pour les services de réservation de mots clés permettant le renvoi vers des sites Internet proposant des produits contrefaisants.

Dès lors, on peut se demander si la Cour de justice des Communautés Européennes se prononcera sur la question de la respon-

sabilité des moteurs de recherche lorsque les mots clés incriminés renvoient vers des sites Internet, simplement concurrents, et qui donc ne proposent pas de produits contrefaisants.