



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

**Archive ouverte UNIGE**

<https://archive-ouverte.unige.ch>

Master

2012

Open Access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

---

## Le keyword advertising au regard du droit des marques

---

Rivara, Irène

### How to cite

RIVARA, Irène. Le keyword advertising au regard du droit des marques. Master, 2012.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:23551>

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**

**FACULTÉ DE DROIT**

Séminaire de droit de la publicité

Sous la direction des Professeurs Jacques de Werra et Christian Bovet

---

*Le keyword advertising* au regard du  
droit des marques

---

Irène Rivara

Année académique 2011-2012



# Table des matières

I.	Introduction .....	p. 1
II.	<i>Keyword advertising</i> : un état des lieux .....	p.2
	A. Publicité en ligne.....	p. 2
	B. Explications sur la base de Google AdWords .....	p.2
	C. Cas fictif.....	p.3
III.	Violation du droit des marques par l'annonceur .....	p.5
	A. Sources.....	p.5
	1. Droit européen.....	p.5
	2. Droit suisse .....	p.6
	3. Délimitations terminologiques.....	p.6
	B. Notion d'usage de la marque et perceptibilité .....	p.7
	1. Doctrine et jurisprudence suisses sur les meta-tags.....	p.7
	2. Eclaircissement de la jurisprudence européenne.....	p.9
	a. Usage dans la vie des affaires.....	p.9
	b. Usage pour des produits et services.....	p.9
	C. Atteinte à la fonction d'indication d'origine.....	p.10
	1. Internaute de référence pour déterminer le risque de confusion.....	p.10
	2. Solution européenne .....	p.11
	D. Atteinte à d'autres fonctions de la marque .....	p.12
	1. Fonction de publicité.....	p.12
	2. Fonction d'investissement.....	p.13
	E. Spécificités relatives aux marques renommées .....	p.14
	1. Définition .....	p.14
	2. Dilution .....	p.15
	3. Parasitisme .....	p.15

IV.	Violation du droit par le moteur de recherche .....	p.17
A.	Violation directe du droit des marques .....	p.17
1.	Intérêts en jeu .....	p.17
2.	<i>Contributory infringement liability</i> .....	p.18
3.	Conditions .....	p.19
a.	Analyse suisse et européenne .....	p.19
b.	Analyse américaine.....	p.20
1)	« <i>Use in commerce</i> » .....	p.21
2)	« <i>Initial interest confusion</i> » .....	p.21
B.	Responsabilité pour une atteinte commise par un annonceur.....	p.22
1.	Exonération de responsabilité .....	p.22
a.	Bases légales.....	p.22
b.	Critère de neutralité.....	p.23
c.	Arrêts subséquents.....	p.24
2.	Moyens de droit suisse .....	p.25
3.	Vers un devoir de contrôle proactif ? .....	p. 26
V.	Conclusion.....	p.28

# I. Introduction

La présente étude a pour objet l'analyse des problèmes relatifs au droit des marques dans le *keyword advertising* - ou publicité par liens sponsorisés. Le *keyword advertising* est une méthode publicitaire par laquelle un annonceur achète des mots-clés à un moteur de recherche afin de lier son annonce à ces termes dès leur saisie dans le masque de recherche par l'internaute.

Si le constat d'une augmentation de la publicité en ligne ces dix dernières années n'a échappé à personne, force est de constater que son fonctionnement reste peu connu du grand public. Ce n'est que récemment, suite à la prise de conscience générale relative au phénomène du *keyword advertising* aussi bien dans son fonctionnement que dans sa dimension financière, qu'un certain nombre d'affaires ont été portées devant les tribunaux. En particulier, les titulaires de marques ont vivement réagi face à la possibilité donnée à d'autres annonceurs d'acheter un signe identique à leur marque en tant que mot-clé servant à mettre en avant d'autres produits que ceux commercialisés sous leur marque.

L'analyse portera donc sur les moyens de droit des titulaires de marque envers les deux grands acteurs que sont les annonceurs d'une part, et les moteurs de recherche d'autre part. Une attention particulière sera également mise sur Google Inc. (« Google ») et son système publicitaire AdWords, étant entendu que ce dernier représente à lui seul environ 90% des parts de marché du *keyword advertising*<sup>1</sup>.

L'étude débutera ainsi par des considérations historiques et explicatives sur cette nouvelle forme de publicité, ainsi que par un bref cas fictif permettant de centrer les problématiques communes aux différentes affaires en la matière (ci-après II). Dans un premier développement, il sera question des atteintes au droit des marques commises par les annonceurs, au regard notamment des problèmes engendrés par un usage de la marque qui tend à différer de la notion d'usage traditionnellement admise (ci-après III). Le second développement se concentrera enfin sur la remise en cause du moteur de recherche lui-même, en tant qu'auteur direct d'une atteinte à la marque ou en tant que participant à une violation de marque commise par un tiers sur son serveur (ci-après IV).

La législation, dans ce domaine assez technique, semble parfois dépassée, voire lacunaire, laissant une certaine place à l'interprétation dans les silences de la loi ; dès lors, une attention accrue sera portée à la jurisprudence. En outre, dans le domaine nécessairement transnational qu'est internet, les réflexions s'appuieront tant que possible sur plusieurs ordres juridiques. La première partie, plus axée sur l'analyse des textes légaux, se concentrera particulièrement sur le droit suisse et européen, fort d'une riche et récente jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (« CJUE »). La seconde partie s'attardera enfin également sur quelques cas américains, où Google n'a pas non plus manqué d'être directement attaqué par les titulaires de marques.

---

<sup>1</sup> HOLZER/SCHULZ, p. 644.

## II. *Keyword advertising* : un état des lieux

### A. Publicité en ligne

La publicité en ligne est un domaine en plein développement où chaque modèle publicitaire amène avec lui de nouveaux problèmes juridiques à résoudre. Internet est vu par les publicitaires comme un univers sans limite ; il est vrai qu'un réseau si vaste et qui plus est très largement accessible est une aubaine pour tout commerçant souhaitant mettre en avant ses produits.

A l'inverse, la publicité finance les acteurs d'internet, soit plus particulièrement les fournisseurs de contenu et les moteurs de recherche. Elle est bien souvent la principale voire la seule source de revenus de ces derniers. Selon une étude de l' *Interactive Advertising Bureau* et de *PricewaterhouseCoopers*, les recettes publicitaires se monteraient aux alentours de 14,9 milliards de dollars pour le premier semestre de 2011, avec une hausse de 23% par rapport à l'année précédente<sup>2</sup>.

Le premier modèle de publicité en ligne s'est constitué sous la forme des bannières publicitaires, à savoir un panneau inséré sur le site d'un tiers et permettant à l'internaute intéressé de se rendre sur le site de l'annonceur par un simple clic<sup>3</sup>. Parallèlement se sont développés les contrats d'affiliation, par lequel un site s'engage à faire de la publicité pour des produits moyennant rémunération selon les ventes occasionnées<sup>4</sup>. Face à ces méthodes « douces » sont nées des méthodes plus agressives, tels les publicités par e-mail (« *spams* ») ou les fenêtres flottantes (« *pop-up advertising* »), ainsi que des méthodes plus subtiles, tel les meta-tags et la publicité par liens sponsorisés.

Sur l'image simpliste d'une « *win-win situation* » s'est donc greffée une multitude de questions juridiques faisant intervenir d'autres acteurs économiques que ceux de la relation bipartite publicitaire - responsable du site en ligne. Les premiers touchés ont bien entendu été les consommateurs. Ce n'est qu'avec l'exploitation de nouvelles méthodes faisant intervenir des mots-clés que les titulaires de marque sont également montés au créneau.

Le problème qui se pose, soit celui de l'utilisation comme mot-clé d'un signe identique à une marque, est particulièrement épineux dans les liens sponsorisés générés par les moteurs de recherche. Considéré à ce jour comme le système de publicité en ligne le plus perfectionné et rémunérateur, c'est sur ce modèle que se basera notre analyse.

### B. Explications sur la base de Google AdWords

Le *keyword advertising* se présente comme une nouvelle forme de publicité contextualisée, par laquelle les mots-clés entrés par un internaute se retrouvent liés à des publicités dans un rapport direct de pertinence. Parmi les différents systèmes publicitaires, le plus connu est sans commune mesure celui d'AdWords. C'est pourquoi les développements à suivre seront établis sur cette base.

Lorsqu'un internaute saisit un mot-clé dans Google, deux sortes de résultats s'affichent: les résultats de la recherche, classés selon des critères objectifs, et les résultats publicitaires issus d'AdWords. Ceux-ci se distinguent clairement des résultats naturels, soit par leur placement dans la marge à droite

---

<sup>2</sup> Chiffres accessibles sur le site de l'Interactive Advertising Bureau, voir : [http://www.iab.net/about\\_the\\_iab/recent\\_press\\_releases/press\\_release\\_archive/press\\_release/pr-092811](http://www.iab.net/about_the_iab/recent_press_releases/press_release_archive/press_release/pr-092811)

<sup>3</sup> GILLIERON, p. 3.

<sup>4</sup> GILLIERON, p. 3.

de la page (« *side-ads* »), soit en haut de la liste des résultats naturels sur arrière-fond jaune (« *top-ads* »).

A partir de ces systèmes, d'autres techniques ont vu le jour comme AdSense, régie publicitaire de Google<sup>5</sup>, où les annonceurs sont indirectement mis en relation avec des sites web ayant à leur disposition des espaces publicitaires libres. Google parcourt le site web afin d'en décrypter le contenu et effectue ensuite un placement contextualisé. Quant aux sites, ceux-ci reçoivent un pourcentage du clic payé par l'annonceur. Les mêmes paradigmes servent également au service webmail de Google, Gmail. Les courriers sont analysés de manière automatique et des publicités ciblées en fonction du message sont ajoutées dans les marges.

La sélection et l'ordre de ces annonces sont le point crucial du système. Les annonceurs sélectionnent en effet les mot-clés pertinents en rapport avec leurs produits ou services, et paient ensuite à Google un prix préalablement convenu à chaque fois qu'un internaute clique sur le lien sponsorisé (système du « *pay-per-click* »). Chaque mot-clé est susceptible d'être sélectionné un nombre indéterminé de fois. L'ordre dans lequel les liens publicitaires sont placés dépend à la fois du prix par clic payé par l'annonceur et de la qualité intrinsèque du lien, elle-même calculée en fonction de l'historique du nombre de clics et de la pertinence du texte de l'annonce en relation avec les mots-clés.

Au niveau commercial, le système présente certains avantages majeurs. En plus de créer une publicité directe et ciblée en fonction des mots entrés par l'internaute, il inclut une distribution locale, nationale ou internationale selon les demandes. Il donne également la possibilité à l'annonceur de se fixer un budget journalier, l'annonce arrêtant alors d'être diffusée une fois la limite budgétaire atteinte<sup>6</sup>. De plus, des services en ligne informent sur les mots-clés achetés par les annonceurs, à quel prix, et pour quels résultats. Cela permet, outre une certaine transparence, d'optimiser les stratégies publicitaires des annonceurs.

Tout le système du *keyword advertising* a ainsi été réfléchi pour être efficace en matière de ciblage du consommateur. Il est aussi très lucratif : les recettes d'AdWords de l'année 2010 révélées par Google s'élèvent à USD 28 milliards, et se montent déjà à 24,5 milliards au troisième quart de l'année 2011<sup>7</sup>. Le taux de clics (« *click-through rate* »), soit le rapport entre le nombre de clics et le nombre d'affichages de la publicité, a été mesuré aux alentours de 8% pour la publicité affichée en premier, 5% pour la deuxième, 2,5% pour la troisième, 2% pour la quatrième et ainsi de suite<sup>8</sup>.

Dès lors qu'il est établi que les internautes cliquent réellement sur ces annonces, et à l'heure où l'utilisation d'internet et les ventes en ligne sont en croissance constante, l'engouement pour ce type relativement nouveau de publicité est compréhensible, voire éventuellement essentiel pour rester compétitif. Avoir son annonce affichée, et en bonne position, est alors un enjeu marketing majeur aux yeux des titulaires de marque.

## C. Cas fictif

Les affaires relatives au *keyword advertising* présentent des états de fait relativement similaires. Afin de mieux comprendre les cas dont il sera question par la suite, il vaut la peine d'illustrer les problématiques essentielles à l'aide d'un exemple général.

A. est une marque renommée sous laquelle sont commercialisés des chocolats à l'échelle mondiale. Son produit à succès n'est autre qu'un œuf en chocolat à l'intérieur duquel se trouvent des jouets et

---

<sup>5</sup> <https://adsense.google.com>.

<sup>6</sup> <https://adwords.google.com>.

<sup>7</sup> Chiffres accessibles sur le site de Google, voir : <http://investor.google.com/financial/tables.html>

<sup>8</sup> Chiffres accessibles sur le site d'AccuraCast Knowledge, voir : <http://knowledge accuracast.com/articles/adwords-clickthrough.php>

autres gadgets destinés aux enfants. En outre, comme à chaque année, A. met en vente son célèbre calendrier de l'Avent, un « *must* » pour la période de Noël.

B. est une marque également active dans le commerce de chocolat, dont une large part des recettes est réalisée grâce à son service développé de livraison à domicile. S'inspirant du succès commercial du calendrier A., B. décide de commercialiser son propre calendrier. Celui-ci s'adresse aux adultes friands eux-aussi de gourmandises, et propose une gamme de chocolat adaptée au goût d'un public plus mature. A l'aise avec les nouvelles méthodes publicitaires, B. crée son annonce AdWords. Afin de faire découvrir son nouveau produit aux internautes, il opte pour la combinaison de mots-clés : « chocolat » « calendrier » « adulte » « A. ». Il espère proposer aux internautes une alternative au calendrier A.

Dans un tout autre registre, X. est un site de commerce en ligne de produits érotiques, contrôlé par une société *offshore*. Fort du succès des œufs surprises A., il met en vente sur internet de gros œufs surprises pour adultes, commercialisés sous le nom : « A. ... pour adultes ». Ceux-ci présentent, mis à part la surprise à l'intérieur, de nombreuses similitudes par rapport à l'œuf A. (nom, emballage, couleurs distinctives). Sur AdWords, X. se crée une annonce et la lie aux mots « œufs » « A. » « jouets sexuels » « adultes » « œufs A. pour adultes ».

A. peut-il agir contre B. pour l'utilisation à l'interne d'AdWords d'un mot correspondant à sa marque ? Le système-même de proposer l'achat de ce type de mot-clé est-il admissible ? Comment agir efficacement contre des sites comme X. dont on ne sait exactement par qui ils sont contrôlés ; et notamment est-il possible d'engager la responsabilité de Google pour les atteintes aux marques commises par des tiers ? L'ensemble de ces questions se retrouve dans les arrêts que nous analyserons subséquemment ; nous tenterons d'y répondre au vu de l'état actuel du droit positif.

## II. Violation du droit des marques par l'annonceur

### A. Sources

Tout problème juridique en relation avec internet comprend nécessairement une part d'internationalité ; une délimitation de l'étude quant aux sources pertinentes est donc nécessaire.

Dans le domaine du *keyword advertising*, les développements récents viennent essentiellement de la jurisprudence, venue combler les lacunes créées par les évolutions très rapides et inattendues de ces dernières années relatives à l'utilisation des marques dans le domaine de l'internet. Les récents arrêts de la CJUE ont permis de dégager quelques grandes lignes directrices d'interprétation, dont il est à prévoir qu'elles ne manqueront pas d'influencer également la pratique suisse, cela dans une optique générale d'euro-compatibilité<sup>9</sup>. Les développements seront donc autant que possible mis en perspective avec le droit suisse, similaire en certains points, et où la doctrine et la jurisprudence sont rares voire inexistantes concernant certaines questions de fond.

#### 1. Droit européen

Les deux instruments de protection des marques sont d'une part la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (« directive 2008/95 »)<sup>10</sup>, d'autre part le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (« règlement n°207/2009 »)<sup>11</sup>.

L'art. 5 al.1 de la directive 2008/95, intitulé « Droits conférés par la marque » dispose que le titulaire d'une marque enregistrée :

« [...] 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. »

L'art.9 al.1 du règlement n°207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque communautaire » pose les mêmes restrictions concernant les marques communautaires.

Les conditions générales dégagées de ces textes pour permettre au titulaire d'une marque d'interdire l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire à sa marque sont d'une part un usage dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques ou similaires (1), d'autre part une atteinte à une fonction de la marque (2). En l'absence de double-identité – soit un signe identique pour produits ou

---

<sup>9</sup> Pour l'influence du droit communautaire lors de l'élaboration de la LPM, voir le Message concernant la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 21 novembre 1990, FF 1991 I 17, où le Conseil fédéral appuie sur l'« importance particulière » du droit des marques communautaires, à l'époque encore en pleine formation, et dit « s'en inspire[r] à plusieurs égards et dans ses grandes lignes ».

<sup>10</sup> JO L 299, p. 25.

<sup>11</sup> JO L 78, p. 1.

services également identiques, l'existence d'un risque de confusion vient encore s'ajouter à ces conditions (3)<sup>12</sup>.

## 2. *Droit suisse*

A teneur de l'art. 1 de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM)<sup>13</sup>, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Il confère à son titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Ce droit est absolu dans la mesure où il est opposable à tous.

Sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (art. 3 al. 1 let. a LPM) ; les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b LPM) ; les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art.3 al.1 let.c LPM). En cas de double-identité, la position juridique du titulaire de la marque est très forte, puisque celui-ci n'est pas tenu de prouver que le public a été trompé sur la provenance des biens ou services en cause<sup>14</sup>. En l'absence de double-identité, le titulaire est en revanche contraint de prouver un risque de confusion pour faire usage de son droit exclusif.

L'art. 13 al. 2 LPM dresse une liste de cas pour lesquels le titulaire de la marque peut se prévaloir de son droit exclusif, et interdire aux tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Cette liste n'est pas exhaustive<sup>15</sup>. Le titulaire de la marque peut notamment interdire aux tiers d'utiliser le signe à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let. e). Cette dernière lettre était une innovation de la nouvelle loi de 1992, permettant au titulaire de la marque d'agir non pas seulement contre un usage dudit signe au titre de marque (« *markenmässiger Gebrauch* »), mais plus largement contre tout usage comme signe distinctif dans les affaires (« *kennzeichenmässiger Gebrauch* »).

## 3. *Délimitations terminologiques*

Les différences terminologiques requièrent en l'espèce une attention toute particulière. Il ressort en effet des arrêts de la CJUE que chaque condition *per se* fait face à des controverses d'interprétation. La mise en perspective des termes présents dans les textes légaux européens et suisses est dès lors primordiale pour savoir si une comparaison est pertinente, le cas échéant si les acquis européens peuvent être repris en droit suisse.

En droit suisse, la fonction première de la marque est la fonction distinctive, permettant au consommateur de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre<sup>16</sup>. La marque indique en effet au consommateur de quelle entreprise le produit ou le service provient, ou sous le contrôle de laquelle il a été créé<sup>17</sup>. La notion d'usage distinctif par un tiers d'un signe identique ou similaire à la marque est ainsi le point de départ de toute analyse relative à la violation du droit exclusif du titulaire de marque. Ce n'est qu'après avoir établi un usage distinctif qu'il convient, en

---

<sup>12</sup> En règle générale, les cas litigieux en matière de *keyword advertising* concernent des cas de double-identité ; il n'est cependant pas exclu qu'un annonceur achète comme mot-clé un terme similaire à la marque d'un tiers (voir arrêt CJUE du 25 mars 2010, *BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolbmüller GmbH gegen Günter Guni et al.*, C-278/08.

<sup>13</sup> RS 232.11

<sup>14</sup> Message, FF 1991 I 20.

<sup>15</sup> Message, FF 1991 I 25.

<sup>16</sup> Message, FF 1991 I 18.

<sup>17</sup> CHERPILLOD, p. 60.

l'absence d'une double-identité, de vérifier si le consommateur risque de se méprendre sur l'origine des produits.

La systématique européenne diffère : le titulaire de marque est autorisé à empêcher un tiers de faire usage d'un signe identique ou similaire à sa marque, si cet usage a lieu dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques ou similaires d'une part, et s'il porte atteinte à une fonction de la marque d'autre part.

La différence fondamentale est que l'usage n'est pas nécessairement distinctif, mais englobe également des usages n'indiquant pas nécessairement la provenance des produits ou services. Contrairement au droit suisse, la marque n'est ici plus conçue comme un simple identificateur ; la fonction d'indication d'origine de la marque n'est pas la seule fonction à mériter une protection intrinsèque.

Au vu de ce qui précède, c'est le droit européen qui fournira le plan de la partie II concernant l'analyse des conditions susmentionnées. Au niveau du contenu en revanche, l'analyse se référera à parts égales au droit européen et au droit suisse.

## B. Notion d'usage et perceptibilité

La notion d'usage a posé de nombreux problèmes en relation aux nouvelles méthodes de publicité sur internet. Deux situations sont à distinguer :

- La marque apparaît dans l'annonce (utilisation directe): dans ce cas, la doctrine quasi-unanime s'accorde pour convenir à un usage au sens du droit des marques.
- La marque n'apparaît pas dans l'annonce (utilisation indirecte): dans ce cas, la marque du tiers est uniquement utilisée comme mot-clé par le moteur de recherche. Ce procédé est nettement plus commun dans le domaine du *keyword advertising*. C'est également là que se concentre l'essentiel des controverses.

### 1. Doctrine et jurisprudence suisses sur les meta-tags

Jusqu'à récemment, la doctrine n'avait que très peu traité de la situation juridique du *keyword advertising* en tant que publicité contextualisée. L'essentiel des débats se concentrait sur les meta-tags, à savoir l'utilisation de mots-clés insérés dans un code html et destinés à être repérés par les moteurs de recherche. Bien que ces derniers ne se basent actuellement plus sur les meta-tags, les mécanismes présentent de nombreux points communs avec celui des liens sponsorisés, notamment car ils sont invisibles à l'utilisateur d'internet ; il vaut dès lors la peine de s'attarder sur les débats juridiques engendrés par les méta-tags.

Un point controversé dans ce domaine est le rôle à donner à la perceptibilité du signe dans l'interprétation de l'art. 13 LPM. La condition de perceptibilité n'est pas prévue expressément par la LPM. Cependant, les auteurs qui s'appuient sur ce critère le font découler de la condition d'un usage distinctif, niant qu'un signe non-perceptible puisse remplir une quelconque fonction de distinction<sup>18</sup>.

Le seul arrêt relatif aux meta-tags en Suisse a été rendu dans le canton d'Argovie<sup>19</sup>. La plainte avait été déposée par deux entreprises du groupe Soda-Club contre l'utilisation sous forme de meta-tag des combinaisons de mots « SodaStream », « Soda Stream », « SodaClub », « Soda Club ». Le tribunal ne s'est malheureusement pas prononcé directement sur l'interprétation à donner à la notion d'usage distinctif, mais a nié une violation du droit des marques sur la base de la doctrine de l'épuisement. La

<sup>18</sup> KOHLI, p. 631. ; WILLI, Art. 13 MSchG N 16 ; THOUVENIN/DORIGO, Art 13 MSchG N 46.

<sup>19</sup> HGer Aargau (10 avril 2001), sic ! 2001, 532 ss., « Meta-Tags ».

référence à cette doctrine liée au droit des marques pourrait néanmoins implicitement signifier que le tribunal a considéré l'utilisation des meta-tags comme un usage distinctif au sens du droit des marques<sup>20</sup>.

Etant donné que le Tribunal Fédéral n'a jamais été directement saisi de la question, l'arrêt de référence en la matière est l'arrêt « Impuls » de la Cour suprême allemande<sup>21</sup>. Selon cette décision, il n'est pas possible de nier un usage distinctif pour la simple raison qu'un meta-tag n'est pas visible à l'internaute ; ce qui compte est au contraire l'influence qu'exerce le meta-tag dans le processus de sélection des résultats naturels de la recherche.

La doctrine majoritaire suisse semble –du moins jusqu'à très récemment- pourtant nier un usage distinctif de la marque<sup>22</sup>. La marque du tiers, utilisée comme appât, est en effet cachée à l'internaute, qui ne peut dès lors effectuer une association directe entre la marque et le produit concurrent. Selon une partie de la doctrine, c'est alors en bonne logique la loi sur la concurrence déloyale qui devrait s'appliquer dans le cas où le meta-tag fausse les résultats naturels de la recherche et amène l'internaute vers des offres de sites concurrents<sup>23</sup>.

Une autre argumentation admet la perceptibilité du signe, mais nie néanmoins un usage distinctif dudit signe, allant ainsi à l'encontre du lien établi par la doctrine majoritaire entre ces deux notions. Ainsi, si les mots-clés ne sont certes pas visibles, l'utilisateur d'internet les perçoit nettement à travers les liens évidents entre les mots-clés entrés dans le moteur de recherche et les annonces<sup>24</sup>. S'inspirant ici très fortement de la systématique d'analyse des conditions européennes –mais se prononçant pourtant à l'encontre des conclusions postérieurement émises par la CJUE, l'argumentation nie qu'il puisse y avoir un usage distinctif du signe, eu égard à l'absence d'atteinte à la fonction d'indication de provenance<sup>25</sup>.

Un dernier courant enfin<sup>26</sup>, le seul à admettre un usage distinctif du signe, se base sur l'interprétation extensive à donner à l'art. 13 al. 2 let. e LPM, où il est question d'utilisation en tant que signe distinctif et non plus en tant que marque. Si le lien entre les mots-clés et les résultats obtenus n'est certes pas immédiatement perceptible à l'internaute, cela ne change rien au fait que le lien se produit tout de même indirectement via un affichage en rapport avec les meta-tags<sup>27</sup>.

Ce lien entre mots-clés et résultats obtenus est encore plus évident dans le *keyword advertising*. Par l'apparition immédiate de la publicité contextualisée en rapport avec le mot-clé entré dans le moteur de recherche, il faut admettre que le mot-clé est bien perçu par l'utilisateur d'internet moyen, cela même si celui-ci ne figure pas dans l'annonce<sup>28</sup>. Dès lors, le critère de la visibilité de la marque dans l'annonce n'aurait plus aucune relevance<sup>29</sup>. En outre, la liste de l'art. 13 LPM, formulée de manière non-exhaustive<sup>30</sup>, doit être interprétée largement<sup>31</sup>. Il y a ainsi lieu d'admettre un usage distinctif au sens du droit des marques. Cette solution est à ce jour la plus conforme aux récents arrêts européens.

Il ressort de ces considérations que la doctrine suisse est loin d'être unanime quant à la qualification juridique du phénomène, et qu'il règne un grand flou sur nombre de définitions légales pertinentes. Si la tendance semblait plutôt aller à l'encontre d'une notion d'usage perceptible (et donc, *a priori*,

---

<sup>20</sup> REINLE/OBRECHT, p. 114.

<sup>21</sup> BGH, I ZR 183/03 du 18 mai 2006.

<sup>22</sup> CHERPILLOD, p. 261 ; WILLI, Art. 13 MSchG N 16 ; THOUVENIN/DORIGO, Art 13. MSchG N 46 ; WEBER, ancienne édition : E-Commerce und Recht, p. 86 ; MARBACH, SIWR N 1527. Voir aussi DAY, p. 1466, qui se réfère à l'art. 10 OPM, à teneur duquel la marque doit pouvoir être représentée graphiquement pour être enregistrée, pour nier un usage distinctif faute de perceptibilité.

<sup>23</sup> CHERPILLOD, p. 261 ; THOUVENIN/DORIGO, Art. 13 MSchG N 49.

<sup>24</sup> KOHLI, p. 631.

<sup>25</sup> A noter la différence systématique d'analyse de l'art. 13 LPM: REINLE/OBRECHT admettent un usage distinctif avant d'analyser si cette usage peut porter atteinte à la fonction d'indication d'origine. Au contraire, KOHLI lie directement un usage distinctif à cette fonction, rendant la mise en parallèle des deux argumentations difficiles.

<sup>26</sup> REINLE/OBRECHT, p. 116 ; BÜHLER, p. 54.

<sup>27</sup> BÜHLER p.57 ; MENN p. 78 ; WEBER, p. 310.

<sup>28</sup> WEBER, p. 313.

<sup>29</sup> REINLE/OBRECHT, p. 116

<sup>30</sup> Message, FF 1991 I 25.

<sup>31</sup> REINLE/OBRECHT, p. 116

distinctif) au sens du droit des marques, cela tend à changer, notamment au vu des récents développements européens qui traitent le problème sous l'angle clair du droit des marques<sup>32</sup>.

## 2. *Eclaircissement de la jurisprudence européenne*

La question d'un usage de la marque dans la vie des affaires pour des produits et services était également largement controversée dans les différents pays-membres de l'Union européenne. Une réponse a finalement été apportée par les trois arrêts de la CJUE de mars 2010 sur l'utilisation de marques appartenant à des tiers en tant que mots-clés (Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier –ci-après « arrêt Vuitton », Google France contre Viaticum Luteciel, Google France contre CNRRH<sup>33</sup> ; BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Kolbmüller GmbH gegen Günter Guni et al.<sup>34</sup> ; Eis.de GmbH gegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH<sup>35</sup>).

### *a. Usage dans la vie des affaires*

Selon la jurisprudence de la CJUE, l'usage 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 »<sup>36</sup>. Lorsqu'un annonceur choisit un mot-clé correspondant à une marque, il vise à promouvoir ses propres produits ; le mot-clé enclenche l'affichage publicitaire de son annonce au travers de laquelle il vise un avantage économique. Dès lors, un usage privé est à exclure.

### *b. Usage pour des produits ou services*

Controversée était la notion d'usage de la marque pour des produits ou services identiques ou similaires lorsque l'annonce ne se référait aucunement à la marque utilisée comme mot-clé, mais proposait au contraire ses offres sous une autre appellation. C'est là que s'effectue une partie du parallèle avec les débats helvétiques sur la notion de perceptibilité et d'usage distinctif.

Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence relative à la publicité comparative : tout en offrant des produits ou services sous un nom distinct, l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque tierce afin de comparer ses propres produits avec ceux-là constitue un usage du signe pour des produits ou des services<sup>37</sup>. La solution diverge en droit suisse, où l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire n'est pas considéré comme un usage distinctif, et ne donne dès lors aucun droit au titulaire de marque à cet encontre<sup>38</sup>.

Les art. 5 al. 3 directive 2008/95 et 9 al. 2 règlement n° 207/2009 contiennent une énumération de différents usages. La liste n'est pas exhaustive<sup>39</sup>, mais vise au contraire à prendre en considération un maximum de cas de figure. Dans l'arrêt Vuitton, la Cour rappelle que ces articles ont été rédigés avant le développement du commerce électronique et des publicités par liens sponsorisés, si bien qu'une interprétation restrictive des cas d'usages méconnaîtrait ce constat<sup>40</sup>.

L'entrée d'un mot-clé correspondant à une marque peut amener l'internaute à se rediriger vers des produits concurrents de ceux du titulaire de la marque ; dès lors qu'il s'agit de présenter une

<sup>32</sup> Il est intéressant de comparer à ce sujet le changement d'opinion de WEBER, entre la première et deuxième édition (postérieure aux arrêts de la CJUE) de son ouvrage *E-Commerce und Recht*.

<sup>33</sup> Arrêt CJUE du 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C.238/08.

<sup>34</sup> Arrêt CJUE du 25 mars 2010, *BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Kolbmüller GmbH gegen Günter Guni et al.*, C-278/08.

<sup>35</sup> Arrêt CJUE du 26 mars 2010, *Eis.de GmbH gegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH*, C-91/09.

<sup>36</sup> Arrêt CJCE du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 40 ; Arrêt Vuitton, point 50.

<sup>37</sup> Arrêt CJCE du 18 juin 2009, *L'Oréal*, C-487/07, Rec. p. I-05185, points 52 et 53.

<sup>38</sup> KOHLI, p. 632 ; THOUVENIN/DORIGO, Art. 13 MSchG N 40.

<sup>39</sup> Arrêt CJCE du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 38.

<sup>40</sup> Arrêt Vuitton, point 66.

alternative, il faut considérer qu'il y a bien usage du signe pour les produits ou services dudit concurrent<sup>41</sup>.

## C. Atteinte à la fonction d'indication d'origine

La fonction d'indication d'origine est définie comme fonction essentielle de la marque. Son but 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<sup>42</sup> ».

### 1. *Internaute de référence pour déterminer le risque de confusion*

Afin de savoir s'il peut y avoir méprise sur l'origine des produits ou services relatifs à une annonce AdWords, il convient de déterminer à quel niveau de connaissance placer l'internaute. A l'instar de ce qui prévaut en droit européen de la consommation, c'est l'image de l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif qui a été reprise par la CJUE. Il est ainsi énoncé dans l'arrêt Vuitton qu'« [i]l 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<sup>43</sup>».

Selon la CJUE, le risque de confusion de l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif est renforcé par le fait que l'annonce apparaît immédiatement après l'introduction de la marque dans le moteur de recherche, et que l'annonce et le nom de la marque tel qu'entré en tant que mot de recherche sont simultanément affichés sur l'écran<sup>44</sup>. Ce lien temporel et matériel est un facteur de plus pouvant mener l'internaute à se méprendre.

Définir un degré moyen de connaissance est loin d'être évident à régler dans un domaine en plein essor tel qu'internet. Dans ses conclusions relatives à l'affaire Vuitton<sup>45</sup>, l'avocat général semble placer cette barre à un niveau sensiblement supérieur à la CJUE. A ses dires, les internautes ne sont pas sous l'emprise d'une « croyance aveugle » selon laquelle tous les résultats proviennent du site du titulaire de la marque. Bien au contraire, ceux-ci savent qu'un tri est nécessaire<sup>46</sup>. Il insiste sur le fait que « le moteur de recherche de Google n'est rien de plus qu'un outil<sup>47</sup> ». S'il ne s'oppose pas à l'idée que le contenu des annonces puisse induire l'internaute en erreur, il nie que la méthode d'affichage des annonces soit de nature à accroître le risque de confusion en raison d'un quelconque lien temporel et matériel<sup>48</sup>.

Un autre courant place enfin l'internaute de référence comme conscient du lien entre le mot-clé saisi et les annonces, et capable de comprendre celles-ci uniquement en tant qu'alternatives. Dans cette vision, dès lors que la marque en elle-même n'apparaît pas dans le texte de l'annonce, un risque de confusion, et par là une violation de la marque, est à exclure définitivement<sup>49</sup>.

---

<sup>41</sup> Arrêt Vuitton, point 68 et 69.

<sup>42</sup> Arrêt Vuitton, point 82.

<sup>43</sup> Arrêt Vuitton, point 84.

<sup>44</sup> Arrêt Vuitton, point 85.

<sup>45</sup> Conclusions de l'avocat général M. Miguel Poiares Maduro du 22 septembre 2009 dans les affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08.

<sup>46</sup> Conclusions de l'avocat général (n.45), point 87.

<sup>47</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 89.

<sup>48</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 92.

<sup>49</sup> KOHLI, p. 632.

Il peut être fait à ce sujet un parallèle avec la presse écrite, notamment les journaux et magazines, où les publicités sont souvent en rapport avec l'article qu'elles joutent<sup>50</sup>. Or, lorsqu'un article mentionne une marque X, personne ne prétend à la violation de cette marque si une publicité pour une même catégorie de produits de marque Y se trouve à la page suivante. Dès lors que le contenu éditorial est clairement distinct du contenu publicitaire, les lecteurs comprennent la publicité X comme une publicité pour un produit de provenance distincte ; il ne sont ainsi pas induits en erreur uniquement via la contextualisation.

C'est également cette vision plus stricte qu'a adopté le *Bundesgerichtshof* dans l'arrêt *Bananabay II*<sup>51</sup>. Dans ce dernier, l'instance suprême allemande considère que dès lors que la rubrique annonce est clairement séparée des résultats naturels, il paraît clair à l'internaute que les annonceurs ont payé pour le placement de leur publicité<sup>52</sup>.

## 2. Solution européenne

La conclusion de la CJUE dans les affaires relatives au *keyword advertising* n'est pas limpide en ce qui concerne l'atteinte à la fonction d'indication d'origine. Selon la Cour, « 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<sup>53</sup>».

Tel sera notamment le cas si l'annonce suggère l'existence d'un lien économique entre l'annonceur et le titulaire de la marque, ou si l'annonce est à ce point vague sur l'origine des produits en cause que l'internaute moyen peine à savoir si l'annonceur est ou non lié au titulaire de la marque<sup>54</sup>.

Les décisions de la CJUE s'arrêtent ainsi plus particulièrement sur la forme et le contenu de l'annonce. C'est en effet au regard du texte de l'annonce que celle-ci peut induire en erreur l'internaute. Les annonces se composant uniquement de quatre lignes, des difficultés pratiques de délimitation sont fort probables<sup>55</sup>. Les annonceurs auront dès lors intérêt à bien choisir leurs mots.

Si la jurisprudence européenne a donc tranché en faveur d'une atteinte possible à la fonction d'indication d'origine, la solution esquissée par la CJUE ressemble plus à une définition abstraite qu'à une résolution d'un problème précis. La CJUE évite de se pencher spécifiquement sur la question problématique du rôle à donner à la non perceptibilité du signe, et semble prendre cette donnée en compte en liant la violation de la marque à l'existence d'un risque de confusion, alors même qu'il s'agit de cas de double-identité.

Dès lors qu'une large latitude d'appréciation est laissée aux juridictions nationales, on peut regretter que la Cour n'ait saisi l'occasion de fixer une ligne de conduite claire par rapport aux problématiques spécifiques au *keyword advertising* : l'efficacité de cette ébauche d'harmonisation peine à convaincre.

---

<sup>50</sup> Cette méthode est fréquemment utilisée dans les revues féminines : par exemple, il n'est pas rare de voir une publicité pour une crème amincissante de la marque Y à la suite d'un article sur les nouvelles méthodes de régime, qui mentionnerait notamment une nouvelle crème amincissante de marque X.

<sup>51</sup> Arrêt CJUE du 26 mars 2010, *Eis.de GmbH gegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH*, C-91/09 (ci-après : « arrêt *Bananabay II* »)

<sup>52</sup> Arrêt *Bananabay II*, consid. B II 2. C) aa) (4).

<sup>53</sup> Arrêt *Vuitton*, point 99.

<sup>54</sup> Arrêt *Vuitton* point 89-90.

<sup>55</sup> *HOLZER/SCHULZ*, p. 649.

## D. Atteinte à d'autres fonctions de la marque

La fonction d'indication de provenance est considérée comme la fonction principale de la marque. La jurisprudence européenne a cependant élargi la protection, décrétant que la fonction d'indication d'origine n'était pas la seule à mériter une protection contre les atteintes de tiers<sup>56</sup>. La marque se présente au contraire également comme un « instrument de stratégie commerciale employé, en particulier, à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur<sup>57</sup> », pour autant cependant que le titulaire de ladite marque l'exploite dans le sens d'une de ces fonctions<sup>58</sup>.

Les articles 5 al. 1 let. a directive 2008/95 et 9 al. 1 let. a règlement n°207/2009 ne posent pas la condition du risque de confusion en cas de double identité du signe et du produit ou service. La jurisprudence européenne en a déduit qu'un tiers pouvait porter atteinte à la marque en l'absence d'un préjudice porté au caractère distinctif de celle-ci<sup>59</sup>.

La question se pose différemment en droit suisse : si le texte de la LPM est assez similaire et ne pose pas non plus la condition du risque de confusion en cas de double-identité, la condition première pour admettre une violation de la marque reste un usage distinctif par un tiers. Certes, la marque a également d'autres fonctions, notamment celle de provoquer un impact publicitaire. Selon le message du Conseil fédéral, il s'agit là cependant d'une fonction « de nature essentiellement économique, qui ne bénéficie[...] d'aucune protection *sui generis* », et ne lui accorde qu'« un caractère strictement accessoire au regard du droit des marques, c'est-à-dire en comparaison avec les fonctions de distinction et d'indication d'origine <sup>60</sup>».

Les arrêts de la CJUE se sont penchés sur la question au regard des deux autres fonctions de la marque, soit celle de publicité, et celle de protection de l'investissement.

### 1. Fonction de publicité

Selon la jurisprudence européenne, l'emploi d'une marque dans la publicité constitue un moyen efficace de promotion des produits au travers du rôle d'information et de persuasion qu'elle exerce<sup>61</sup>. Dès lors, cette fonction mérite d'être protégée.

Lorsque plusieurs annonceurs sélectionnent le même mot-clé correspondant à une marque, il se peut que le titulaire de ladite marque se retrouve en compétition avec d'autres annonceurs pour le placement de son annonce publicitaire<sup>62</sup>. Si ce dernier souhaite apparaître en haut de la liste des annonceurs, il peut être amené à devoir payer un prix-par-clic plus élevé qu'un de ses concurrents ayant également sélectionné la marque comme mot-clé<sup>63</sup>.

La CJUE a considéré que les répercussions sur l'emploi publicitaire ne suffisaient pas à porter atteinte à la fonction de publicité<sup>64</sup>. Tout d'abord, le titulaire de la marque verra très vraisemblablement le lien pour son propre site apparaître en bonne position dans la liste des résultats naturels de Google, soit un affichage gratuit<sup>65</sup>. En outre, la fonction publicitaire n'est pas là pour protéger le titulaire de la marque du jeu normal de la concurrence, et ne l'exonère pas de devoir le cas échéant intensifier ses

---

<sup>56</sup> Arrêt L'Oréal, point 58 ; Arrêt Vuitton, point 77 ; Arrêt CJUE du 22 septembre 2011, *Interflora Inc., Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, C-323/09 (ci-après : « arrêt Interflora »), point 39.

<sup>57</sup> Arrêt Interflora, point 39.

<sup>58</sup> Arrêt Interflora, point 40.

<sup>59</sup> Arrêt L'Oréal, point 58.

<sup>60</sup> Message, FF 1991 I 18

<sup>61</sup> Arrêt Vuitton, point 91-92.

<sup>62</sup> Arrêt Bananabay II, consid. B II 2. c) bb) (1).

<sup>63</sup> Arrêt Vuitton, point 94.

<sup>64</sup> Arrêt Vuitton, point 95 ; Arrêt Interflora, point 54.

<sup>65</sup> Arrêt Vuitton, point 97.

efforts pour conserver une bonne visibilité en ligne<sup>66</sup>. Le fait que la force de la marque dans le cadre d'une stratégie publicitaire soit affaiblie n'est pas suffisant<sup>67</sup>.

Le résultat semble satisfaisant dans la mesure où l'admission d'une atteinte à la fonction de publicité pourrait empêcher dans une très large mesure toute utilisation de Google AdWords par les annonceurs<sup>68</sup>. Sur un point conceptuel cependant, il semble y avoir un problème à d'une part garantir intrinsèquement la fonction de publicité et d'autre part ne pas reconnaître ici une atteinte, dans la mesure où à la fois un usage de la marque et un affaiblissement de la force publicitaire sont des facteurs clairement donnés.

## 2. Fonction d'investissement

Il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage d'un signe identique à une marque par un tiers « gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs<sup>69</sup> ». Cela ne signifie cependant pas que le titulaire peut empêcher l'usage d'un signe identique par un tiers sur la seule motivation que celui-là se voit contraint d'adapter ses efforts pour maintenir sa réputation<sup>70</sup>.

La question d'une atteinte à la fonction d'investissement a été posée pour la première fois à la CJUE dans le cadre de l'affaire Interflora contre Marks & Spencer. Si cette fonction peut à première vue « chevaucher » la fonction de publicité, elle protège plus largement toute une palette de moyens techniques pour acquérir ou conserver une réputation<sup>71</sup>. La CJUE n'a pas tranché la question de manière définitive et l'a laissée ouverte à l'appréciation de la juridiction de renvoi<sup>72</sup>, concluant qu'un usage « porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque s'il gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs<sup>73</sup> ».

La formulation très vague est critiquable : à ce jour en effet, l'avantage concret que peut avoir un placement en tête de file dans AdWords, de même que la position dominante de Google dans le marché des moteurs de recherche<sup>74</sup> ne sont pas des critères de stratégie commerciale négligeables. Dès lors, les critères posés par la Cour peuvent être interprétés quasiment en toute liberté par les diverses juridictions nationales.

La jurisprudence américaine s'est également basée sur la notion du *goodwill* pour admettre une violation du droit des marques par l'annonceur. Un premier arrêt sur l'utilisation des méta-tags a admis qu'en l'absence d'un risque de confusion classique, une violation était possible sur la base d'une « *initial interest confusion* » : l'annonceur qui détourne les consommateurs dès la recherche profite du goodwill que le titulaire de la marque s'est efforcé de développer<sup>75</sup>. La doctrine de l'« *initial interest confusion* » a été reprise en matière de *keyword advertising* dans le *leading case* *Playboy v. Netscape*<sup>76</sup>. Là encore, il a été considéré que la confusion créée à la source tirait profit du *goodwill* rattaché à la marque Playboy, d'où une violation du droit des marques<sup>77</sup>.

La tendance de ces dix dernières années montre que la marque n'est plus considérée comme un simple identificateur, mais est au contraire conçue comme un actif immatériel de grande valeur<sup>78</sup>. La

<sup>66</sup> Arrêt Interflora, point 57.

<sup>67</sup> Arrêt Bananabay II, consid. B II 2. c) bb) (1).

<sup>68</sup> A noter cependant que la CJUE ne précise pas si cette conclusion doit être comprise comme une présomption générale ou comme une conclusion pour ce cas d'espèce (voir HOLZER/SCHULZ, p. 649).

<sup>69</sup> Arrêt Interflora, point 62.

<sup>70</sup> Arrêt Interflora, point 64.

<sup>71</sup> Arrêt Interflora, point 61.

<sup>72</sup> Arrêt Interflora, point 65.

<sup>73</sup> Arrêt Interflora, point 66.

<sup>74</sup> A ce sujet, lire l'article de WEBER/VOLZ : Online-Werbemarkt und Kartellrecht – Innovation vs. Marktmacht.

<sup>75</sup> *Brookfield Communications v. West Coast*, 174 F.3d 1036, 1063 (9th Cir. 1999).

<sup>76</sup> *Playboy Entreprises v. Netscape Communications*, 354 F. 3d 1020 (9th Cir. 2001).

<sup>77</sup> GILLIERON, p. 7.

<sup>78</sup> GILLIERON, p. 7.

fonction de la marque visant à réduire les frais de recherche d'informations des consommateurs (théorie de l'économie de l'information) s'amointrit au profit d'une protection des investissements (théorie des biens publics)<sup>79</sup>. Il aurait dès lors été souhaitable que la CJUE délimite clairement son point de vue sur une éventuelle protection de l'investissement relatif à la marque. La légitimation des titulaires d'une marque à protéger l'utilisation d'un signe identique à leur marque dans les publicités en ligne au-delà d'un risque de confusion n'est à ce jour pas encore définie.

## E. Spécificités relatives aux marques renommées

### 1. Définition

Logiquement, lorsqu'un annonceur sélectionne un terme identique à une marque en tant que mot-clé, il ne le fait que parce que la marque en question jouit d'un certain prestige. Plus la renommée est grande, plus la sélection du mot en question est utile. La protection spéciale accordée aux marques renommées se doit ainsi d'être soigneusement analysée.

A teneur de l'art. 5 al. 2 directive 2008/95, « tout Etat 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'Etat 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 ».

L'art.9 al. 1 let. c règlement n°207/2009 sur la marque communautaire reprend les mêmes notions.

Bien que ces dispositions se réfèrent uniquement aux cas où il est fait usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services différents, il faut admettre à plus forte raison, que la protection est également valable pour des produits ou services identiques ou similaires<sup>80</sup>.

Le droit suisse accorde également une protection renforcée aux marques de haute renommée – à noter encore la différence terminologique entre marques renommées en droit européen et marques de haute renommée en droit suisse. Selon l'art. 15 LPM, « le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte ». Il s'agit d'une dérogation au principe de la spécialité<sup>81</sup>.

La loi ne définit cependant pas ce qu'il faut entendre par les termes « haute renommée ». Cette qualité doit venir du taux élevé de reconnaissance par le public en général (*Verkehrsgeltung*), et non uniquement dans le cercle des personnes intéressées<sup>82</sup>. Le signe doit être expressément reconnu en tant que marque<sup>83</sup>, bien que la doctrine ne soit pas unanime sur le taux inférieur de reconnaissance<sup>84</sup>. Il faut encore que la marque jouisse d'une haute estime auprès du public (*Wertschätzung*) et d'un caractère unique (*relative Alleinstellung*), soit des critères qualitatifs<sup>85</sup>.

---

<sup>79</sup> GILLIERON, p. 5.

<sup>80</sup> Arrêt CJCE du 9 janvier 2003, *Davidoff*, C-292/00, Rec. P. I-389, point 30. ; Arrêt CJCE du 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, C-408/01, Rec. P. I-12537, points 18 à 22.

<sup>81</sup> CHERPILLOD, p. 181.

<sup>82</sup> CHERPILLOD, p. 181.

<sup>83</sup> THOUVENIN, Art. 15 MSchG N 16.

<sup>84</sup> Les auteurs divergent sur ce taux : alors que certains refusent de fixer un pourcentage fixe (MARBACH, N 1662), d'autres proposent des pourcentages généralement supérieurs ou égaux à 50% (CHERPILLOD, p. 183). Certains font enfin référence au pourcentage élevé de la jurisprudence allemande, en admettant la haute renommée d'une marque à un taux de deux tiers de connaissance du public, éventuellement entre 50-70% si la marque jouit d'une haute estime et d'un caractère unique (THOUVENIN, Art. 15 MSchG N 19-20).

<sup>85</sup> Message, FF 1991 I 27 ; WILLI, Art. 15 MSchG N 13-15 ; ATF 124 III 277 – « Nike », consid. C. 2.a).

La protection spéciale a pour particularité qu'elle ne présuppose pas un risque de confusion<sup>86</sup>. Elle vise au contraire les situations où un tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque (parasitisme), ou porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement)<sup>87</sup>. Le droit suisse des marques englobe les mêmes cas d'espèces à l'exception de l'exploitation du caractère distinctif<sup>88</sup>.

Etonnamment, la CJUE dans ses trois arrêts de mars 2010 ne s'est pas attardée sur la protection spéciale accordée aux marques renommées, n'admettant une éventuelle violation de la marque qu'en cas de risque de confusion. Cette analyse un peu rapide a été critiquée<sup>89</sup>. La Cour a ainsi saisi l'occasion de l'arrêt *Interflora* du 22 septembre 2011 pour y remédier.

## 2. Dilution

Un cas de dilution est donné « lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de [la] marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée<sup>90</sup> ». Cette réduction du caractère distinctif de la marque menace l'association immédiate, dans l'esprit du consommateur, d'une marque avec une origine commerciale précise<sup>91</sup>.

Dans l'arrêt *Interflora*, la CJUE a le raisonnement suivant: « lorsque l'usage, en tant que mot clé, d'un signe correspondant à une marque renommée conduit à l'affichage d'une publicité qui permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que les produits ou les services offerts proviennent non pas du titulaire de la marque renommée mais, au contraire, d'un concurrent de celui-ci, il conviendra de conclure que la capacité distinctive de cette marque n'a pas été réduite par ledit usage, ce dernier ayant simplement servi à attirer l'attention de l'internaute sur l'existence d'un produit ou d'un service alternatif par rapport à celui du titulaire de ladite marque<sup>92</sup> ». Cette argumentation revient à nier la dilution en l'absence de risque de confusion, ce qui est pour le moins étrange au regard du but même des dispositions sur les marques renommées, visant en particulier les cas où il n'y a pas d'atteinte à la fonction d'indication d'origine.

La Cour conclut que ce n'est qu'en l'hypothèse d'un risque de confusion qu'il peut être porté atteinte au caractère distinctif de la marque, en contribuant à la dénaturation de celle-ci en terme générique<sup>93</sup>. Elle renvoie aux juridictions nationales la question de savoir si le terme « *interflora* » a, du fait de son utilisation comme mot-clé, évolué en terme générique pour tout service de livraison de fleurs.

## 3. Parasitisme

Selon la CJUE, « lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe identique 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<sup>94</sup> ».

Dans le cadre d'un service de référencement sur internet, il est évident que l'usage d'un mot-clé correspondant à une marque a pour but initial de tirer avantage du caractère distinctif et de la

---

<sup>86</sup> Arrêt *L'Oréal*, point 36.

<sup>87</sup> Arrêt *Interflora*, point 70.

<sup>88</sup> Le parasitisme est réglé en Suisse par la loi sur la concurrence déloyale, dont nous avons ici voulu exclure l'analyse au profit d'une analyse basée uniquement sur le droit des marques.

<sup>89</sup> Voir notamment *HOLZER/SCHULZ*, p. 650.

<sup>90</sup> Arrêt *L'Oréal*, point 39 ; Arrêt *Interflora*, point 73.

<sup>91</sup> Arrêt *Interflora*, point 76.

<sup>92</sup> Arrêt *Interflora*, point 81.

<sup>93</sup> Arrêt *Interflora*, point 83.

<sup>94</sup> Arrêt *L'Oréal*, point 49 ; Arrêt *Vuitton*, point 102.

renommée de celle-ci<sup>95</sup>. Cet avantage est avéré lorsque l'internaute achète le produit ou service offert par un tiers concurrent du titulaire de la marque<sup>96</sup>.

Dès lors que l'annonceur tire profit de cet usage, il reste à déterminer si l'usage a lieu « sans juste motif » aux termes des articles 5 al. 2 directive 2008/95 et 9 al. 1 let. c règlement n°207/2009. Selon la Cour, une absence de justes motifs est donnée si les produits proposés sont en réalité des imitations des produits du titulaire de la marque<sup>97</sup>. En revanche, lorsque la publicité contextualisée amène l'internaute à envisager des alternatives, il convient de considérer qu'un tel usage relève d'une concurrence saine et loyale, cette dernière fondant l'usage pour un « juste motif »<sup>98</sup>.

Là encore, la conclusion de la Cour peine à convaincre dans sa formulation : ce n'est en effet qu'en cas d'une violation préalable de la marque qu'une seconde violation pour parasitisme est envisageable. La protection étendue de la marque renommée n'a ainsi aucun rôle propre et indépendant à jouer.

Contrairement à ce qui est prévu par la directive et le règlement européen, l'art. 15 LPM ne mentionne que l'exploitation de la réputation (*Rufausbeutung*), et non l'exploitation du caractère distinctif. La condition préalable d'une telle exploitation de la réputation est un transfert d'image sur d'autres produits ou services que ceux commercialisés par ladite marque<sup>99</sup>. Si l'utilisation n'a comme but que d'attirer l'attention sur d'autres produits ou services que ceux du titulaire de la marque, il ne s'agit pas à proprement parler d'un transfert d'image. Ainsi, le titulaire de la marque de haute renommée ne peut empêcher l'utilisation d'un signe identique à sa marque sous motif d'exploitation de la réputation.

---

<sup>95</sup> Arrêt Interflora, point 86.

<sup>96</sup> Arrêt Interflora, point 87.

<sup>97</sup> Arrêt Vuitton, point 103 ; Arrêt Interflora, point 90.

<sup>98</sup> Arrêt Interflora, point 91.

<sup>99</sup> WILLI, Art. 15 MSchG N 24 ; THOUVENIN, Art. 15 MSchG N 34.

### III. Violation du droit par le moteur de recherche

#### A. Violation directe du droit des marques

Sous le point A., nous analyserons si un moteur de recherche peut violer le droit des marques en proposant un système de publicité par liens sponsorisés. Une atteinte concrète par un annonceur ne constitue pas un préalable nécessaire ; c'est la légalité-même d'un système tel que Google AdWords qui est ici directement remise en cause. On peut parler d'une forme de « complicité abstraite », par opposition à une complicité concrète pour un acte donné.

##### 1. Intérêts en jeu

Au moment du premier avis de la CJUE, Google AdWords avait déjà subi quelques défaites judiciaires en France<sup>100</sup>. La situation très floue nécessitait pourtant une réelle clarification, que les jugements épars de petites juridictions nationales n'étaient simplement pas à même d'opérer, d'où tout l'enjeu de faire régler la question par une instance supranationale. En outre, face à un géant comme Google, doté d'énormes ressources financières, seul un adversaire de taille possédait les capacités de faire suffisamment de remous pour que l'affaire soit portée au plus haut niveau. La saisie de la CJUE dans le cadre de l'affaire Vuitton a donc fourni l'opportunité d'une unification et donné à l'affaire la visibilité internationale tant attendue.

Dans ce contentieux, le but des titulaires de marques visait l'extension de la portée de la protection conférée par la marque, de sorte à y inclure un droit contre toute partie susceptible de contribuer aux atteintes aux marques. Les titulaires tendaient à déduire de l'existence d'un risque un droit général de s'opposer à la légalité du système Adwords<sup>101</sup>. Le sens de cette levée de boucliers réside dans la difficulté concrète à identifier les responsables derrière les sites internet. Le mécanisme de publicité a donc été attaqué en tant que tel, indépendamment d'une atteinte concrète par un tiers. Comme le résume bien l'avocat général dans ses conclusions, les titulaires de marques sont partis de l'idée : « que la meilleure façon d'arrêter le message est d'arrêter le messenger <sup>102</sup>».

L'avocat général lui-même, dans ses conclusions du 22 septembre 2009, n'a pas manqué de faire lumière sur l'éventail de conséquences possibles qu'engendrerait l'admission d'une violation du droit des marques par Google AdWords, à commencer par les problèmes pratiques.

AdWords fonctionne effectivement de manière automatique, laissant les annonceurs choisir leur mot-clé sans contrôle central. Pour éviter toute atteinte, Google devrait bloquer dans AdWords un nombre important de termes, ce qui poserait un épineux problème de délimitation. De plus, si le moteur de recherche risque d'engager sa responsabilité, il aura tendance à surprotéger le système, limitant encore plus le choix des publicitaires<sup>103</sup>. Selon l'avocat général, « (i)l n'est pas exagéré d'affirmer que, si Google était soumis à telle obligation illimitée, la nature d'Internet et des moteurs de recherche tels que nous les connaissons serait modifiée <sup>104</sup>».

De plus, l'admission d'une violation directe par Google AdWords conduirait à une situation paradoxale : en achetant une certaine combinaison de mots-clés, une entreprise peut certes rediriger

---

<sup>100</sup> TGI Nanterre du 13 octobre 2005, *Viaticum Luteciel*, confirmé sur appel par l'arrêt de la CA Versailles du 10 mars 2005 ; CA Paris du 28 juin 2006, *Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier* ; TGI Nanterre du 2 mars 2006, *Hôtels Méridien*, confirmé sur appel par l'arrêt de la CA Versailles du 25 mai 2007 ; CA Aix-en-Provence du 12 décembre 2007, *TWD Industrie* ; TGI Lyon du 13 mars 2008, *Rentabiliweb*.

<sup>101</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 49.

<sup>102</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 115.

<sup>103</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45) point 121.

<sup>104</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 122.

l'internaute sur une annonce publicitaire de contrefaçon ; cependant, il n'est pas exclu que le site de contrefaçons apparaisse également dans les résultats naturels de la recherche. Ainsi, en cas d'admission d'un usage illégal sur AdWords, par quelle argumentation empêcher l'application de ce jugement à l'utilisation de mots-clés sur le moteur de recherche de Google lui-même ?<sup>105</sup>.

Il convient pour finir de rappeler qu'AdWords est la clé du financement de Google. L'admission d'une violation du droit des marques par Google, ainsi que ses conséquences, seraient de nature à reposer la question-même de la rentabilité de Google<sup>106</sup>, et plus largement, par relation de cause à effet, celle de la garantie de la liberté d'information.

## 2. *Contributory infringement liability*

L'enjeu à ce que Google Adwords soit condamné comme complice d'une atteinte abstraite aux marques et non comme responsable d'une atteinte préalable réside en deux points : en premier lieu, les conditions du droit des marques se basent sur des critères objectifs, contrairement au régime de la responsabilité qui inclut généralement la condition de faute. De plus, si l'activité technique –à savoir mettre les mots-clés à disposition des annonceurs- est le comportement fondant l'atteinte à la marque en ce qu'il permet ensuite aux annonceurs de proposer des produits contrefaisants, le système AdWords se trouve en violation du droit des marques indépendamment de l'acte illicite principal, qu'il n'est dès lors plus nécessaire de prouver.

Un tel angle d'approche est inconnu en Europe, mais existe aux Etats-Unis sous la forme d'une création jurisprudentielle appelée *contributory infringement liability*. Une telle responsabilité est engagée lorsqu' (1) une entité provoque, cause ou contribue matériellement à une violation commise par un tiers (2) en ayant connaissance de celle-ci<sup>107</sup>. La responsabilité pour *contributory liability* a été au centre de débats sur les violations du droit d'auteur sur internet, où contrairement aux problèmes de violation de droit des marques sur internet, les questions relatives à la responsabilité de la plate-forme fournissant les moyens techniques indispensables à la violation (soit les sites de téléchargement) a été débattue avant la responsabilité des violateurs directs (soit les particuliers mettant du contenu à disposition ou téléchargeant du contenu). Il vaut dès lors la peine de s'y attarder.

La plate-forme Napster a été le premier véritable déclencheur des problèmes légaux relatifs à la piraterie musicale sur internet. Napster se concevait comme une base de données centrale alimentée par les fichiers musicaux des disques durs de tous les utilisateurs connectés au réseau (système de partage *peer-to-peer*). Dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée par les principaux acteurs de l'industrie musicale –encore presque ironiquement appelée « industrie du disque »<sup>108</sup>-, le tribunal a admis aussi bien la connaissance par Napster des violations des droits d'auteur commises par les utilisateurs, que sa contribution substantielle à ces violations<sup>109</sup>.

Les progrès technologiques, confirmant leur tendance à aller plus vite que les solutions légales y relatives, ont permis le développement d'un autre système de *peer-to-peer* sans base de données centrale, avec accès direct aux disques durs des utilisateurs connectés au réseau<sup>110</sup>. Dans l'affaire Grokster, la *Central District Court of California* a nié une violation des droits d'auteur, considérant que le fournisseur ne disposait pas techniquement de moyens pour contrôler l'utilisation faite par les utilisateurs<sup>111</sup>. De plus, le système en soi était également de nature à permettre des échanges licites<sup>112</sup>. La *Supreme Court* a cependant rejeté cette solution et admis une violation du droit d'auteur par

<sup>105</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 71.

<sup>106</sup> VOLZ/WEBER, p. 115.

<sup>107</sup> DE WERRA, p. 6.

<sup>108</sup> à titre exemplatif, voir : *A & M Record, Inc v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001), *A & M Record, Inc v. Napster, Inc.*, 114F. Supp 2d. 896 (N.D. Cal. 2000).

<sup>109</sup> *A & M Record, Inc v. Napster, Inc.*, 114F. Supp 2d. p. 920 ; DE WERRA, p. 6.

<sup>110</sup> Pour les plus connus à ce jour: KaZaA, Grokster, LimeWire, BitTorrent.

<sup>111</sup> *MGM Studios Inc. et al. V. Grokster Ltd. et al.*, 259F. Supp. 2d 1029, (C.D. Cal. 2003), confirmé par l'arrêt 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004).

<sup>112</sup> DE WERRA, p. 9 ; argument basé sur l'arrêt Sony selon lequel on ne peut empêcher les progrès technologiques si ceux-ci sont « *capable of substantial noninfringing use* ».

Grokster sur la base d'une volonté de ce dernier de capter des utilisateurs commettant des infractions au *copyright*, cela ajouté à une passivité à prendre des mesures pour réduire les activités contrefaisantes<sup>113</sup>.

La doctrine du *contributory infringement* pose en arrière-fond la question de l'opportunité de freiner le progrès technologique pour sauvegarder des intérêts de propriété intellectuelle. Alors que des « *legal safe haven* » concernant certaines technologies ont été établis par la jurisprudence américaine<sup>114</sup>, la complicité des plates-formes à des infractions au droit d'auteur a par ailleurs encore récemment été confirmée<sup>115</sup>.

L'avocat général, dans ses conclusions relatives à l'affaire Vuitton, a tenu à se distancer de la position américaine pour affirmer la position européenne d'une analyse en fonction d'une atteinte précise, et non en fonction d'un risque de facilitation de telles atteintes. Selon ses termes, « la Cour a à bon droit élaboré sa jurisprudence de telle sorte qu'elle examine des usages distincts et individuels, et je ne vois pas de raison de changer radicalement cette approche avec les conséquences largement imprévisibles que cela pourrait avoir<sup>116</sup>».

Une fois une *contributory liability* admise, il peut être difficile d'en fixer les contours et les limites. Une appréciation globale et non au cas par cas comme dans nos régimes de responsabilité civile, amène souvent à un résultat soit blanc soit noir, d'où la nécessité d'une approche prudente. Selon l'avocat général: « les risques que comporte une telle contribution sont inhérents à la plupart des systèmes qui facilitent l'accès à l'information et la fourniture de celle-ci : ces systèmes peuvent être utilisés à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons »<sup>117</sup>. Ces « bonnes raisons » méritent elles aussi une protection.

### 3. Conditions

Toute violation du droit des marques nécessite que son auteur fasse un usage de ladite marque<sup>118</sup>. Le point de savoir si Google effectue un usage de la marque est au centre des controverses. Il convient alors dans un premier temps de qualifier le traitement des mots-clés effectué par le système AdWords et de définir si ce dernier est constitutif d'un usage de la marque. Ce n'est qu'après l'éventuelle admission d'un usage de la marque qu'il conviendra le cas échéant de poursuivre l'analyse des autres conditions.

#### a. Analyse suisse et européenne

Contrairement à l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque par un annonceur, la doctrine suisse n'a pas réellement débattu du problème d'une violation possible du droit des marques par un moteur de recherche<sup>119</sup>. La question centrale se concentre ici également sur le point de savoir si le système AdWords effectue un usage distinctif au sens de l'art. 13 LPM. Le comportement consistant à stocker des mots-clés choisis par les annonceurs est cependant bien éloigné de la notion d'« usage distinctif » du droit suisse. Un élargissement à un système n'utilisant la marque d'un tiers que de manière interne, qui plus est sans intention d'obtenir un avantage publicitaire pour ses propres produits, n'est tout simplement pas compatible avec le droit suisse des marques<sup>120</sup>. Google ne peut ainsi pas être auteur immédiat d'une atteinte à la marque.

<sup>113</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

<sup>114</sup> Voir le *leading case Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984), où le demandeur a tenté d'interdire la fabrication et la vente de magnétoscopes, ainsi que *Perfect 10, Inc. v Visa International Service Association*, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007), où le demandeur a voulu établir la responsabilité des sociétés de cartes de crédit pour l'achat en ligne de matériel illégal.

<sup>115</sup> A titre exemplatif, voir la fermeture du système LimeWire en septembre 2010 suite à la décision *Arista Records LLC v. Lime Group LLC*, 715 F. Supp. 2d 481 (S.D. NY 2010).

<sup>116</sup> Conclusions de l'avocat général (n.45), point 118.

<sup>117</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 119.

<sup>118</sup> Art. 5 directive 2008/95; art. 9 règlement n°207/2009; art.13 LPM, Lanham Act 15 U.S.C. § 1114 (1).

<sup>119</sup> VOLZ/WEBER, p. 110.

<sup>120</sup> WEBER, p. 519 ; VOLZ/WEBER, p. 111 ; FRECH p. 298.

La situation est moins évidente en droit européen, où c'est la notion d' « usage dans la vie des affaires pour des produits ou services » qui constitue le point central d'analyse. Dans l'affaire Vuitton, il est intéressant de remarquer que les conclusions de l'avocat général et celles de la Cour divergent dans l'argumentation, malgré un résultat final identique.

L'avocat général a tenu à distinguer deux moments : celui où Google permet la sélection de mots-clés et celui où il affiche les annonces y relatives. Au moment de la sélection, le facteur déterminant pour admettre l'usage pour des produits ou services identiques ou similaires est l'établissement d'un lien entre l'usage de la marque et le produit ou service vendu. Or, lorsque Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, la procédure de sélection est interne à AdWords et ne concerne que Google et les annonceurs ; il n'y a dès lors pas d'usage à ce moment-là<sup>121</sup>.

Toujours selon l'avocat général, il en va différemment au moment de l'affichage des annonces publicitaires par Google en réponse aux mots-clés choisis. L'affichage établit en effet un lien entre les mots-clés et les sites publicitaires. Cet usage relève d'un usage « dans la publicité » tel que mentionné à l'art. 5 paragraphe 3 sous d) directive 95/2008, et le fait que le mot-clé n'apparaît pas dans l'annonce elle-même n'empêche pas qu'il relie la marque aux produits ou services commercialisés<sup>122</sup>. Ce seul « lien » ainsi établi, l'avocat ne se pose pas plus en détail la question de l'identité ou la similitude des produits. Or, comment assimiler le service que propose Google à des prestations identiques ou similaires à celles de la demanderesse<sup>123</sup>?

La CJUE n'a pas suivi ce schéma d'analyse, au profit d'une solution qui a le mérite de la clarté. Sous l'analyse de la condition d'un usage dans la vie des affaires, la Cour relève que si Google opère bien dans un contexte commercial et vise un avantage économique via son système de publicité contextualisée, il ne fait pas pour autant un usage d'un signe identique à la marque d'un tiers au sens des articles pertinents. Un tel usage implique en effet une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale<sup>124</sup>. A travers la création des conditions techniques nécessaires à une atteinte éventuelle par un annonceur, l'activité de Google se limite à *permettre* une telle utilisation<sup>125</sup>.

La Cour a ainsi considéré que le rôle de relais de Google ne pouvait fonder une violation du droit des marques. Il semble ressortir, par l'exigence d'une utilisation dans le cadre de sa propre communication commerciale, que seule une personne ou entité susceptible de se servir de la marque à des fins publicitaires personnelles, puisse se rendre coupable d'une violation du droit à la marque dudit titulaire. Cette solution est appréciable en ce sens que le droit des marques vise avant tout la protection du titulaire du droit immatériel, et non la protection plus large des utilisateurs d'internet.

### *b. Analyse américaine*

Si la situation de Google a été clarifiée au niveau européen, tel n'est pas le cas outre-Atlantique. Le système fédéral américain d'une part, la propension à trouver des accords en marge des circuits judiciaires d'autre part<sup>126</sup>, augmentent la difficulté à définir une tendance globale du traitement du *keyword advertising* au regard du droit des marques.

Le *trademark law* est réglé par le *Lanham Trademark Act*. Celui-ci pose notamment comme conditions pour une violation de la marque que: *one uses the mark in commerce* (15 U.S.C. § 1114 ; 15 U.S.C. § 1125

<sup>121</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 66.

<sup>122</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 79. A noter que l'argumentation de l'avocat général n'est pas limpide à ce sujet. Au point 64 de ses conclusions, il avait ainsi émis l'opinion que « la référence faite à l'art.5, paragraphe 3, directive 95/2008 à l'usage « dans la publicité » est destinée à couvrir la situation plus traditionnelle de la marque qui est utilisée dans l'annonce elle-même ». Cette opinion est difficilement compatible avec son argumentation des points 79 ss.

<sup>123</sup> GILLIERON, p. 7.

<sup>124</sup> Arrêt Vuitton, point 56.

<sup>125</sup> Arrêt Vuitton, point 56.

<sup>126</sup> A titre d'exemple, voir le cas *American Blind and Wallpapers Factory* où l'affaire a connu un dénouement en dehors des circuits judiciaires à des conditions très légères pour Google – et cela malgré un premier arrêt en sa défaveur. La rentabilité et la praticabilité pour les marques ne bénéficiant pas de vastes ressources financières de s'attaquer à un géant tel que Google avaient très largement été remises en cause, voir : GOLDMAN Eric, Google gets mixed bag in latest ruling in American Blinds Case *in* Technology & Marketing law blog (<http://blog.ericgoldman.org>), p : « [http://blog.ericgoldman.org/archives/2007/04/google\\_gets\\_mix.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2007/04/google_gets_mix.htm) », (12.11.2011).

(a)(1) et (2)) et *one employs the mark to deceive or induce consumer confusion* (15 U.S.C § 1125 (a)(1)(A)). Le droit américain, notamment de par la règle du précédent, est un droit jurisprudentiel (*case law*) : c'est donc dans la jurisprudence qu'il convient de chercher les réponses.

#### 1) « *Use in commerce* »

Les différentes cours américaines se disputent sur la question de l'admission d'un « *use in commerce* », notamment au regard de deux grands arrêts. Le premier est l'arrêt *1-800 Contacts Inc. v. WhenU*<sup>127</sup>. WhenU, créateur de *software* de *pop-up advertisements*, permettait aux concurrents de 1-800 Contacts d'établir une publicité contextualisée en rapport avec des lentilles de contact. Ainsi, lorsqu'un utilisateur entrait le site *www.1800contacts.com* dans son navigateur, le *software* établissait un lien avec la catégorie « *eye-care* » et proposait des fenêtres *pop-up* faisant la publicité pour des marques de lentilles concurrentes. La cour a dans cette affaire nié un usage de la marque en ces termes : « *a company's internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to an individual's private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act [...]*<sup>128</sup> ».

Parallèlement à cela, l'arrêt *Playboy v. Netscape*, première décision à avoir remis en cause le *keyword advertising* aux Etats-Unis, a au contraire considéré que le *keyword advertising* créait une « *initial interest confusion* », admettant implicitement par là que la condition d'« *use in commerce* » était remplie, sans pour autant l'analyser. Sur la base de ce précédent, nombre de *district courts* se sont estimées liées et ont ainsi admis l'« *use in commerce* »<sup>129</sup>, malgré les arguments de Google en faveur d'une utilisation purement interne de la marque à défaut de toute commercialisation de produits ou services. Par la règle de la distinction, les *district courts* ont considéré que la jurisprudence relative au *pop-up advertising* n'avait pas à être retenue concernant le *keyword advertising*<sup>130</sup>. Ce changement de paradigme est particulièrement flagrant dans l'affaire *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* : le *Northern District of New York* avait d'abord nié un usage de la marque dans *AdWords*, avant que la *Court of Appeal of the Second Circuit* ne revienne sur cette décision en admettant un tel usage<sup>131</sup>.

#### 2) « *Initial interest confusion* »

Une fois un usage de la marque admis, c'est sur la base de la doctrine de l'« *initial interest confusion* » que la responsabilité du moteur de recherche peut alors être engagée. Développée dans le domaine du *trademark law*, cette doctrine n'exige pas un risque de confusion au moment de la vente, mais en amont, lorsque l'attention du consommateur est attirée de par la saisie de la marque sur une autre annonce<sup>132</sup>.

Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, la jurisprudence américaine s'appuie sur les *Sleekcraft multi-factors test*<sup>133</sup>. Dans le cadre d'une « *initial interest confusion* », il peut être difficile d'appliquer ces facteurs conçus *a priori* pour des risques de confusion classiques, à savoir sur l'origine des produits ou services concernés. C'est pourquoi, les arrêts relatifs au *keyword advertising* se basent sur le quatrième *Sleekcraft factor*, à savoir l'« *evidence of actual confusion* », et analysent si, factuellement, les internautes voient les liens sponsorisés comme économiquement liés à la marque entrée dans le

<sup>127</sup> *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com and Vision Direct Inc.*, 414 F. 3d 400 (2<sup>nd</sup> Cir. 2005).

<sup>128</sup> *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com and Vision Direct Inc.*, p. 20.

<sup>129</sup> Voir arrêts *Government Employees Ins. Co v. Google Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va 2004), *Google Inc. v. American Blind and Wallpapers Factory*, No. 03-cv-05340 JF (RS) (N.D.Cal. Apr. 18, 2007).

<sup>130</sup> Cf. *800-JR Cigar Inc. v. GoTo.com Inc.*, 437 F.Supp. 2d 273 (D.N.J. 2006), consid. III A. : « *Such conduct is qualitatively different from the pop-up advertising context, where the use of trademarks in internal computer coding is neither communicated to the public nor for sale to the highest bidder* »

<sup>131</sup> Pour plus d'information, voir : *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, F.Supp 2d 393 (N.D.N.Y Sep. 28, 2006) et *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* 562 F.3d 123 (2<sup>nd</sup> Cir. 2009)

<sup>132</sup> C'est donc ici le *goodwill* du titulaire de la marque qui est protégé, au contraire d'un risque classique de confusion portant atteinte à l'indication de provenance (cf. ci-dessus point III. D. 2.).

<sup>133</sup> Facteurs établis dans l'arrêt *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9<sup>th</sup> Cir. 1979).

moteur de recherche. Sur les résultats de ces études statistiques, la jurisprudence a souvent donné raison aux titulaires de marques<sup>134</sup>.

L'« *initial interest confusion* » reste une doctrine très critiquée<sup>135</sup>. Il est vrai que l'on est en droit de se demander si la protection du titulaire de marque doit être à ce point élargie qu'il peut interdire au moteur de recherche d'utiliser sa marque à l'interne pour effectuer une publicité contextualisée ; cela ramène à la question clé de savoir à partir de quel moment la mise en place de moyens techniques permettant une comparaison entre deux produits se détache d'une externalité positive dans l'optique d'une concurrence saine et loyale, vers une violation de la marque d'un tiers.

## B. Responsabilité pour une atteinte commise par un annonceur

En droit européen et suisse, la possibilité qu'un moteur de recherche engage directement sa responsabilité au regard du droit des marques a été rejetée. Cela n'exclut pas un engagement de sa responsabilité en lien avec une atteinte concrète à la marque commise par un annonceur.

Les régimes de responsabilité ressortent du domaine des différents droits nationaux : si l'Union européenne a posé des restrictions aux Etats-membres, la Suisse s'est pour sa part refusée à légiférer.

### 1. Exonération de responsabilité

#### a. Bases légales

La dernière question préjudicielle posée à la CJUE dans l'affaire Vuitton avait pour but d'établir si le prestataire d'un service de référencement payant pouvait 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'art. 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<sup>136</sup>».

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») prévoit des dérogations aux régimes de responsabilité nationaux. La section 4 de cette directive comprenant les articles 12 à 15 s'intitule « Responsabilité des prestataires intermédiaires » et a précisément pour objet de restreindre les possibilités dans lesquelles un prestataire de services intermédiaires peut être tenu responsable d'une atteinte par un tiers.

A teneur de l'art. 14 al.1 de la directive 2000/31, intitulé « Hébergement » :

« 1. Les Etats 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 :

---

<sup>134</sup> A titre d'exemple, cf. *Google Inc. v. American Blind and Wallpapers Factory* consid. III 3.: « *The report finds that twenty-nine percent of respondents falsely believed, after being shown a Google search results page for the entry « American Blinds », that « Sponsored Links » appearing on that page were affiliated with ABWF* ».

<sup>135</sup> Voir : Judge Berzon dans un « *concurring opinion* » lors de l'affaire *Playboy Entreprises v. Netscape* : « *There is a big difference between hijacking a customer to another website by making the customer think he or she is visiting the trademark holder's website (even if only briefly), which is what may be happening in this case when the banner advertisements are not labeled, and just distracting a potential customer with another choice, when it is clear that it is a choice* ».

<sup>136</sup> Arrêt Vuitton, point 32.

- 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. »

L'art. 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les « services de la société de l'information » par référence à l'art. 1, paragraphe 2, de la directive 98/34 CE<sup>137</sup>, telle que modifiée par la directive 98/48/CE<sup>138</sup>, comme visant « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ».

### *b. Critère de neutralité*

L'art. 14 directive 2000/31 pose le principe d'une exclusion de responsabilité pour le « prestataire d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ». Ce n'est alors qu'aux conditions relatives à la connaissance ou au retrait respectivement au blocage de l'accès aux données illicites (sous a) et b)), que le prestataire de services peut néanmoins être tenu pour responsable.

On voit dès lors le dilemme des titulaires de marques : si le service de référencement AdWords est reconnu comme un service de la société de l'information consistant à stocker des informations, il faut alors s'atteler à la lourde tâche de prouver que Google a ou devrait avoir connaissance du caractère illicite des annonces, ou, en cas de connaissance, n'a pas retiré promptement celles-ci. Les titulaires de marques ont dès lors tenté de soutenir que le service de référencement AdWords n'entrait pas dans la définition des directives. Or, la définition donnée par le législateur d'un service de l'information est claire, et il est incontestable que Google stocke certaines informations de l'annonceur, telles que mots-clés, annonces, sites etc. Le système AdWords remplit dès lors les éléments de la définition de l'art. 14 directive 2000/31<sup>139</sup>.

Reste un garde-fou: le comportement du prestataire doit encore se limiter à un comportement de « prestataire intermédiaire » tel que mentionné en titre de la section 4 de la directive. Dans une interprétation au regard du sens voulu par le législateur<sup>140</sup>, la Cour se réfère au considérant 42 de la directive, à teneur duquel les dérogations en matière de responsabilité ne couvrent que les cas où l'activité « revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de service de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

La notion-clé est l'exigence de neutralité. Elle est conçue par l'avocat général comme la contrepartie d'un *deal* : les Etats membres s'engagent à ne pas imposer une obligation de surveillance des informations stockées<sup>141</sup>, à condition néanmoins que les fournisseurs de services restent neutres à l'égard de ces informations<sup>142</sup>. Pour remplir le critère de neutralité, Google doit donc ne pas avoir joué de rôle actif, et n'avoir ni connaissance ni contrôle relativement aux données stockées.

Un problème vis-à-vis de la neutralité est l'activité publicitaire d'AdWords. S'il est certes normal pour un service de la société de l'information d'avoir recours à des activités publicitaires aux fins de support financier, le système Adwords, hautement perfectionné, est conçu comme formant un

<sup>137</sup> Directive 98/34 CE du Parlement 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).

<sup>138</sup> Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18).

<sup>139</sup> Arrêt Vuitton, point 110.

<sup>140</sup> Arrêt Vuitton, point 112.

<sup>141</sup> Voir art. 15 directive 2000/31 : « les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visés 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 ».

<sup>142</sup> Conclusions de l'avocat général (n. 45), point 143.

« contexte publicitaire particulier qui fait de cette activité d’hébergement une activité mise à part <sup>143</sup>». Contrairement à l’avis de l’avocat général, la CJUE considère que le fait que l’affichage soit payant, dépende du prix payé par les annonceurs, voire soit influencé par des renseignements d’ordre général fournis par Google, ne suffit pas à lui seul à priver ledit fournisseur de services des dérogations en matière de responsabilité<sup>144</sup>.

Selon la CJUE, les deux seuls points pertinents à prendre en considération pour établir si l’activité est neutre sont d’une part le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel, d’autre part son rôle dans l’établissement ou la sélection des mots-clés<sup>145</sup>. Ce dernier point est problématique : AdWords offre en effet aux annonceurs toutes sortes d’aides pour permettre de maximiser leur visibilité en ligne. Par exemple, pour un mot-clé donné, AdWords met à disposition un générateur de mots-clés permettant de savoir quels termes de recherches sont les plus fréquemment combinés au mot-clé de référence ; parmi eux, il n’est pas rare de voir apparaître des marques. Difficile est alors de prétendre que ces aides n’influencent pas les annonceurs dans le choix de leurs mots-clés ; il peut dès lors sembler inopportun de qualifier l’activité de Google AdWords comme d’une activité passive.

La Cour a laissé cette question ouverte : elle s’est contentée de tracer les grandes lignes interprétatrices, laissant au demeurant les juridictions nationales apprécier le rôle joué par Google<sup>146</sup>. Il est quelque peu regrettable que le régime de responsabilité applicable à l’hébergeur ne ressorte pas plus clairement des conclusions de la Cour, sur ce qui était pourtant une des questions fondamentales, qui plus est fortement nécessaire d’une uniformisation<sup>147</sup>.

Sur ce point, il semble important de rappeler que la non-applicabilité du régime d’exonération ne signifie pas automatiquement un engagement de responsabilité. Une solution souhaitable serait alors de refuser le caractère de prestataire neutre à AdWords, tout en fixant des limites claires à ce qui peut être attendu d’un tel service en matière de devoir de contrôle. C’est ainsi au regard de l’analyse spécifique des conditions des différentes actions envisageables que devrait se faire la réflexion sur le caractère automatique et technique de l’activité – analyse qui devrait conduire dans la plupart des cas à un refus d’engagement de responsabilité. Une exonération générale n’est cependant pas à même de prendre en considération toutes les facettes d’un tel système publicitaire.

### c. Arrêts subséquents

Suite à l’arrêt Vuitton de la CJUE du 23 mars 2010, la Cour de cassation a émis un renvoi sans demesure, niant que Google ait pu jouer un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées<sup>148</sup>. La Cour d’appel de Paris a confirmé une application stricte du principe de neutralité<sup>149</sup> : elle considère que Google se borne à mettre des termes à disposition sans intervenir ni dans le choix des termes suggérés, ni dans celui des termes choisis par les annonceurs. Elle nie en outre que l’on puisse déduire de l’enregistrement et du traitement automatique des informations une connaissance des données illicites introduites par les annonceurs. La saga Vuitton s’est ainsi achevée par l’admission d’une qualification de Google en tant qu’hébergeur au sens de la directive 2000/31.

En France, le dernier litige en date relatif au *keyword advertising* a opposé Google à la société Cobrason, distributeur de produit Wi-Fi Vidéos de marque. La Cour d’appel de Paris, dans une manœuvre de contournement de la jurisprudence de la CJUE relative aux marques, a condamné Google au titre de concurrence déloyale et de parasitisme économique, ainsi que de publicité trompeuse<sup>150</sup>. La solution

<sup>143</sup> Conclusions de l’avocat général (n. 45), point 141.

<sup>144</sup> Arrêt Vuitton, point 116.

<sup>145</sup> Arrêt Vuitton, point 118.

<sup>146</sup> Arrêt Vuitton, point 119.

<sup>147</sup> Du même avis, voir VOLZ/WEBER p. 110.

<sup>148</sup> Cour de cassation chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 862 du 13 juillet 2010, *Google France, Google Inc / Louis Vuitton Malletier*.

<sup>149</sup> CA Paris du 19 novembre 2010, *Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier*.

<sup>150</sup> CA Paris, 11 mai 2011, *Google France, Google Inc., Home Cine Solutions contre Cobrason*.

retenue par l'arrêt oblige Google à vérifier que tout annonceur utilisant un mot-clé sur AdWords n'est pas dans une situation de concurrence éventuelle avec une autre entreprise ; une telle incombance n'est simplement pas envisageable en pratique<sup>151</sup>. En outre, la question d'une éventuelle responsabilité limitée applicable aux hébergeurs a été éludée de manière flagrante<sup>152</sup>. Malgré cette étonnante lacune, nous ne sommes pas en mesure de nous hasarder sur la signification du silence de la Cour d'appel relativement au régime de responsabilité limitée - si ce n'est que celle-ci semble définitivement pointer Google dans sa ligne de mire...

## 2. Moyens de droit suisse

La Suisse n'a pas légiféré dans le domaine du commerce électronique ; le Conseil fédéral a expressément exclu d'intégrer une réglementation sur la responsabilité des différents acteurs d'internet<sup>153</sup>, dans un but de ne pas fixer de contours trop stricts à un domaine encore en plein essor. A l'inverse du régime des privilèges de responsabilité du droit européen, il est ici question de fixer la mesure dans laquelle un *host provider*<sup>154</sup> peut être tenu comme responsable d'une atteinte à la marque commise par un tiers<sup>155</sup>. La différence méthodologique ne signifie pas pour autant nécessairement une divergence dans les résultats finaux en comparaison avec le droit européen<sup>156</sup>.

Le droit suisse ne crée pas directement une forme de responsabilité pour l'activité du prestataire de services de référencement qui fournit les moyens techniques nécessaires à l'atteinte et permet au public d'avoir accès à un contenu illicite. En droit allemand, cela est possible sur la base de la *Störerhaftung* (§ 1004 BGB par analogie). Cette responsabilité a été spécialement développée en rapport avec les violations du droit des marques dans les ventes aux enchères sur internet. Dans un cas de contrefaçon de montres Rolex vendues sur le site eBay, le *Bundesgerichtshof* a considéré qu'il n'était certes pas possible à eBay de contrôler si les annonces, paraissant selon un processus automatique, portaient atteinte aux droits de tiers, mais qu'une fois une violation concrète établie, le site d'enchères devait prendre toutes les mesures préventives techniques possibles et envisageables pour éviter qu'une même atteinte ne se reproduise à l'avenir<sup>157</sup>. Il faut donc déterminer dans quelle mesure un tel devoir de contrôle peut être imposé au *host provider*, cela notamment au regard de la liberté d'opinion et d'information<sup>158</sup>.

Selon la LPM, les actions pertinentes pouvant être intentées contre le *host provider* sont l'action en abstention (art. 55 let. a LPM), l'action en cessation de trouble et en suppression de l'état de fait illicite (art. 55 let. b LPM), l'action en communication de renseignements (art. 55 let. c LPM) ainsi que l'action en dommages et intérêts (aux conditions des art. 41 ss. CO). Une difficulté de la LPM est qu'elle ne règle pas la légitimation passive du participant à une atteinte. La doctrine majoritaire considère qu'il faut appliquer les principes généraux de l'art. 50 CO, et cela pour l'ensemble des actions prévues à l'art. 55 LPM<sup>159</sup> ; il est généralement admis que les actions peuvent être dirigées contre le *host provider* en tant que participant à un acte principal<sup>160</sup>.

---

<sup>151</sup> BEM Anthony, Sanction de Google et des annonceurs Adwords pour concurrence déloyale et publicité trompeuse, in : Blog juridique Maître Anthony Bem (<http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/>), p : « <http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/sanction-google-annonceurs-adwords-pour-5762.htm> » (13.11.2011).

<sup>152</sup> DREYFUS Nathalie, Système publicitaire AdWords, la Cour d'appel de Paris rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire, in : Dreyfus blog : au croisement des marques et de l'internet (<http://blog.dreyfus.fr>), p : « <http://blog.dreyfus.fr/2011/06/systeme-publicitaire-google-adwords-la-cour-d-appel-de-paris1-rend-une-decision-non-conforme-a-la-jurisprudence-communautaire/> » (13.11.2011).

<sup>153</sup> WEBER, p. 550-551.

<sup>154</sup> Nous utiliserons ici la terminologie suisse, cf. WEBER, p. 369 et p. 516 ss., à teneur duquel est *host provider* celui qui permet à des tiers de publier du contenu sur son serveur.

<sup>155</sup> VOLZ/WEBER, p. 110.

<sup>156</sup> SCHULZ/HOLZER, p. 650.

<sup>157</sup> BGH, ZR 304/01 du 11 mars 2004.

<sup>158</sup> FECHNER, p. 357.

<sup>159</sup> STAUB, Art. 55 MSchG N 24 ; CHERPILLOD, p. 241. *contra* VOLZ/WEBER, p. 112 qui considèrent que la qualité pour défendre doit être analysée séparément pour chaque action.

<sup>160</sup> STAUB, Art. 55 MSchG N 25.

L'action en communication de renseignements permet au titulaire de marque d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance des objets sur lesquels la marque a été illicitement apposée et qui se trouvent en sa possession (art. 55 let. c LPM). Le texte légal n'est pas adapté à la relation entre Google et les annonceurs, cependant la doctrine admet une interprétation extensive de la notion de possession comme comprenant les données enregistrées sur le serveur d'un *host provider*<sup>161</sup>. Ce dernier peut ainsi se voir contraint à communiquer au titulaire de marque les données de l'annonceur ; cela n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où une action contre l'annonceur est impossible sans certains renseignements<sup>162</sup>.

L'action en cessation de trouble permet à celui qui subit une violation de son droit à la marque de demander au juge de la faire cesser si elle dure encore (art. 55 let. b LPM). Cette action, *a priori* la plus efficace, ne pose pas de problèmes particuliers dès lors que la légitimation passive est admise<sup>163</sup>. Dans le cadre du service AdWords, il n'est pas disproportionné de demander à Google d'effacer une annonce qui violerait les droits à la marque d'un tiers.

Plus problématique est l'action en abstention qui permet à celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de l'interdire, si elle est imminente (art. 55 let. a LMP). Une telle interdiction pour des atteintes futures conduirait de fait à reconnaître un devoir de contrôle du contenu des informations enregistrées sur le serveur d'un *host provider*<sup>164</sup> et viendrait en pratique lui imposer une obligation très générale, proche de la *Störerhaftung* du droit allemand, loin du sens généralement donné à l'art. 55 let. a LPM.

Enfin, l'action en dommages et intérêts s'analyse aux conditions de l'art. 41 ss. CO. La difficulté réside dans l'appréciation de la faute -intentionnelle ou par négligence- qui peut être imputée au *host provider*. Celle-ci se mesure en fonction de la diligence que l'on peut généralement attendre de lui (*Sorgfaltspflicht*). S'il existe des indices concrets qui devraient mener le *host provider* à bloquer et enlever le contenu illicite du serveur, une faute par négligence peut lui être reprochée<sup>165</sup>. Reste un grand flou sur le point de savoir à partir de quand un indice est considéré comme fondant une obligation de blocage<sup>166</sup>. En outre, la question d'une obligation générale de contrôle propre à fonder la faute est controversée.

### 3. Vers un devoir de contrôle proactif ?

En matière de responsabilité par rapport à une atteinte commise par un tiers, l'essentiel de la problématique se concentre ainsi sur une seule et même question sous-jacente : est-il bien proportionnel d'imposer au *host provider* un devoir de contrôle sur les informations stockées sur son serveur ? Une injonction pour le futur est souvent le seul moyen d'action efficace pour empêcher qu'un contenu illicite spécifique ne soit reposté sur internet<sup>167</sup>. Cela étant, un devoir de contrôle général des informations est à exclure, en raison notamment de la difficulté technique de contrôler l'immense base de données représentée par un système intégralement automatisé tel AdWords<sup>168</sup> ; une telle incombance est à notre avis disproportionnée.

Un devoir proactif limité pourrait cependant être imposé dans une situation : le blocage avant affichage des annonces comportant à la fois le nom d'une marque, et un terme mis dans une « liste noire » à constituer – cette dernière intégrant les mots classiquement utilisés pour de la contrefaçon tel « imitation », « fake », « replica », etc. Ce n'est qu'après vérification que la mesure de blocage de

---

<sup>161</sup> VOLZ/WEBER, p. 112.

<sup>162</sup> VOLZ/WEBER, p. 112.

<sup>163</sup> VOLZ/WEBER, p. 113.

<sup>164</sup> STAUB, Art. 55 MSchG N 38 ; VOLZ/WEBER p. 113 ; FRECH, p. 42.

<sup>165</sup> VOLZ/WEBER p.114, STAUB, Art 55 LMP N 96. ; à noter que cette solution se rapproche de ce qui est prévu en droit européen à l'art. 14 al. 1 directive 2000/31.

<sup>166</sup> WEBER, p.509, donne comme critères notamment la nature et le contenu même de l'indice, la crédibilité de la source et le caractère manifeste de l'illicéité du contenu.

<sup>167</sup> De cet avis, STAUB, Art.55 MSchG N 58 qui milite en faveur des titulaires de marques en rappelant leur situation très faible dans les délits sur internet.

<sup>168</sup> VOLZ/WEBER, p.114, STAUB, Art. 55 LMP N 96.

l'affichage serait levée. A supposer que ceci soit techniquement réalisable, cette hypothèse paraît respecter le principe de la proportionnalité. Elle reste néanmoins très loin de constituer la panacée.

Une dernière option serait d'envisager des solutions conventionnelles entre les titulaires de certaines marques renommées, plus susceptibles d'être victimes d'atteintes en ligne, et les systèmes publicitaires tels AdWords. Rappelons ici que l'utilisation d'un mot-clé correspondant à la marque d'un tiers n'a pas été jugée illicite en tant que telle<sup>169</sup>, rendant l'octroi d'un monopole du signe correspondant à la marque en tant que mot-clé incompatible avec les attentes des systèmes de *keyword advertising*. Il pourrait cependant être envisageable de travailler de concert : en l'échange d'une contre-prestation, AdWords s'engagerait à effectuer des recherches sur les annonces engendrées par le mot-clé correspondant à la marque du titulaire et à bloquer immédiatement les annonces douteuses sur le plan légal. Là encore, l'idée est loin d'être réalisable sans autre, tout comme elle ne saurait empêcher toute violation. Une coopération monnayée permettant de concilier un intérêt somme toute commun, à savoir un espace publicitaire propre, mériterait cependant à notre sens réflexion.

---

<sup>169</sup> Voir conclusions de la CJUE à ce sujet, cf. ci-dessus point IV, A., 3., a.

## V. Conclusion

A un univers exponentiel marqué par l'importance croissante de l'*e-reputation*, l'enjeu d'une visibilité des marques sur internet, et l'augmentation constante des ventes en lignes, s'oppose un univers légal lacunaire dont l'inadéquation des lois, la difficulté à trouver les auteurs primaires des violations, ainsi que le manque d'uniformisation ne sont que quelques pendants. Un système juridique quel qu'il soit est à ce jour incapable de s'adapter en temps réel au développement « vitesse grand V » des progrès technologiques.

Dès lors que le droit des marques n'a pas été conçu pour faire face aux problèmes posés actuellement par le *keyword advertising*, la pratique des tribunaux joue un rôle déterminant dans l'appréhension de la matière. Or les décisions rendues à ce jour sont loin d'être uniformes et l'harmonisation opérée par la CJUE laisse de nombreux points à l'appréciation des juridictions nationales. Ainsi, si le débat juridique a tendance à se déplacer vers des considérations politiques, c'est également parce que, dans ce domaine, il en a la place.

L'enjeu des prochaines années consistera en deux principaux points ; le premier est le rôle à donner à la marque. En raison de la non-perceptibilité du signe, la question-clé à notre sens est celle de savoir si les marques peuvent être protégées dans leur dimension économique : est-il possible d'empêcher une utilisation de la marque à l'interne du système AdWord dès lors que l'annonceur tire dès la recherche profit de la réputation de la marque d'un tiers ? La tendance peine à se dessiner à l'heure actuelle, entre un droit suisse tenant d'une protection restrictive de la marque en tant qu'identificateur et la protection large octroyée au *goodwill* du droit américain.

Le second point est l'opportunité de l'engagement de responsabilité du *host provider* pour les atteintes aux marques commises sur son serveur. Si la CJUE a rendu une décision plutôt positive à Google AdWords, sa protection reste plus faible aux Etats-Unis : cette différence de traitement est un frein à l'établissement de lignes de conduites précises au sein-même des systèmes de publicité en ligne ainsi qu'à la recherche de solutions négociées avec les titulaires de marque. Quant aux exonérations prévues par le droit européen, la question de leur applicabilité aux systèmes de publicité par liens sponsorisés n'a pas été tranchée ; nous avons jugé bon de ne pas appliquer avec trop de zèle ce régime sans nuance, et de garder une marge de manœuvre relativement aux diverses situations pouvant se présenter.

La mise en balance des intérêts est tripartite : aux titulaires de marques s'opposent les annonceurs désireux de faire usage du mot-clé correspondant à la marque, et les *providers* à l'exemple de Google. D'une manière générale, on peut se demander si la montée de boucliers des titulaires de marques n'est pas en partie expliquée par une part de peur face à la vitesse de développement des nouvelles méthodes de publicité en ligne. Or, le public perçoit-il réellement l'achat de mots-clés comme une pratique nécessitant sanction ? Les internautes ont perdu leur naïveté face au bombardement publicitaire sur internet. En outre, les systèmes de *keyword advertising*, moins agressifs que d'autres méthodes publicitaires (*spams*, fenêtres flottantes etc.), sont jugés comme bénéfiques à la libre concurrence.

Les violations sont présentes dans tous les espaces, réels ou virtuels. Sur internet, c'est aussi le manque de maîtrise qui accroît l'inquiétude des titulaires de marque. Le *keyword advertising* deviendra certainement à terme méthode publicitaire ordinaire : dès lors, une adaptation naturelle entre les différents acteurs amènera peut-être l'essentiel des conflits à se résorber d'eux-mêmes. Et si patience était le mot-clé ?

# Bibliographie

- BÜHLER Gregor, Meta-Tags, Keywords und andere Mittel der Suchmaschinenoptimierung – eine Momentaufnahme aus immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, *in* Internet-Recht und Electronic Commerce Law [Arter Olivier/ Jörg Florian S. édit.], Berne (Stämpfli) 2007, p.43 ss.
- CHERPILLOD Ivan, Le droit suisse des marques, Lausanne (CEDIDAC) 2007.
- DAY, Kennzeichenverletzungen durch Metatags, *in* Pratique juridique actuelle (PJA/AJP) 1998, p.1463 ss.
- DE WERRA Jacques, L'évolution du droit d'auteur à l'épreuve d'internet, *in* Internet 2003 [Ragueneau Alan édit.], Lausanne (CEDIDAC), 2004, p.1 ss.
- FECHNER Frank, Medienrecht, 11<sup>ème</sup> édit., Tübingen (Mohr Siebeck) 2010.
- FRECH Philipp, Zivilrechtliche Haftung von Internet-Providern bei Rechtsverletzungen durch ihre Kunden (thèse de doctorat), Zurich (Schulthess Juristische Medien AG), 2009.
- GILLIÉRON Philippe, Publicité en ligne : des modèles aux enjeux juridiques, *in* Medialex, Berne 2009, p.3 ss.
- HOLZER Simon, SCHULZ Heike, « Suchet, und Ihr werdet finden » : EuGH zur Benutzung fremder Marken als Google AdWords *in* Sic ! Zurich (Schulthess) 2010, p.644 ss.
- KOHLI Thomas, Keine Markenrechtsverletzung durch Google AdWords *in* Sic ! 2009 Zurich (Schulthess) 2009, p.112 ss.
- MARBACH Eugen, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht / Markenrecht : BD III/1 [von Büren Roland, David Lucas édit.], Bâle (Helbing Lichtenhahn Verlag) 2009.
- MENN Conradin, Internet und Markenschutz, Berne (Stämpfli) 2003.
- REINLE Michael, OBRECHT Matthias, Markenrechtsverletzungen durch Google AdWords *in* Sic ! 2009 Zurich (Schulthess) 2009, p.629 ss.
- Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent (édit.), Markenschutzgesetz, Berne (Stämpfli) 2009.
- THOUVENIN Florent, DORIGO Lara, art. 13 MSchG, *in* : Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent (édit.), Markenschutzgesetz, Berne (Stämpfli) 2009
- THOUVENIN Florent, art. 15 MSchG *in* : Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent (édit.), Markenschutzgesetz, Berne (Stämpfli) 2009.
- STAUB Roger art 55 MschG art. 15 MSchG *in* : Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent (édit.), Markenschutzgesetz, Berne (Stämpfli) 2009.

- WEBER Rolf H., VOLZ Stephanie, Verantwortlichkeitsrechtliche Aspekte beim Keyword Advertising: Erläuterungen am Beispiel des Google-Adwords-Urteil des EuGH, *in* EuZ, Zurich 2010.
- WEBER Rolf H., VOLZ Stephanie, Online-Werbemarkt und Kartellrecht - Innovation vs. Marktmacht *in* Sic ! Zurich (Schulthess) 2010, p.777 ss.
- WEBER Rolf H, E-Commerce und Recht : rechtliche Rahmenbedingungen elektronischer Geschäftsformen, 2<sup>ème</sup> ed., Zurich (Schulthess) 2010.
- WILLI Christoph, MSchG : Markenschutzgesetz : Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich (Orell Füssli) 2002.

# Table des arrêts cités

## *Jurisprudence suisse*

- ATF 124 III 277 – « Nike »
- HGer Aargau (10 avril 2001), sic ! 2001, 532 ff., « Meta-Tags ».

## *Jurisprudence française*

- TGI Nanterre du 13 octobre 2005, *Viaticum Luteciel*.
- CA Versailles du 10 mars 2005, *Viaticum Luteciel*.
- TGI Nanterre du 2 mars 2006, *Hôtels Méridien*.
- CA Paris du 28 juin 2006, *Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier*.
- CA Versailles du 25 mai 2007 *Hôtels Méridien*.
- CA Aix-en-Provence du 12 décembre 2007, *TWD Industrie*.
- TGI Lyon du 13 mars 2008, *Rentabiliweb*.
- Cour de cassation chambre commerciale, financière et économique, arrêt n°862 du 13 juillet 2010, *Google France, Google Inc / Louis Vuitton Malletier*.
- CA Paris du 19 novembre 2010, *Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier*.
- CA Paris du 11 mai 2011, *Google France, Google Inc., Home Cine Solutions contre Cobrason*.

## *Jurisprudence allemande*

- BGH, I ZR 183/03 du 18 mai 2006.
- BGH, ZR 304/01 du 11 mars 2004.

## *Jurisprudence européenne*

- Arrêt CJCE du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rec. p. I-10273.
- Arrêt CJCE du 9 janvier 2003, *Davidoff*, C-292/00, Rec. P. I-389.
- Arrêt CJCE du 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, C-408/01, Rec. P. I-12537.
- Arrêt CJCE du 18 juin 2009, *L'Oréal*, C-487/07, Rec. p I-05185.
- Arrêt CJUE du 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08, C-237/08 et C.238/08.
- Arrêt CJUE du 25 mars 2010, *BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolbmüller GmbH gegen Günter Guni et al.*, C-278/08.
- Arrêt CJUE du 26 mars 2010, *Eis.de GmbH gegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH*, C-91/09.
- Arrêt CJUE du 22 septembre 2011, *Interflora Inc., Interflora British Unit contre Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, C-323/09.

## *Jurisprudence américaine*

- *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).
- *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).
- *Brookfield Communications v. West Coast*, 174 F.3d 1036, 1063 (9th Circ. 1999).
- *A & M Record, Inc v. Napster, Inc.*, 114F. Supp 2d. 896 (N.D. Cal. 2000).
- *A & M Record, Inc v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).
- *Playboy Entreprises v. Netscape Communications*, 354 F. 3d 1020 (9th Cir. 2001).

- *MGM Studios Inc. et al. V. Grokster Ltd. et al.*, 259F. Supp. 2d 1029, (C.D. Cal. 2003).
- *MGM Studios Inc. et al. V. Grokster Ltd. et al.*, 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004).
- *Government Employees Ins. Co v. Google Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va 2004).
- *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).
- *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com and Vision Direct Inc.*, 414 F. 3d 400 (2<sup>nd</sup> Cir. 2005).
- *800-JR Cigar Inc. v. GoTo.com Inc.*, 437 F.Supp. 2d 273 (D.N.J. 2006).
- *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, F.Supp 2d 393 (N.D.N.Y Sep. 28, 2006).
- *Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Association*, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007).
- *Google Inc. v. American Blind and Wallpapers Factory*, No. 03-cv-05340 JF (RS) (N.D.Cal. Apr. 18, 2007).
- *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F. 3d 123 (2<sup>nd</sup> Cir. 2009).
- *Arista Records LLC v. Lime Group LLC*, 715 F. Supp. 2d 481 (S.D. NY 2010).

