

## CONTREFAÇON DE MARQUES SUR INTERNET

# Où en est la jurisprudence sur les liens commerciaux de GOOGLE ?

**Bernard Ughetto**

Avocat Associé  
Cabinet Ratheaux  
Chargé d'enseignement à l'Université Lyon III

**Julien Margotton**

Avocat  
Cabinet Ratheaux

L'offre de rachat de 45 milliards de dollars formulée par Microsoft pour acquérir Yahoo ! dans le but de contrecarrer l'hégémonie de Google sur le marché de l'Internet, éclaire les enjeux de la bataille judiciaire qui se livre à propos du système de référencement publicitaire « Adwords » de GOOGLE.

On sait qu'à côté de son activité gratuite de moteur de recherche, GOOGLE commercialise un système de liens commerciaux payants. Ce service baptisé « Adwords » permet ainsi le référencement d'annonces publicitaires qui s'affichent automatiquement en marge des résultats de recherches commandées par les internautes.

Le fait que GOOGLE réalise 98 % de son chiffre d'affaires grâce à ses liens sponsorisés n'est sans doute pas indifférent à la question de leur licéité et ce d'autant moins que ce marché

son système Adwords. Concrètement les litiges portent sur le fait que les liens commerciaux que le système « Adwords » permet d'activer conduisent souvent à des marques enregistrées dont les titulaires n'ont pas été consultés.

Ils se plaignent donc de l'utilisation qui est ainsi faite de leur marque sans leur autorisation et certains ont entrepris une série d'actions judiciaires pour faire cesser l'atteinte à leurs droits.

GOOGLE a été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions françaises.

Toutefois le fondement juridique de ces condamnations – contrefaçon ou responsabilité délictuelle – a donné lieu à des divergences profondes en jurisprudence (1). Deux arrêts récents, l'un de la Cour d'Appel de Paris, l'autre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence viennent de clarifier – au moins provisoirement – ce débat (II).

## sur les liens commerciaux de GOOGLE ?

**Bernard Ughetto**

Avocat Associé  
Cabinet Ratheaux  
Chargé d'enseignement à l'Université Lyon III

**Julien Margotton**

Avocat  
Cabinet Ratheaux

L'offre de rachat de 45 milliards de dollars formulée par

son système Adwords. Concrètement les litiges portent sur le fait que les liens commerciaux que le système « Adwords » per-

CUM et LUTECIEL ; 14 décembre 2004, Société CNRRH ; 2 mars 2006, Hôtels Méridien).

La Cour d'Appel de Versailles avait également sanctionné ces agissements sur le fondement de la contrefaçon de marque en confirmant ces décisions (CA VERSAILLES 10 mars 2005, Sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; 23 mars 2006, Société CNRRH ; 24 mai 2007, Hôtels Méridien).

La Cour d'Appel de Paris, dans son désormais célèbre arrêt « Louis Vuitton » rendu le 28 juin 2006, avait également reconnu GOOGLE coupable de contrefaçon sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en sanctionnant la reproduction, l'imitation et l'usage sans droit ni titre des marques protégées (CA PARIS 4<sup>e</sup> ch. 28 juin 2006, Société Louis Vuitton Malletier).

La position de la jurisprudence avait semblé fixé par cet arrêt particulièrement motivé qualifiant de contrefaçon le fait pour GOOGLE de proposer des marques déposées par le biais de son système « Adwords ».

La Cour avait jugé pour retenir l'existence d'une contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'acte matériel constitutif de contrefaçon ne se réalise pas seulement par le fait d'apposer une marque sur un produit ou un service mais peut

venue semer le trouble par une décision du 12 juillet 2006 (TGI PARIS 3<sup>ème</sup> ch. 12 juillet 2006, Société GIFAM) en refusant de condamner GOOGLE pour contrefaçon aux motifs que lorsque des mots-clés sont proposés via son générateur de mots-clés, GOOGLE n'est pas à même de savoir si l'annonceur à qui elle s'adresse est autorisé à utiliser la marque (par exemple en tant que distributeur ou licencié).

Cette appréciation laissait perplexe car d'une part le principe selon lequel la contrefaçon est indépendante de la mauvaise foi est solidement établi et d'autre part comme la Cour d'Appel de Paris l'avait retenu, dans son arrêt précité du 28 juin 2006, le système « Adwords » de GOOGLE accompagne activement l'internaute dans une démarche qui peut précisément le conduire à une marque protégée, de sorte que GOOGLE ne pouvait prétendre avoir une attitude purement passive.

Le Tribunal avait cependant retenu la responsabilité de GOOGLE sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en considérant que celle-ci commet une faute « en ne vérifiant pas, après le choix par l'annonceur d'un mot-clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine, que cette utilisation par l'annonceur est licite tant au regard

CUM et LUTECIEL ; 14 décembre 2004, Société CNRRH ; 2 mars 2006, Hôtels Méridien).

La Cour d'Appel de Versailles avait également sanctionné ces agissements sur le fondement de la contrefaçon de marque en confirmant ces décisions (CA VERSAILLES 10 mars 2005, Sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; 23 mars 2006, Société CNRRH ; 24 mai 2007, Hôtels Méridien).

La Cour d'Appel de Paris, dans son désormais célèbre arrêt « Louis Vuitton » rendu le 28 juin 2006, avait également reconnu

venue semer le trouble par une décision du 12 juillet 2006 (TGI PARIS 3<sup>ème</sup> ch. 12 juillet 2006, Société GIFAM) en refusant de condamner GOOGLE pour contrefaçon aux motifs que lorsque des mots-clés sont proposés via son générateur de mots-clés, GOOGLE n'est pas à même de savoir si l'annonceur à qui elle s'adresse est autorisé à utiliser la marque (par exemple en tant que distributeur ou licencié).

Cette appréciation laissait perplexe car d'une part le principe selon lequel la contrefaçon

## CONTREFAÇON DE MARQUES SUR INTERNET

### Où en est la jurisprudence sur les liens commerciaux de GOOGLE ?

de Grande Instance de Paris a depuis maintenu cette position (TGI PARIS 3<sup>e</sup> ch. 13 février 2007, *Société Rencontres 2000* ; 12 décembre 2007, *Syndicat français de la literie*).

Le débat n'était pas indifférent. Il comportait des conséquences pratiques non négligeables.

Tout d'abord la charge de la preuve à rapporter peut s'avérer beaucoup plus délicate sur le terrain de la responsabilité civile puisque le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, alors que pour établir la contrefaçon il suffit de prouver un usage non autorisé de la marque, quel qu'il soit.

En revanche, le régime de la prescription – trente ans d'une part, trois ans de l'autre – s'avère bien plus favorable à GOOGLE si l'on juge que sa responsabilité relève de la contrefaçon.

#### II. La clarification apportée par les Cours d'Appel de Paris et d'Aix-en-Provence

Le fondement de la responsabilité civile vient d'être censuré.

En effet, la Cour d'Appel de Paris a, par un arrêt du 1<sup>er</sup> février 2008 (CA PARIS 4<sup>e</sup> Ch. Sect. B, *Société GIFAM*) réformé la décision précitée du 12 juillet 2006 rendue par la 3<sup>e</sup> Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris et prononcé à nouveau la condamnation de GOOGLE pour contrefaçon.

Cette décision avait été précédée par un arrêt rendu moins de deux mois auparavant par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 6 décembre 2007 (CA AIX EN PROVENCE 2<sup>e</sup> Ch. 6 décembre 2007, *Société TWD INDUSTRIES*) qui avait condamné également

GOOGLE pour contrefaçon. Ces deux arrêts se prononcent de façon cohérente et particulièrement motivée sur l'ensemble des questions soulevées par ce contentieux en examinant un à un les arguments avancés par GOOGLE.

GOOGLE FRANCE soutenait tout d'abord qu'elle était « étrangère au système Adwords sur le site Google.fr » et qu'elle n'était qu'un point de contact de la clientèle en France puisque le site Google.fr appartient et est exploité par la société de droit américain GOOGLE INC.

La Cour d'Appel de Paris, comme celle d'Aix en Provence, ont l'une et l'autre écarté cet argument en relevant que la responsabilité de GOOGLE FRANCE doit être retenue puisqu'elle assure auprès de la clientèle la démonstration et la promotion du programme Adwords et qu'en outre c'est sous son nom qu'elle apparaît en première page du site incriminé.

Ensuite, la Cour d'Appel d'Aix et la Cour d'Appel de Paris ont refusé d'admettre, comme le soutenait GOOGLE, que celle-ci ne disposait pas des moyens lui permettant de s'assurer lorsqu'elle instaurait un lien commercial que celui-ci ne mettait pas en cause une marque protégée.

A cette occasion, les magistrats aixois ont tancé GOOGLE en lui rappelant qu'elle a l'obligation de « vérifier que la mise en ligne des liens commerciaux sponsorisés ne portent pas atteinte aux droits des tiers, sans pouvoir invoquer une soi-disant « impossibilité matérielle, juridique et économique » pour opérer une vérification « a priori » ; qu'un empêchement de cette triple

*nature, à le supposer établi, ne peut exonérer un opérateur économique de toute responsabilité, mais doit le conduire à renoncer à cette activité ou bien, s'il persiste à la poursuivre, à en assumer les conséquences ».*

Cet avertissement fait écho à celui qui avait été adressé à GOOGLE par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt précité du 28 juin 2006, au terme duquel la Cour avait jugé que GOOGLE ne pouvait se justifier en invoquant une impossibilité technique alors même qu'elle avait accepté « à la demande des autorités chinoises, de blacklister certains termes jugés non politiquement corrects, dans le but d'avoir accès au marché publicitaire de ce pays ».

Les deux Cours d'Appel ont alors sanctionné GOOGLE pour contrefaçon, sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en raison précisément du fait que des marques protégées sont reproduites par GOOGLE sans autorisation dans le générateur de recherche qu'elle commercialise.

Accessoirement les deux décisions tranchent également deux contestations, l'une tenant au régime de la preuve de la contrefaçon, l'autre relative au régime de responsabilité spécifique applicable aux prestataires de stockage des données.

Les magistrats aixois et parisiens ont tout d'abord répondu à une série de contestations exprimées par GOOGLE à propos de la validité des constats réalisés tant par huissier de justice que par l'Agence de Protection des Programmes qui est une société spécialisée dans la garde des innovations informatiques.

A ce propos, ils ont rappelé, pour rejeter les critiques émises par GOOGLE, que les faits de contrefaçon pouvant être rapportés par tous moyens, leurs constatations peuvent être formalisées dans des documents non assujettis à des formes particulières et que ces documents soumis à la contradiction des parties mentionnent en l'espèce les circonstances dans lesquelles les constatations ont été opérées, garantissant ainsi leur caractère probant.

Puis, la Cour d'Appel d'Aix et la Cour d'Appel de Paris ont refusé d'appliquer à GOOGLE le régime spécifique de responsabilité prévu à l'article 6 alinéa 2 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique selon laquelle les prestataires de stockage de données peuvent s'exonérer de leur responsabilité lorsqu'ils n'ont pas connaissance du caractère illicite des informations stockées.

En effet, les magistrats ont rappelé que la responsabilité de GOOGLE était recherchée non pas au titre de son activité de stockage de données mais au titre de son activité de prestataire publicitaire. Ils ont relevé que par l'entremise de son service Adwords GOOGLE effectue une activité de régie publicitaire pour laquelle elle engage donc sa responsabilité sur le fondement du droit commun.

En attendant la mise en œuvre par GOOGLE d'une solution technique innovante permettant de garantir le respect des droits des titulaires de marques, le message qui est adressé par les magistrats aixois et parisiens à ces derniers est dénué de toute ambiguïté : défendez-vous ! ■

Web Images Maps Actualités Vidéo Gmail plus ▼

Tout d'abord la charge de la preuve à rapporter peut s'avérer beaucoup plus délicate sur le terrain de la responsabilité civile puisque le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, alors que pour établir la contrefaçon il suffit de prouver un usage non autorisé de la marque, quel qu'il soit.

En revanche, le régime de la prescription – trente ans d'une part, trois ans de l'autre – s'avère bien plus favorable à GOOGLE si l'on juge que sa responsabilité relève de la contrefaçon.

#### II. La clarification apportée par les Cours

d'abord qu'elle était « étrangère au système Adwords sur le site Google.fr » et qu'elle n'était qu'un point de contact de la clientèle en France puisque le site Google.fr appartient et est exploité par la société de droit américain GOOGLE INC.

La Cour d'Appel de Paris, comme celle d'Aix en Provence, ont l'une et l'autre écarté cet argument en relevant que la responsabilité de GOOGLE FRANCE doit être retenue puisqu'elle assure auprès de la clientèle la démonstration et la promotion du programme Adwords et qu'en outre c'est sous son nom qu'elle apparaît en première page du site incriminé.

GOOGLE par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt précité du 28 juin 2006, au terme duquel la Cour avait jugé que GOOGLE ne pouvait se justifier en invoquant une impossibilité technique alors même qu'elle avait accepté « à la demande des autorités chinoises, de blacklister certains termes jugés non politiquement corrects, dans le but d'avoir accès au marché publicitaire de ce pays ».

Les deux Cours d'Appel ont alors sanctionné GOOGLE pour contrefaçon, sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en raison précisément du fait que des marques protégées

mis à la contradiction des parties mentionnent en l'espèce les circonstances dans lesquelles les constatations ont été opérées, garantissant ainsi leur caractère probant.

Puis, la Cour d'Appel d'Aix et la Cour d'Appel de Paris ont refusé d'appliquer à GOOGLE le régime spécifique de responsabilité prévu à l'article 6 alinéa 2 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique selon laquelle les prestataires de stockage de données peuvent s'exonérer de leur responsabilité lorsqu'ils n'ont pas connaissance du caractère illicite des informations stockées.