

Liens commerciaux et référencement : pas de contrefaçon !

Edouard Treppoz

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3

25-06-2012

Cet arrêt s'inscrit dans le cadre du contentieux connu et désormais balisé par la Cour de justice de l'Union des liens commerciaux. En l'espèce et de manière classique, une société gérant le site Tel4money avait choisi comme mot-clef de référencement la marque d'un concurrent Rentabiliweb et ce afin d'orienter l'internaute, aux titres de liens commerciaux sélectionnés par la société Google, vers son site internet.

La Cour de justice s'est prononcée sur cette pratique des liens commerciaux dans un arrêt important du 23 mars 2010 (CJUE 23 mars 2010, gde chbre, C-236/08, 237/08 et 238/08) et en notant, d'une part que « le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 sur les marques ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire » et d'autre part que « eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet d'une marque précise de distinguer les produits ou les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l'affichage d'annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine. Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine. Lorsque l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu'il y a atteinte à ladite fonction de la marque ».

Classiquement, donc, la cour d'appel de Lyon ne pouvait donc que conclure à l'absence de contrefaçon par la société Google, cette dernière ne faisant pas usage de la marque conformément à la décision de la Cour de justice.

Restait la question de l'annonceur et son éventuelle qualification de contrefacteur. Là encore, la cour d'appel s'inscrit dans les pas de la Cour de justice subordonnant la contrefaçon à une atteinte portée à l'une des fonctions de la marque.

La cour commence par apprécier une éventuelle atteinte à la fonction d'origine. L'atteinte, pour la cour, supposerait que l'internaute ignore que l'annonce proposant un lien vers le site de l'annonceur ne provienne pas du titulaire de la marque sélectionnée comme mot-clef. En l'espèce, la cour considère qu'une telle atteinte à la fonction d'indication d'origine n'est pas constituée. D'une part, les liens en cause étaient des liens commerciaux et d'autre part, le lien vers le site authentique Rentabiliweb apparaissait dans les résultats proposés. La cour poursuit avec les autres fonctions de la marque, notant alors que ni l'atteinte à la fonction de communication et de publicité, ni l'atteinte à la fonction d'investissement ne sont établies. On pourrait s'étonner de l'absence d'atteinte à la fonction de publicité, alors même qu'une telle solution semble priver le titulaire de toute exclusivité quant à cette fonction de publicité. Il faut alors noter que la cour d'appel de Lyon ne fait que s'inscrire dans le sillage de la Cour de justice qui, dans un arrêt Interflora (CJUE 22 septembre 2011, C323/09) ultérieur à l'arrêt Google, a reconnu que l'utilisation d'une marque par un tiers en tant que mot-clef de référencement ne constituait pas une atteinte à la fonction de publicité. En conséquence, la contrefaçon n'est pas retenue.

On ajoutera que cette décision souligne l'importance procédurale de la réforme de la loi du 4 août 2008 rendant recevable l'action du licencié dont le contrat n'est pas inscrit au registre national des marques. En l'espèce, la marque était celle d'une personne physique, qui en a donné licence à la société Rentabiliweb sans pour autant inscrire ladite licence. La cour note alors opportunément que l'action en contrefaçon de la société n'est recevable qu'à partir du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Arrêt commenté :

CA Lyon, chambre civile 1 A, 22 mars 2012, n° 10/03392, JurisData n° 2012-006284