

## **AdWords : Google n'est pas tenue d'empêcher l'utilisation à titre de mot-clé de la marque d'un tiers**

**Olivier Hubert**

Juriste, Doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3

14-07-2014

Transposant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique (« LCEN ») instaure un régime de responsabilité limitée de l'hébergeur. L'article 6, I, 2 de cette loi précise en effet que les hébergeurs ne peuvent pas être poursuivis « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services » dès lors qu'ils n'ont pas « effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où [...] [ils] en ont connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

Il revient donc en pratique au titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte, d'adresser à l'hébergeur concerné une notification LCEN l'enjoignant de retirer promptement tel ou tel contenu. À l'inverse, la responsabilité des opérateurs jouant un rôle actif, c'est-à-dire ceux jouant un rôle de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10505, JurisData n° 2012-009758 ; n° 11-10507, JurisData n° 2012-009759 ; n° 11-10508, JurisData n° 2012-009435) peut être engagée selon le droit commun (par exemple, pour les exploitants d'une plate-forme de marché en ligne et d'un service de « parking » consacrés aux noms de domaine : CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 avril 2013, n° 10/14270).

On sait que la jurisprudence française reconnaît aujourd'hui à la société Google la qualité d'hébergeur pour son service AdWords (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-21011 et n° 11-24713, JurisData n° 2013-001148. – CA Paris, pôle 5, ch. 1, 9 avril 2014, RG n° 13/05025). Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si, malgré l'envoi d'une notification LCEN régulière, elle n'a pas rapidement retiré le contenu litigieux et manifestement illicite. On sait néanmoins que l'hébergeur n'est pas tenu de rendre impossible la nouvelle mise en ligne d'un contenu déjà signalé comme illicite et retiré. Cela reviendrait en effet à le soumettre « à une obligation générale de surveillance » des contenus stockés et « de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps » (Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 12 juillet 2012, n° 11-13669, JurisData n° 2012-015888).

La cour d'appel de Lyon précise ici que l'hébergeur n'est pas non plus tenu, en l'absence de notification LCEN, d'empêcher l'utilisation à titre de mot-clé de la marque d'un tiers, ni même de surveiller le contenu des annonces qui apparaîtraient suite à la saisie d'un tel mot-clé dans son moteur de recherche (CA Lyon, Ch. civ. 1<sup>re</sup> A, 17 avril 2014, n° 12/02366).

**Bacaly n° 5 - Janvier-Juin 2014**

En l'espèce, la société CDI-B, titulaire de la célèbre marque verbale française « PIERRADE », avait assigné la société Google France en contrefaçon et en concurrence déloyale pour avoir fait usage de ce signe en tant que mot-clé dans le cadre de son service de référencement sur Internet « AdWords ». En première instance, le tribunal avait rejeté ces demandes.

Confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel de Lyon donne raison à la société Google France et retient qu'en l'absence de notification LCEN, cette dernière n'est pas responsable de l'annonce dont l'apparition est déclenchée par la saisie d'un mot-clé correspondant à la marque d'un tiers.

La cour écarte tout d'abord les premiers arguments présentés en défense par la société Google France. La cour retient d'une part que cette dernière, « chargée de missions de promotion » du service AdWords et « [gérant] les réclamations des clients », « assume la responsabilité, à l'égard des internautes français, des conditions de commercialisation de ce système de référencement ». La société CDI-B est ainsi bien recevable à agir à son encontre.

D'autre part, la marque « PIERRADE » n'est pas devenue usuelle au sens de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle. Certes, « du point de vue du grand public, la démonstration est amplement faite que le mot "pierrade" est [...] couramment utilisé pour désigner un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée ». Il n'en demeure pas moins que son titulaire a entrepris bon nombre d'actions judiciaires et « obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, qu'elle s'est opposée à l'insertion du mot "pierrade" dans le dictionnaire Robert [et] qu'elle assure une communication sur Internet à propos de ce signe pris en tant que marque ». La société CDI-B « veille ainsi, de manière adéquate et suffisante, à maintenir la distinctivité de ce signe en l'associant à l'origine des produits marqués ». La cour confirme ainsi sa jurisprudence antérieure, motivée à l'époque par le fait que la marque n'était pas devenue usuelle aux yeux des professionnels du secteur concerné (CA Lyon, Ch. civ. 1<sup>re</sup> A, 2 février 2012, n° 08/08853, JurisData n° 2012-013638), et retient que la marque « PIERRADE » est valable. À cet égard, la cour de justice a récemment affirmé que la « circonstance que les vendeurs sont conscients de l'existence de ladite marque et de l'origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance ». Surtout, « le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci » (CJUE, 3<sup>e</sup> Chambre, 6 mars 2014, C-409/12). C'est donc non sans pertinence que la cour d'appel de Lyon ajoute dans l'arrêt étudié que la prétendue perte de distinctivité de la marque ne serait en tout état de cause « pas du fait du titulaire de la marque », de sorte que les conditions de la dégénérescence de la marque ne seraient pas réunies.

En outre, les demandes relatives aux annonces diffusées postérieurement au jugement de première instance sont bien recevables pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elles constituent notamment des prétentions nées de la révélation de faits nouveaux mais en rapport avec les demandes dont le premier juge a été saisi.

Enfin, la cour confirme que la LCEN s'applique au prestataire d'un service de référencement tel que la société Google France, pour son service AdWords. Puisqu'aucun rôle actif, au sens de cette loi n'est démontré, la société Google France ne peut pas voir sa responsabilité engagée sans notification préalable. Or, la société Google s'était exécutée promptement en retirant les annonces manifestement illicites signalées par le titulaire des droits. Sa responsabilité ne peut pas être engagée, du fait de l'apparition de nouvelles annonces, mises en ligne par d'autres annonceurs, en l'absence de nouvelle notification. Finalement, la cour estime que l'hébergeur n'est pas tenu de contrôler *a priori* les mots-clés choisis par ses clients, ni même le contenu des annonces publiées.

Dans une autre affaire relative aux Google AdWords, la cour d'appel de Paris a récemment jugé qu'en l'absence de notification LCEN, la société Google n'est pas responsable de l'annonce dont l'apparition est déclenchée par la saisie d'un mot-clé générique (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 9 avril 2014, n° 13/05025). La cour d'appel de Lyon précise ici que cela vaut également lorsque l'annonce apparaît suite à la saisie d'un mot-clé correspondant à la marque d'un tiers.

En pratique, il appartient donc aux titulaires de droits de surveiller l'utilisation qui est faite de leurs marques sur Internet, puis de procéder, le cas échéant, aux notifications nécessaires auprès des hébergeurs concernés.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1<sup>re</sup> Chambre civile A, 17 avril 2014, n° 12/02366