

# Mots-clés et droit des marques

Ivan Cherpillod  
Avocat, BMP Associés  
Prof. UniL

# Google adwords

- Service de référencement payant
- Mots-clés peuvent être choisis, qui feront apparaître un lien promotionnel avec les résultats d'une recherche portant sur ce mot
- Le lien promotionnel apparaît dans une rubrique placée au-dessus ou à côté des résultats de la recherche, avec un bref texte publicitaire



interflora



Recherche

Environ 803'000 résultats (0,13 secondes)

Tout

Images

Maps

Vidéos

Actualités

Shopping

Plus

Lausanne

Changer le lieu

Le Web

Pages en français

Pays : Suisse

Pages en langue étrangère traduites

Date indifférente

Moins d'une heure

Moins de 24 heures

Moins d'une semaine

Moins d'un mois

Moins d'un an

Annonces - Pourquoi ces annonces ?

[Fleurop-livraison fleurs | fleurop.ch](#)

[www.fleurop.ch/](http://www.fleurop.ch/)

Commandez simplement en ligne déjà à partir de CHF 35.-. Au Shop

[Découvrez nos bouquets de saison](#)

[Service floral dans le monde entier](#)

[Accès direct aux bouquets à offrir](#)

[Fleurs à remettre en Suisse.Au Shop](#)

[Livraison de fleurs | LesFleurs.ch](#)

[www.lesfleurs.ch/](http://www.lesfleurs.ch/)

Un cadeau idéal livrable le jour même en Suisse et dans le Monde

[Fleurs à Domicile - Livraison Rapide En 1h | eFloraShop.ch](#)

[www.eflorashop.ch/](http://www.eflorashop.ch/)

Fleurs et Cadeaux à domicile!

[Livraison de fleurs avec les fleuristes Interflora](#)

[www.interflora.fr/](http://www.interflora.fr/)

Livraison de fleurs et de bouquets 7/7, en France et dans le monde. Découvrez le langage des fleurs, mais aussi des conseils pratiques, des recettes...

[Deuil](#)

Découvrez notre sélection de bouquets de fleurs de Deuil et ...

[Autres pays](#)

Livraison à l'étranger. Livraison à l'étranger. Interflora possède un ...

[Anniversaire](#)

Découvrez notre sélection de bouquets de fleurs d ...

[AU FAUBOURG DES ROSES ...](#)

Livraison de fleurs et de bouquets 7/7, en France et dans le monde ...

[Autres résultats sur interflora.fr »](#)

# Google adwords

- A chaque clic sur le lien promotionnel, l'annonceur paie à Google un prix convenu
- Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot clé, et l'ordre d'apparition des annonces sera déterminé notamment en fonction du nombre de clics sur le lien et du prix offert à Google

## CJUE 23.3.2010, aff. C-236/08 à C-238/08 *Vuitton*

- «Vuitton» utilisé par des tiers comme mot-clé pour faire apparaître des liens promotionnels vers des sites proposant des imitations Vuitton
- Google condamné par les tribunaux français
- Questions préjudicielles soumises à la CJUE
  - Réservation d'un tel mot-clé: atteinte à la marque?
  - Usage de la marque par Google?
  - Service de la société de l'information au bénéfice d'une limitation de responsabilité selon la Directive 2000/31?

## Art. 5 par. 1, litt. a, Directive 89/104

- Le titulaire 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

# CJUE *Vuitton* - usage dans la vie des affaires?

- Usage de la marque d'autrui comme mot-clé: usage «dans la vie des affaires» (art. 5 par. 1, litt. a, Directive 89/104)?
  - Par l'annonceur: oui (n'est pas un usage privé)
  - Par le prestataire du service de référencement?  
*«celui-ci permet à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un usage desdits signes»*

# CJUE *Vuitton* - usage «pour des produits ou des services»?

- *«L'usage que l'annonceur fait du signe identique à la marque d'un concurrent pour que l'internaute prenne connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les services de cet annonceur»*
- *«un tel usage existe en tout état de cause lorsque le tiers utilise le signe identique à la marque de telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers»*
- Pas d'exigence d'un usage à des fins distinctives (?)



# CJUE *Vuitton* - atteinte aux fonctions de la marque?

- *«le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à la marque, si cet usage n'est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci»*
- Fonction essentielle: garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (fonction d'indication d'origine)
- Fonction de garantie de la qualité du produit ou ce service
- Fonctions de communication, d'investissement ou de publicité

## CJUE *Vuitton* - atteinte à la fonction d'indication d'origine?

- *«dépend en particulier de la façon dont cette annonce est présentée»*
- *Atteinte «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»*

## CJUE *Vuitton* - atteinte à la fonction d'indication d'origine?

- *«dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la circonstance que l'annonce en question apparaît tout de suite après l'introduction de la marque en tant que mot de recherche par l'internaute concerné et est affichée à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également indiquée sur l'écran, l'internaute peut se méprendre sur l'origine des produits ou des services en cause»*

# CJUE *Vuitton* - atteinte à la fonction d'indication d'origine?

- Si l'annonce suggère l'existence d'un lien économique avec le titulaire de la marque: atteinte à cette fonction
- Si «*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*»: également atteinte à cette fonction

# CJUE *Vuitton* - réponse à la première question

- *«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»*

# CJUE *Vuitton* - responsabilité de Google?

- *«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, paragraphe 1, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94»*

# CJUE *Vuitton* - Google peut-il invoquer la Directive 2000/31?

- *«Les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information revêt un caractère «purement technique, automatique et passif», impliquant que ledit prestataire «n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées»*
- *S'appliquent au «prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées»*

## C. app. Paris, 19.11.2010, suite et fin de l'aff. Vuitton

- Google mis hors de cause
- *"la preuve n'est pas rapportée que Google au-delà des conseils de portée générale qu'elle fournit aux annonceurs pour les aider à rédiger et à cibler titres et annonces, a pris part à la rédaction du contenu des liens commerciaux, de leur titre comme de leur contenu" et "que le choix des mots clés est ainsi le fait de l'annonceur", "qu'il n'est pas établi que Google exerce un contrôle sur un tel choix"*



CJUE 25.3.2010, aff. C-278/08

## *Bergspechte*

- Signes non identiques mais similaires: il faut un risque de confusion
- existe «*lorsqu'est montrée aux internautes, à partir d'un mot clé similaire à une marque, une annonce d'un tiers qui 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*» (à la juridiction nationale d'apprécier)

# OGH, 21.06.2010 *Bergspechte*

- Arrêt après décision de la CJUE
- OGH considère que l'annonce avec un lien vers le site [www.trekking.at](http://www.trekking.at) ne permettait pas de savoir qu'il s'agissait d'une offre d'un tiers (domaine formé d'un terme générique: les internautes pouvaient donc croire qu'il s'agissait de trekkings organisés par le titulaire de la marque Bergspechte)

CJUE 8.7.2010, aff. C-558/08

## *Portakabin*

- Mot-clé pour faire de la publicité pour la revente de produits fabriqués par le titulaire de la marque et mis dans le commerce dans l'EEE par celui-ci ou avec son consentement: admissible
- Sauf motif légitime qui justifie que le titulaire s'y oppose, tel qu'un usage du signe laissant penser qu'il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque

# CJUE *Portakabin* - motif légitime

- Un motif légitime (permettant de s'opposer à l'usage de la marque comme mot-clé pour la revente de produits originaux) ne peut résulter de l'emploi de termes «usagés» ou «d'occasion» en association avec la marque
- Il existe un tel motif si la marque du titulaire a été enlevée sur les produits et remplacée par le signe du tiers (qui utilise la marque du titulaire comme mot-clé)

# CJUE *Portakabin* - revente de produits originaux et d'autres produits

- *«Il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d'occasion d'une marque d'autrui de faire usage de cette marque en vue d'annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d'occasion de ladite marque, la vente d'autres produits d'occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque»*

# Les décisions nationales après les arrêts Vuitton, Bergspechte etc.

- La jurisprudence de la CJUE n'a pas apporté la clarté souhaitable
- Tant en France qu'en Allemagne, décisions contradictoires sur le point de savoir si la réservation de mots-clés formés de la marque d'autrui est licite ou non

# Jurisprudence française

- C. app. Paris, 15.9.2010 *Heden*: contrefaçon admise (mais sans la motiver par la présence de la marque litigieuse dans l'annonce)
- C. app. Paris, 2.2.2011 *AutoIES*: « rien ne suggère (...) l'existence d'un lien économique entre l'annonceur et le titulaire »; rejet de l'action
- C. app. Paris, 11.5.2011 *Cobrason*: « Google Inc. et Solutions ont toutes au travers de manquements à la loyauté commerciale spécifiques et propres, contribué à l'entier dommage subi de ce chef par la société Cobrason » (droit de la concurrence déloyale)

# Décisions allemandes

- LG Berlin, 22.09.2010, Az. 97 O 55/10: pas d'atteinte en l'absence d'éléments suggérant un lien économique entre parties
- OLG Braunschweig, 24.11.2010, Az. 2 U 113/08: réservation du mot-clé „Pralinen“ de telle sorte que l'annonce du tiers apparaissait lors d'une recherche combinant la marque du titulaire avec le mot «Pralinen»; risque de confusion admis
- OLG Düsseldorf, 21.12.2010, Az. I-20 W 136/10 *Hapimag*: risque de confusion entretenu par le texte de l'annonce, qui reprenait la marque du titulaire, violation du droit des marques



## BGH, 13.01.2011 *Bananabay*

- Mot-clé formé de la marque «Bananabay»
- Annonce en faveur de «eis.de» séparée, présentée comme lien promotionnel, mention du nom de domaine «eis.de» excluant la confusion
- Ne suggère pas un lien entre le titulaire et l'auteur de l'annonce, car le mot-clé (la marque) reste visible lors de l'affichage de l'annonce
- Pas de concurrence déloyale (ni parasitisme, qui supposerait « *eine Übertragung von Güte- oder Wertvorstellungen, also einen Imagetransfer* », ni détournement de la clientèle)

# BGH *Bananabay* - différence d'avec les metatags?

- Oui selon le BGH: les metatags font apparaître l'offre de l'utilisateur dans la liste des résultats de la recherche; les internautes ne pourraient alors pas toujours savoir si l'utilisateur du metatag, qui offre des produits similaires, est lié économiquement au titulaire de la marque ou non
- Tandis que dans une rubrique « annonces », l'internaute ne s'attendrait pas à y trouver exclusivement des offres du titulaire

## CJUE du 22 septembre 2011, aff. C-323/09 *Interflora*

- Litige avec Marks & Spencer
- Usage du mot-clé Interflora pour déclencher l'annonce

«*M & S Flowers Online*

*www.marksandspencer.com/flowers*

*Gorgeous fresh flowers & plants*

*Order by 5 pm for next day delivery»*

# CJUE *Interflora* - rappel de la jurisprudence

- Si l'annonce suggère l'existence d'un lien économique entre le tiers et le titulaire, atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque
- De même si 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 est joint à celui-ci, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, s'il est économiquement lié à celui-ci»*

# CJUE *Interflora* - critères

- A la juridiction nationale d'apprécier
- Voir si l'internaute est censé savoir, sur la base des caractéristiques généralement connues du marché, que le service de livraison de fleurs de M & S ne relève pas du réseau d'Interflora mais est, au contraire, en concurrence avec celui-ci, et, à défaut, si l'annonce de M & S permet à l'internaute de comprendre que ce service n'appartient pas à ce réseau

# CJUE *Interflora* - circonstances de l'espèce

- *«La juridiction de renvoi pourra, en particulier, tenir compte de la circonstance que, en l'espèce, le réseau commercial du titulaire de la marque est composé d'un nombre élevé de détaillants présentant entre eux une grande diversité en termes de taille et de profil commercial»*
- *«Dans de telles conditions, il peut être particulièrement difficile pour l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir, en l'absence d'indication donnée par l'annonceur, si ce dernier, dont la publicité est affichée en réponse à une requête utilisant ladite marque comme terme de recherche, fait ou non partie dudit réseau»*

## CJUE *Interflora* - atteinte à la fonction publicitaire de la marque?

- *«la publicité sur Internet à partir de mots clés correspondant à des marques constitue [une pratique inhérente au jeu de la concurrence], en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques»*

## CJUE *Interflora* - marques renommées

- Protection des marques renommées peut aussi être invoquée lorsqu'un signe identique ou similaire est utilisé pour des produits ou services identiques à ceux enregistrés
- Protection si l'usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques ou porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée



## CJUE *Interflora* - risque de dilution par l'emploi d'un mot-clé identique?

- Pas d'atteinte au caractère distinctif si l'internaute est en mesure de comprendre que les produits ou services visés par l'annonce ne proviennent pas du titulaire mais d'un tiers
- Atteinte possible dans le cas contraire, en plus de l'atteinte à la fonction d'indication d'origine (risque de dégénérescence de la marque «Interflora»)

# CJUE *Interflora* - parasitisme?

- Lorsque le concurrent du titulaire d'une marque renommée sélectionne cette marque en tant que mot clé, cet usage a pour objet de tirer un avantage du caractère distinctif et de la renommée de ladite marque (permet d'augmenter la visibilité de l'annonce)
- Parasitisme notamment si le concurrent offre des imitations

# CJUE *Interflora* - parasitisme?

- *«En revanche, lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «juste motif» au sens des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94»*

## C. app. Lyon, 22.3.2012 *Rentabiliweb*

- Ni atteinte à la marque ni concurrence déloyale par la reprise de la marque d'autrui comme mot-clé pour proposer une alternative à l'offre du titulaire de cette marque
- Réserver les hypothèses dans laquelle l'annonce:
  - se rapporte à des contrefaçons ou des imitations
  - est propre à diluer le caractère distinctif de la marque
  - est propre à ternir sa réputation
  - ou porte autrement atteinte aux fonctions de la marque

# Et le droit suisse?

- Doctrine partagée
- Usage de la marque à des fins distinctives (art. 13 al. 1 LPM)?
- La réservation d'un mot-clé qui déclenche une publicité pour des produits désignés par une autre marque n'est pas un usage à des fins distinctives (le tiers ne désigne pas ses propres produits ou services par la marque d'autrui)
- Sauf si la marque est utilisée dans l'annonce

# Décision Pdt OG TG 22.9.2011

## *Ifolor* (publication Sic! prévue)

- Pas d'utilisation à des fins distinctives
- Pas de risque de confusion au sens de l'art. 3 litt. d LCD si le mot-clé n'apparaît pas dans l'annonce
- Pas d'exploitation parasitaire de la réputation de la marque d'autrui (art. 2 LCD)
- Pas d'atteinte à la liberté de décision du client
- Simple offre alternative

# Marques de haute renommée

- Art. 15 LPM applicable en cas d'atteinte à une marque de haute renommée, notamment en cas de risque de dilution ou de parasitisme
- Art. 15 LPM ne suppose pas que la marque soit utilisée à des fins distinctives, selon l'opinion soutenue ici
- Risque de dilution ne suppose pas risque de confusion ( $\neq$ CJUE)
- Parasitisme non seulement lorsque des imitations sont commercialisées

## Concurrence déloyale: art. 3 litt. d?

- Création d'un risque de confusion si l'annonce ne permet pas de faire la distinction avec les produits ou services du titulaire
- P.ex. cas *Bergspechte*: l'utilisation de cette marque comme mot-clé faisait apparaître une publicité pour un site internet formé d'un signe générique (trekking.at), sans que l'internaute ne puisse savoir que cette publicité était le fait d'un tiers non lié au titulaire de la marque Bergspechte



# Mots-clés formés de la marque d'autrui: art. 3 litt. e LCD?

- Présenter son produit comme étant une alternative à / aussi bon qu'un produit de marque réputée relève de l'art. 3 litt. e LCD (ATF 102 II 292: « *nous avons développé un nouveau sommier sensationnel comme contre-produit au "Lattoflex", notre nouveau sommier bico-flex (...). Il est plus de 20% meilleur marché que le "Lattoflex" mais est équivalent en tous points (...), et même substantiellement meilleur et plus stable à notre avis* »)
- ATF 135 III 460: une comparaison parasitaire peut être implicite

## Mots-clés formés de la marque d'autrui: art. 3 litt. e LCD?

- Comparaison parasitaire?
- Pas de comparaison le plus souvent: le déclenchement d'une annonce pour un produit concurrent ne sous-entend pas nécessairement qu'il s'agit d'un produit «aussi bon que» ou «équivalent à»
- Mais le texte de l'annonce pourrait le suggérer
- Sous cette réserve, pas d'application de l'art. 3 litt. e LCD en principe

# Mots-clés formés de la marque d'autrui: art. 2 LCD?

- Cas d'utilisation de la notoriété de la marque d'autrui pour proposer ses propres produits
- Similaire au vendeur dans un magasin, qui propose une alternative au consommateur?
- Vendeur auquel on demande un produit de marque XYZ et qui propose immédiatement et systématiquement un produit concurrent (parce qu'il est payé pour cela par le concurrent): procédé transparent et conforme à la bonne foi en affaires?

# Adwords: faux problème?

- Exemples tirés de la jurisprudence américaine:
  - InternetShopsInc.com v. Six C: le défendeur avait obtenu 1'319 affichages, 35 clics et aucune vente
  - Storus v. Aroa: 1'374 clics en 11 mois
  - 1-800 Contacts v. Lens.com: 1626 affichages, 25 clics, et 20 \$ de profit grâce aux mots-clés litigieux (mais 650'000 \$ dépensés par le demandeur pour son action en justice!)
    - Source: [http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/01/keyword\\_adverti\\_6.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2012/01/keyword_adverti_6.htm)
- Les internautes s'y habituent ...

# Ou réel problème?

- Les exemples précités ne permettent pas de généraliser
- Savoir si le défendeur en profite peu ou prou n'est pas décisif sous l'angle de la LPM ou de la LCD
- Ressenti comme une usurpation parasitaire par les titulaires de marques

# Résumé:

## application du droit des marques

- Art. 13 litt. e LPM applicable si la marque est utilisée à des fins distinctives dans l'annonce (ex. aff. Hapimag)
- Art. 15 LPM applicable en cas d'atteinte à une marque de haute renommée, notamment en cas de risque de dilution ou de parasitisme (15 LPM ne suppose pas que la marque soit utilisée à des fins distinctives, selon l'opinion soutenue ici)

# Résumé:

## application de la LCD

- Art. 3 litt. d LCD applicable si l'annonce crée un risque de confusion directe ou indirecte (ex. aff. Bergspechte, cas d'application du droit des marques en droit européen, mais n'est pas un usage à des fins distinctives au sens de l'art. 13 LPM)
- Art. 3 lit. e LCD si comparaison parasitaire expresse ou implicite dans l'annonce
- Art. 2 LCD pour toute utilisation d'un mot-clé formé par la marque d'autrui?