

Le positionnement payant

Jean ANDRÉ

D.E.S.S. Droit du multimédia et des systèmes d'information
C.E.I.P.I
Université Robert Schuman – Strasbourg I
Etude réalisée sous la direction du Professeur Théo HASSLER

Avril 2002

Contact :
jean.andre@droit-multimedia.org

Plan

Introduction

I. Le positionnement payant : une pratique admissible mais encadrée

A. La décision du 9 juin 2000 du Conseil de la concurrence et sa portée

- Les engins de recherche peuvent librement choisir leur politique commerciale
- La soumission aux règles du droit de la concurrence, la dangereuse dérive vers la vente de mots-clés

B. Le positionnement payant : une publicité qui doit s'afficher comme telle

- La plainte de Commercial Alert
- Le positionnement payant est une forme de publicité
- L'interdiction de la publicité clandestine

II. La défense de la marque victime de position squatting

A. La marque contre le squatter

- Le position squatting : un usage de marque au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle
- Les limites du droit des marques
- L'usage « authentique » de la marque

B. La marque contre l'outil de recherche

- L'inapplicabilité du régime des prestataires techniques
- La responsabilité pénale des prestataires de positionnement payant
- Vers une responsabilité « pour risque » des prestataires de positionnement payant ?

« *Si la position se paie, seuls les sites les plus riches finiront par être accessibles* »¹

Introduction

1. « Avec près de 18 millions de sites dans le monde à la mi 2000, il ne suffit plus d'être présent sur le web, il faut être visible »². Cette visibilité semble bien être assurée en premier lieu par les outils de recherches³ (OR). Les juristes, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à leur égard : ils sont aux internautes « *ce que les points d'eau sont aux nomades du désert* »⁴, « *ce que le fil d'Ariane est au labyrinthe : un fabuleux moyen de repère* »⁵, sans eux, l'Internet ne serait « *qu'une sorte d'espace vierge au sein duquel il faudrait se déplacer sans carte ni boussole. Autrement dit, rien* »⁶. Aux Etats-Unis, 87 % des internautes font appel à leurs services pour accéder à l'information sur l'Internet, et 85 % d'entre eux n'iront pas au-delà de la première page de résultats⁷. L'apparition en tête des listes correspondant aux recherches des utilisateurs est donc un enjeu vital pour les sites web car elle est la condition pour être vue par celui-ci.

2. L'internaute cherchant une information ne connaît pas, dans la plupart des cas, l'adresse précise de sa localisation. Il tape alors dans l'espace réservé d'un OR un ou plusieurs mots-clés qui caractérisent sa requête. L'OR⁸ interroge sa base de données de sites référencés pour déterminer ceux qui contiennent le mot-clé dans leurs pages. Une liste de sites s'affiche. Les engins de recherches « traditionnels » ordonnent les résultats selon un algorithme qui permet de classer les sites par ordre de pertinence (selon le nombre de fois ou le mot apparaît dans le site par exemple). L'internaute présume donc que les sites les plus à même de répondre à sa demande figureront en tête de liste, c'est pourquoi il n'ira, en général, pas consulter la deuxième page.

3. Jusqu'à une période récente, il était possible d'inscrire gratuitement son site dans les bases de données des OR, et seule une connaissance pointue de leur fonctionnement permettait d'être souvent placé en tête de liste de résultats des requêtes. C'est d'ailleurs pour cette raison que des sociétés spécialisées dans le référencement ont vu le jour. L'insuffisance des recettes publicitaires a poussé les OR à diversifier leurs sources de revenus et certains, de plus en plus nombreux, font payer le référencement, selon des modèles qui varient selon les prestataires. *Yahoo !* par exemple, soumet l'examen rapide des pages du site par son équipe éditoriale au paiement d'une somme, mais ne s'engage pas à le faire figurer dans son annuaire. D'autres, comme *Altavista*, font payer les sites pour qu'ils soient répertoriés dans leur base de données. La méthode la plus ingénieuse est cependant le « *Pay for*

¹ Michel Vivant, *Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, n° 2810 p. 1569.

² Nicolas Macarez et François Leslé, *Le Commerce Electronique*, Que Sais Je ?, mai 2001.

³ « *programme qui indexe le contenu de sites web, et qui permet à l'internaute de rechercher de l'information selon différents paramètres, en se servant de mots clés, et d'avoir accès à l'information ainsi trouvée* ». Eric Labbé et Pierre-Emmanuel Moysé, « Les faces cachées de l'Information », *Juriscom.net*, Doctrine, 8 novembre 1998, <<http://www.juriscom.net>>.

⁴ Francis Pisani, « Les glaneurs de l'information sur Internet se perfectionnent », *Le Monde*, 6 mai 1996, p.19.

⁵ Arnaud Diméglio, « Les contrats de référencement dans l'Internet », *CCE*, mars 2001, p. 14.

⁶ Michel Vivant, « A La Recherche des Moteurs », *CCE*, avril 2001, p. 8.

⁷ étude menée par l'entreprise américaine Georgia Tech, in Shannon Lafferty, "Seek and Ye Shall Find... Or Not", *The Recorder*, 1er février 2001.

⁸ Pour simplifier, le fonctionnement expliqué ici est celui auquel on s'intéressera dans cette étude. C'est le cas, notamment, d'Overture.com (ex GoTo.com). Pour des indications plus précises sur les différentes façons de procéder des OR, voir Thibault Verbiest, « Entre Bonnes et Mauvaises Références. A Propos des Outils de Recherche sur Internet », *Droit-technologie.org*, 31 mai 2000.

Performance » ou « *Pay for Placement* », mise au point par la société *Overture*⁹ en 1998. Cette méthode, le positionnement payant, protégée par un brevet¹⁰, consiste à garantir au site référencé une apparition dans les tout premiers résultats d'une recherche sur certains mots-clés donnés, moyennant une somme d'argent.

4. En d'autres termes : un site paye une certaine somme, en échange de laquelle l'OR le place en tête des résultats répondant aux requêtes des utilisateurs concernant certains mots-clés requis. En plus de cette somme, l'OR exige le paiement d'un certain montant dès qu'un internaute visite le site à partir de ses pages. Lorsque le mot-clé est convoité par plusieurs prétendants, il est mis aux enchères¹¹ : celui qui paye plus est le mieux classé et ceux qui ne payent pas sont en général relégués à la deuxième page de résultats, et condamnés à l'oubli.

5. En adoptant ce système, l'OR passe d'une logique froidement objective (pour les moteurs de recherche ou les robots) ou éditoriale (pour les annuaires, qui sélectionnent les sites indexés dans leur base de données) à celle purement commerciale, de la vente de mots clés aux mieux-disants. Les mots clés, « *ces formules magiques qui ouvrent les portes de la connaissance* »¹² jusqu'ici insusceptibles d'appropriation quelconque car purement descriptifs du contenu des sites, deviennent des denrées rares et des signes de ralliement arbitraires. L'internaute, habitué au fonctionnement traditionnel des moteurs de recherche, et le juriste, hostile à l'appropriation de mots génériques et descriptifs ou parfois protégés, sont choqués. Pour autant, l'indignation qu'elle provoque ne suffit pas à rendre une pratique illégale aux yeux du juge. On se demande alors si, compte tenu des règles existantes, le positionnement payant et la vente de mots clés sont des pratiques légales par essence. L'appropriation de mots clés par les plus riches, et l'exclusion de sites moins dépensiers, sur certains engins de recherche, constituent-elles une entorse à la libre concurrence ? La vente des mots clés par l'OR est-elle une publicité qui ne s'affiche pas ?

6. L'Histoire démontre que chaque invention nouvelle est utilisée à mauvais escient dès sa découverte. Le positionnement payant n'a pas été épargné par ce péché originel. Les marques drainent sur Internet un trafic considérable : un pourcentage important des recherches effectuées par les internautes les concernent. Le « *Pay for Placement* » est alors une aubaine pour les esprits malins car il leur permet d'acheter une position sur un mot clé correspondant à un signe protégé et de profiter de sa notoriété en étant systématiquement placé dans les premiers résultats des recherches sur ce signe. Ainsi, sur *Overture.com*, une recherche sur le mot clé « *L'Oréal* » renvoie sur trois sites qui n'ont aucun rapport avec la marque : *bizrate.com*, *planetfeedback.com*, et *mind-advertising.com*. Les professionnels de l'Internet ont déjà nommé cette pratique le « *position squatting* » et l'ont défini comme « *le fait de payer pour apparaître dans les premiers résultats lors d'une recherche sur un mot clé représentant une marque dont on ne détient pas les droits* »¹³. La pratique n'est pas marginale : une étude récemment menée par une société de référencement¹⁴ constate que 60 % des entreprises du CAC 40 en sont victimes. D'autre part, les outils de recherche proposant le positionnement payant s'attaquent au marché français : deux experts en la

⁹ <<http://www.overture.com>>, ex GoTo.com.

¹⁰ Le brevet déposé par Overture qui protège la méthode « Pay for Performance », est d'ailleurs contesté par le moteur de recherches *FindWhat*. Voir « Search Wants Overture Patent Invalidated », *DMNews.com*, 24 janvier 2002.

¹¹ Ce fut bien sûr le cas des mots clés les plus attractifs, tels que sex, cars, girls...

¹² Eric Labbé et Pierre-Emmanuel Moyse, article précité en note 3.

¹³ Laurent Bailliard, « Quand le référencement flirte avec l'illégalité », *Vninet.fr*, 3 janvier 2002.

¹⁴ Raphaël Richard, « Le Position Squatting, nouveau défi des marques sur Internet », *Cyfm.com*, décembre 2001.

matière, *Overture* et *Espotting*, ont déjà signé des accords avec, respectivement, *AOL* et *Yahoo ! Europe*¹⁵. Par ceux-ci, ces portails très visités qui proposent un service de recherche s'engagent à faire figurer les résultats fournis par les prestataires de positionnement payant auxquels ils sont liés en tête de liste. Comment une marque victime de *position squatting* peut-elle se défendre ? Certains présentent le positionnement payant comme de la publicité ciblée. Le droit des marques protège-t-il la marque prise comme référence ? Peut-elle engager la responsabilité de l'OR ? Celle du squatter ?

7. Le positionnement payant remet certainement en question les principes de neutralité et de transparence auxquels certains auteurs auraient voulu que les OR soient soumis¹⁶. Cependant, on verra que les OR peuvent *a priori* l'adopter dans le respect des exigences posées notamment par le droit de la concurrence et la protection du consommateur (I). Pour autant, ceci ne prive pas les marques victimes du *position squatting* de moyens de défense (II).

8. *[On estimera dans cette étude que les tribunaux français se déclareront compétents et appliqueront la loi française, dès lors que le site web est accessible par les internautes français. En effet, en matière délictuelle et quasi délictuelle, notamment en matière de concurrence déloyale et de contrefaçon devant les juridictions civiles, le tribunal compétent est celui :*

- *du lieu ou le fait dommageable s'est produit, par application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles ; ou*
- *du lieu du fait dommageable ou celle du ressort dans laquelle le dommage a été subi par application des dispositions des dispositions de l'article 46 du NCPC.*

En matière pénale, l'article 113-2 du Nouveau Code Pénal dispose que l'infraction est réputée commise en France dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire.]

¹⁵Danny Sullivan, "Europe Paid Placement Warriors", *The Search Engine Report*, 4 février 2002.

¹⁶ Alain Bensoussan, *Internet, Aspects Juridiques*, Hermes, 1998, p. 51.

I. Le positionnement payant : une pratique admissible mais encadrée

9. On peut déduire de la décision qu'a rendu le Conseil de la concurrence le 9 juin 2000¹⁷ que le positionnement payant n'est pas *a priori*, illicite, dans le respect du droit de la concurrence (A). Cependant, il semble qu'il doive répondre à l'appellation de publicité et tirer les conséquences de cette qualification (B).

A. La décision du 9 juin 2000 du Conseil de la concurrence et sa portée

10. La décision du Conseil de la concurrence ne l'énonce pas d'une manière si claire, mais elle semble bien signifier que « *la gratuité n'étant pas un modèle imposé, les OR ont le droit de vivre de leur art* »¹⁸. Pour autant, ils ne sauraient s'affranchir des règles du droit de la concurrence.

> Les engins de recherche peuvent librement choisir leur politique commerciale

11. Outre une critique du refus de l'AFNIC de lui attribuer le nom de domaine « concurrence.fr », la société *Concurrence* s'estimait victime d'une discrimination de la part de certains moteurs de recherche qui faisaient apparaître en priorité sur les résultats des recherches sur le mot « concurrence » les sites concurrents dont ils obtenaient des contreparties financières. Cette sélection se faisait donc à son détriment et empêchait l'opérateur de moindre taille « *d'apparaître à la place à laquelle (il) pourrait prétendre sur les listes de sites affichés par les annuaires et moteurs* ».

12. Dans sa décision, le Conseil de la concurrence semble consacrer la faculté des OR à choisir leurs méthodes commerciales : « *L'exercice de la fonction de guide de recherche sur Internet n'implique pas d'obligations portant sur le référencement de la totalité des sites web – à supposer qu'un tel référencement soit techniquement possible – ou sur l'adoption de méthodes particulières de classement des sites, obligations très lourdes qui iraient à l'encontre d'une politique commerciale librement choisie garante de l'exercice effectif de la concurrence* ».

13. On peut logiquement déduire de l'expression « *politique commerciale librement choisie* » qu'ils peuvent librement adopter le modèle du positionnement payant.

> La soumission aux règles du droit de la concurrence, la dangereuse dérive vers la vente de mots-clés

14. Par ailleurs, le Conseil retient que dans cette situation où une pluralité d'acteurs exerce la même activité sur le même marché, on peut difficilement soutenir une position dominante individuelle de la part de chacun d'eux, or, un abus de position dominante collective n'avait pas été allégué par la demanderesse. Le Conseil indique ici la direction qu'une entreprise s'estimant lésée devra suivre : il lui faudra démontrer avoir subi un abus de position dominante collective. En l'espèce, n'étaient prouvés ni la position dominante collective ni l'abus, mais ces deux conditions pourraient être réunies à l'avenir.

¹⁷ Décision n° 2000-D-31 du Conseil de la concurrence en date du 9 juin 2000 relative à une saisine au fond et une demande de mesures conservatoires présentées par la société *Concurrence*, BOCC, 25 juill. 2000, p. 422, également disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/cconcurr20000609.htm>>.

¹⁸ Eric Barbry, « Le droit du référencement », *Le Journal du Net*, 6 mars 2001.

15. L'article 86 du Traité de Rome condamne expressément le fait « *pour une ou plusieurs entreprises* » d'exploiter de façon abusive une position dominante. On a vu qu'un prestataire de positionnement payant, *Espotting*, fournit les premiers résultats des OR de portails importants. Si la pratique se généralisait par des accords entre « positionneurs » et la totalité des OR voire des navigateurs, dont certains proposent déjà une « navigation-recherche » par mots-clés¹⁹, une position dominante collective existerait. On ne voit pas pourquoi les OR seraient épargnés par la logique de partenariats, de regroupements, de fusions qui anime la « net économie » aujourd'hui, et les résultats des prestataires de positionnement payant, qui envahissent déjà les moteurs de recherche américains, pourraient bien occuper les premières places de toute recherche effectuée. A titre d'exemple, *Overture* dit atteindre 75 % des internautes américains soient 69.8 millions de visiteurs uniques, grâce à de nombreux partenariats dont *AOL*, *Terra Lycos*, *Altavista*, *Ask Jeeves/DirectHit*, *Infospace*, *CENT*, *EarthLink*, *HotBot* et autres affiliés.

16. Reste à démontrer l'exploitation abusive. Là encore, le conseil semble indiquer la voie à suivre dans sa décision, en affirmant que « *la fonction d'annuaire ou moteur de recherche sur Internet ne peut être tenue pour indispensable à la rencontre de la demande émanant du consommateur et l'offre de produits et services vendus sur Internet* ». Cette position déjà critiquée²⁰, énonce *a contrario* qu'au cas où l'apparition dans les résultats des OR était une nécessité pour accéder au marché, en exclure un opérateur serait une entrave à la concurrence. On voit ici que la théorie des « facilités essentielles », qui vise les situations où « *une société jouissant d'une position dominante dans la fourniture d'installations qui sont essentielles pour la fourniture de biens ou de services sur un autre marché abuse de sa position dominante en refusant, sans justification objective, de donner accès aux dites installations* »²¹, dont l'objectif est de garantir l'accès à certaines ressources, pourrait venir au secours des oubliés du positionnement payant. Il semble que l'on peut déjà considérer que la fonction d'OR relève d'une facilité essentielle : le recours aux OR se généralise, car, si techniquement l'internaute peut se passer de son utilisation en pratique, il lui apporte un confort et une rapidité incomparable avec une recherche menée en tâtonnant sans son aide.

17. En se gardant de tout alarmisme, on peut envisager que les dérives du positionnement payant mèneront, dans un futur proche, à des situations anticoncurrentielles ou des opérateurs seraient exclus du marché. En effet, il peut facilement aboutir à l'appropriation de mots clés par certaines entreprises, ce qui empêcherait les acteurs du même secteur d'être visibles sur le net. Le dernier chapitre du rapport de l'OMPI²² d'avril 1999 évoque ce problème inédit, en prenant des exemples parlants :

« Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous l'élément « Télécom ». Ce sont Symmetric, Inc (www.telecom.com), Telecom UK ltd (www.telecom.co.uk), TWX Telecommunications gmbh (www.telecom.de), Telecom s.r.l. (www.telecom.it),

¹⁹ Les dernières versions de *Netscape* comprennent une fonction « mots clés Internet ». L'utilisateur qui tape le mot « *book* » se voit redirigé vers la librairie en ligne de *Barnes and Noble*.

²⁰ Georges Decocq et Agathe Lepage, « Première rencontre entre le droit de la concurrence et les pratiques en matière de nommage et de recherche de site », *CCE*, novembre 2000, p.22, 119.

²¹ Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 28 mai 1998 sous l'affaire « Oscar Bröner », C-7/97, Rec.I, p. 7794 (point 34).

²² « La gestion des noms et adresses de l'Internet : Questions de propriété intellectuelle », Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999, <<http://wipo2.wipo.int>>.

Telstra Corporation Ltd. (www.telecom.com.au) et Swisscom (www.telecom.ch). Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient l'utilisateur qui saisit le mot clé « telecom » qu'au site de Symmetricom, inc., sans rien dire des autres.(...)

En saisissant le mot clé « golf », l'utilisateur est dirigé d'une société sise aux États-Unis (www.golf.com) alors que d'autres utilisent le mot golf comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume Uni (www.golf.co.uk), une société allemande (www.golf.de), une société néerlandaise (www.golf.nl), une société australienne (www.golf.com.au), etc. »

18. On comprend bien, alors, l'utilité d'un recours au droit de la concurrence et à la théorie des facilités essentielles. « Une entreprise qui dispose d'une facilité de nature telle que d'autres entreprises ne peuvent fournir des services à des utilisateurs qu'en ayant accès à cette facilité ne peut refuser de mettre à disposition des entreprises demanderesses ladite facilité »²³ : des prestataires de positionnement payant qui vendent des mots-clés de manière exclusive seront sanctionnés sur le fondement de cette règle.

19. Outre l'hypothèse d'abus de position dominante collective résultant d'une impossibilité de recourir à une « facilité essentielle » de l'accès au marché des internautes, l'OR n'en reste pas moins libre de choisir son modèle économique. S'il opte pour le positionnement payant, il doit être conscient qu'il sera alors considéré comme un support de publicité, et qu'il devra en tirer les conséquences.

B. Le positionnement payant : une publicité qui doit s'afficher comme telle

20. Au mois de juillet 2001, aux États-Unis, l'association de consommateurs *Commercial Alert* a saisi la *Federal Trade Commission* (FTC) afin qu'elle se prononce sur la pratique du positionnement payant. La requête exprime clairement les dangers du positionnement payant en tant que publicité qui ne s'avoue pas, c'est pourquoi on l'étudiera dans un premier temps. Ensuite, on verra qu'une telle action serait certainement favorablement accueillie en France, car les règles communautaires et internes proscrivent la publicité clandestine.

> La plainte de *Commercial Alert*²⁴

21. Selon l'association *Commercial Alert*, les OR *Altavista*, *AOL*, *DirectHit*, *iWon*, *Looksmart*, *Microsoft* et *Terra Lycos*, sont coupables de publicité trompeuse et déceptive car les sites qui apparaissent en tête des résultats ont payé pour y figurer. Les moteurs de recherche ne se contentent plus de faire apparaître des bannières ou bandeaux de publicité en haut de leur page : ils intègrent des liens commerciaux dans leurs listes mais il est impossible de savoir si un site a payé pour y figurer ou si sa présence sur la liste est le résultat d'une recherche réelle. À la différence de *Google*, qui présente clairement certains liens comme des « *sponsored links* », rien ne sépare les résultats « éditoriaux » des résultats commerciaux dans ces OR. Les règles fédérales qui bannissent la publicité clandestine, et l'« infommerciale » sont dès lors violées. Malgré de nombreuses mises en demeure, aucun d'eux n'a pourtant accepté d'afficher clairement son mode de fonctionnement. Ainsi, l'Internaute est abusé car il est habitué à l'objectivité des résultats et au classement par ordre

²³ W. Van Gerven, *Delsen economisch recht, Belginselen van Belgisch privaatrecht*, Vol.13, ed. Story-Scientia, 1996, p. 514.

²⁴ Un résumé de la plainte est disponible sur <<http://www.sfgate.com>> : Andrew Quinn, « Internet search engines charged with deception », 16 juillet 2001.

classique de pertinence. Ces publicités influencent le comportement du consommateur en le poussant à l'achat, et altèrent les fonctions cruciales de filtre et de « porte d'accès à la connaissance et au savoir » que les OR devraient jouer.

22. Voici donc en substance la teneur de la plainte. Parfois rédigée dans le registre dramatique, elle a le mérite de poser clairement le problème : l'internaute est trompé par la confusion entre la publicité et le contenu des résultats des OR comprenant du positionnement payant. Quelle serait l'avenir d'une telle requête de l'autre côté de l'Atlantique ?

> Le positionnement payant est une forme de publicité

23. Le Larousse définit la publicité comme :

« l'ensemble des moyens déployés pour faire connaître une entreprise, pour vanter un produit ».

L'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuel²⁵ précise que :

« constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de service ».

La directive « Commerce électronique » du 8 juin 2000²⁶ énonce dans son article 2 :

« communication commerciale : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :

- les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ;

- les communications relatives aux biens, aux services, ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière. »

24. Le premier alinéa semble exclure de cette définition les OR. En fait, les mots « en tant que telles » permettent d'éviter que tout lien ne soit *a priori* considéré comme une communication commerciale. Bien qu'aucun texte ne concerne précisément les pratiques

²⁵ On rappellera ici que le Web est actuellement assimilé un service de communication audiovisuelle. La loi du 30 septembre 1986 dispose en son article 1 : « on entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'image, de son ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».

²⁶ Directive n°2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JOCE n° L 178, 17 juillet 2000) : disponible sur *Foruminternet.org*, <http://www.foruminternet.org/documents/textes_europeens/lire.phtml?id=35>.

commerciales des OR, ceux qui pratiquent le positionnement payant sont certainement des supports de publicités car ils font la promotion de biens ou de services, en échange d'une contrepartie financière, fournie par un annonceur, le site positionné. L'apparition des résultats de la recherche ne dépend que du paiement du placement et non de l'application d'un quelconque algorithme de classement. D'ailleurs, nombre d'entre eux qualifient leurs clients d'annonceurs. On peut aussi rappeler que les liens de *Google* fournis par ses partenaires pratiquant le *paid placement* sont présentés comme des *sponsored links*. Les tribunaux ont par ailleurs une conception ouverte : « *le critère essentiel de la publicité réside dans le fait qu'il puisse véhiculer un message commercial, qu'elle qu'en soit la forme* »²⁷, qui laisse facilement présager de la qualification qu'ils donneraient aux liens payants s'ils étaient saisis. On peut citer, à titre d'exemples qu'un annuaire²⁸ ou un guide de restaurants ont déjà été considérés comme de la publicité.

> L'interdiction de la publicité clandestine

25. La qualification de publicité ou communication commerciale admise, l'obligation première qui en découle est très nette dans plusieurs textes : la publicité doit se présenter comme telle. Elle doit être clairement identifiable par un consommateur d'attention moyenne. Cette obligation de transparence est en quelque sorte un principe international de la publicité, consacré à l'article 12 du Code International des Pratiques Loyales en Matière de Publicité :

« la publicité doit pouvoir être nettement distinguée comme telle, quels que soient la forme et le support utilisé »

Le décret de 1992 précité dispose quant à lui : « *la publicité clandestine est interdite* », tandis que la loi de 1986 sur l'audiovisuel énonce dans son article 43 al. 2 que « *les messages publicitaires doivent être mentionnés comme tels* ». L'article 6a de la directive sur le Commerce électronique, d'ailleurs repris en des termes quasiment identiques par le projet de loi LSI²⁹, est lui aussi extrêmement clair : « *la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle* ».

26. Par conséquent, tout OR faisant apparaître dans ses résultats des adresses ou liens vers des sites Internet qui ont payé pour y figurer doit indiquer de manière claire la nature publicitaire et commerciale de ces liens ou adresses, de telle manière que l'internaute ne puisse en aucune façon être trompé quant à leur nature. En aucun cas le prestataire de Positionnement payant ne doit jouer sur une quelconque ambiguïté entre le contenu issu des recherches objectives de par sa fonction d'outil de recherche, et les véritables publicités qu'il propose en vendant son espace. Le flou ne peut être son fonds de commerce. Il devra assumer l'aspect de catalogue de publicités qu'il prendra alors car, s'il contrevient à cette règle, son responsable peut se voir sanctionné pénalement, au même titre que le directeur de la publication d'un magazine qui n'aurait pas fait précéder un article de publicité de la mention « publicité » ou « communiqué », le réalisateur d'un film qui procéderait au

²⁷ CA Rennes, réf., 30 mars 2000 : *JCP* ed. E 2000, n°48, p.1902, n°22 Obs Vivant.

²⁸ CA Paris, 16 décembre 1997.

²⁹ Le projet LSI prévoit d'insérer un article L.43-10-2 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose : « *Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de télécommunication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle est réalisée.* »

placement de produits ou celui d'une émission « infommerciale »³⁰, pour publicité clandestine. L'aspect des prestataires de positionnement payant risque de devoir changer car en l'état actuel des choses, la distinction n'est pas flagrante.

27. Il convient d'ajouter qu'au délit de publicité clandestine s'ajoutera celui de publicité trompeuse lorsque l'annonceur a réservé une position sur des mots clés avec lesquels son activité réelle n'a aucun rapport. En effet, selon l'article L.121.1 du Code de la consommation, est interdite « toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur (la nature) des biens ou services qui font l'objet de la publicité. » Un lien dirigeant vers un site vendant des clubs de golf s'affichant lorsque l'internaute effectue une recherche sur le mot « Tennis » peut tromper l'internaute moyennement avisé, lorsque ce lien est intégré aux résultats de la recherche. Il en serait autrement s'il prenait l'aspect d'un bandeau publicitaire...

28. Certains sites n'ont pas hésité à acheter une position privilégiée pour des recherches sur des marques avec lesquelles ils ne sont pas liés, dans le seul but d'augmenter leur audience. Cette pratique évoquée plus haut, le *position squatting*, a déjà fait l'objet d'une plainte³¹ déposée par la société *Mark Nutritional, Inc.* contre quatre outils de recherches (*Overture, FindWhat, Altavista, Kanoodle*) devant la Cour de San Antonio au Texas au mois de février 2002. Le requérant, propriétaire de la marque *Body Solutions*, demande au juge de condamner les OR à réparer 440 millions de dollars de dommages et intérêts sur les fondements de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque. Lorsqu'on sollicitait « *Body Solutions* » dans ces OR, une liste de sites de concurrents de MNI apparaissait, et le site officiel de la marque n'était pas mentionné. De nombreuses marques françaises subissent les mêmes torts, c'est pourquoi on s'intéressera au problème du *position squatting* et on examinera les moyens dont la marque dispose pour se défendre contre ce nouveau genre d'atteintes.

³⁰ la pratique de l'infommerciale est très sévèrement sanctionnée par le CSA.

II. La défense de la marque victime de position squatting

29. On verra dans un premier temps les recours dont les titulaires de la marque disposent contre le squatter (A), puis contre l'OR pratiquant le Positionnement payant, certainement plus solvable (B).

A. La marque contre le squatter

30. L'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée »

31. Afin de savoir si le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce que d'autres personnes que lui n'achètent une position privilégiée sur les résultats des recherches des internautes sur le signe protégé, il conviendra de se demander si l'achat d'une position sur un mot clé relève bien d'un usage de marque répréhensible au sens de l'article L.713.2 du Code de la propriété intellectuelle, puis si cet usage peut être interdit dans tous les cas.

> Le position squatting : un usage de marque au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle

32. La difficulté avec notre cas réside dans l'absence d'une quelconque reproduction visible ou usage matériel du signe protégé par le squatter. À moins que le site ne l'utilise dans son nom de domaine ou dans la phrase de description qui suit le lien dans la page de résultats, auquel cas la reproduction nous amène vers un cas plus « classique », le signe n'est pas visiblement utilisé. Cependant, il y a bien usage *stricto sensu* dans la mesure où le squatter utilise la marque comme référence pour décrire le contenu de son site en réservant la position correspondant à la requête de l'internaute concernant la marque. Le Code n'exige à aucun moment une reproduction matérielle et emploie le terme « usage » *lato sensu*, car aucune liste ne délimite la notion. La jurisprudence suit cette conception en retenant l'usage en l'absence de support dans une marque matériellement reproduite ou apposée sur des produits. Parfois même, l'usage est simplement oral³².

33. En outre, la reproduction de marques dans le code source d'un site comme métatag est également reconnue comme un acte susceptible d'être qualifié de contrefaçon³³. Elle consiste à inscrire dans la page du site des mots qui, invisibles par l'internaute, permettront l'indexation du site puis son apparition dans les pages de résultats des OR à chaque requête concernant ce mot. Si dans ce cas il y a reproduction du signe dans le code HTML de la

³² CA Paris, 30 avril 1987 : *Annales*, 1988, p. 246.

³³ Voir par exemple CA Paris, 14 mars 2001, *SARL Distrimart c/ SA Safi* : disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20010314.htm>> ; CA Paris, 3 mars 2000, *SA Citycom c/ SA Chanel* : CCE, novembre 2000, p. 19, également disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=79>>.

page, l'effet escompté est strictement identique à celui de la réservation d'une position : faire apparaître son site dans les pages de résultats des recherches sur les mots clés désignés.

34. Ainsi, la société *Distrimart* a été condamnée pour contrefaçon en référé et en appel³⁴ pour avoir reproduit dans le code source de son site les marques « *maison et objet* » et « *decoplanet* » qui appartenaient à sa concurrente la société *Safi* afin d'apparaître en tête des résultats lorsque l'internaute faisait une recherche sur ces termes :

« en faisant usage de la dénomination DECOPLANET à titre de mot clé sur la page source de son site Internet pour permettre le référencement automatique du site à travers les moteurs de recherche, la société Distrimart a commis des actes de contrefaçon ».

35. Tel fut aussi le sort de la société *Citycom* : dans ses métatags figuraient les mots « *coco* » et « *chanel* », cet usage fut jugé contrefaisant³⁵ car le site était accessible à partir de la simple indication des noms et marques *Coco* et *Chanel* dont la société *Chanel* est propriétaire.

36. On voit alors mal pourquoi les juges ne retiendraient pas l'usage illicite en cas de *position squatting*. D'ailleurs, à propos d'un litige ayant opposé aux Etats-Unis deux sociétés nommées *Nissan*³⁶, dont l'une se plaignait du fait que l'autre apparaisse avant elle dans les résultats des recherches sur le mot clé « *Nissan* » dans les OR, le juge a retenu :

*« Sur les fondements de la contrefaçon et de la dilution, les tribunaux limitent ou interdisent l'usage de marques dans les métatags d'un site afin de manipuler les listes de résultats des outils de recherche. Il n'y a aucune raison pour ne pas étendre cette protection aux cas où l'on contrefait ou dilue la marque d'autrui en achetant une position sur un mot clé – pratique équivalente à l'usage de la marque d'autrui dans les métatags – dans le but de manipuler les résultats des listes des outils de recherche »*³⁷

37. L'affaire allemande *Estée Lauder*³⁸ vient confirmer notre opinion selon laquelle les juges seront intraitables avec les *position squatters*. Le site web « *The Fragrance Counter* » (désormais nommé *iBeauty*) avait passé un accord avec l'OR Excite afin que ses bannières publicitaires s'affichent dès qu'un internaute lançait une recherche sur les mots clés « *Estée Lauder* » ou sur d'autres noms de parfums de cette marque, alors même que la société

³⁴ TGI Paris, ord. référé du 4 août 1997, *Distrimart* : JCP éd.E 1997, pan. n° 1021 et CA Paris, 14 mars 2001, SARL *Distrimart* c/ SA *Safi* : CCE, janvier 2002, p. 25, également disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20010314.htm>>.

³⁵ CA Paris, 3 mars 2000, SA *Citycom* c/ SA *Chanel* : CCE, novembre 2000, p. 19, également disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=79>>.

³⁶ United States District Court, Central District of California, *Nissan Motor Co. Ltd. v. Nissan Computer Corporation*, 29 août 2001.

³⁷ “Under both infringement and dilution theories, many courts have also applied protections against and limitations on the use of a trademark in a webpage’s metatags – embedded codes that helps search engines identify the content of a website – for the improper purpose of manipulating search engine’s results list. There appears to be no good cause for not extending these protections and limitations to cases when one infringes or dilutes another’s mark by purchasing a search term – as opposed to using another’s mark in one’s metatags – for the purpose of manipulating the search engine’s results list.”

³⁸ Décision du 16 février 2000 du Landgericht de Hamburg, non publiée. Voir R.Mann, “Sale of Keywords : Trademark Violation, Unfair competition or Proper E-advertising ?”, *EIPR* 2000, p. 378.

n'avait pas le droit de vendre ces produits en Allemagne. La doctrine allemande exige un usage visible de la marque pour que l'on puisse retenir la contrefaçon, c'est pourquoi *The Fragrance Counter* a été condamnée pour concurrence déloyale, du fait de l'achat de mots clés sur lesquels elle n'avait aucun droit. La situation était ici quasiment identique au *position squatting* puisque le site avait acheté le droit d'apparaître en priorité lors de toute recherche sur une marque sur laquelle il ne détenait aucun droit, or en droit français, un usage visible n'est pas requis...

38. Par ailleurs, le *position squatting* ressemble à la pratique de la « marque d'appel », qui consiste à faire de la publicité sur une marque afin de vendre ou de promouvoir des produits concurrents à une clientèle attirée par la marque. Le squatter peut alors voir sa responsabilité engagée non seulement pour contrefaçon mais aussi sur le fondement de l'article L. 121.1 du Code de la consommation, évoqué plus haut, qui interdit la publicité trompeuse. En effet, si les résultats des OR ne sont pas clairement distincts des publicités, le consommateur peut être induit en erreur croyant que le site a un rapport avec la marque qu'il a requis dans sa recherche. La jurisprudence offre plusieurs exemples de publicités trompeuses par utilisation de la marque d'autrui, tel ce vendeur qui proposait en vitrine des vêtements sous une appellation à laquelle ils ne pouvaient prétendre³⁹. On pense aussi au délit de remplissage qui consiste à habiller un produit avec l'emballage du produit d'une marque concurrente

39. Les OR présentent souvent leurs liens commerciaux comme de la publicité comparative. Certes, cette forme de publicité est autorisée par l'article L.121.8 du Code de la consommation lorsqu'elle répond à des conditions très strictes, mais le Positionnement payant ne peut pas être qualifié de tel. Si son effet peut être de comparer les produits des différents sites, son fonctionnement n'est pas la comparaison mais l'appât, or ceci est proscrit par l'article suivant⁴⁰ : « aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque ». On se trouve bien dans ce cas de figure où le squatter profite du fait que l'internaute ait formulé une demande concernant une marque pour présenter son site.

40. L'achat d'une position sur un mot clé protégé pour promouvoir son site est donc un usage de marque, auquel le titulaire du signe pourra s'opposer selon l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient cependant de préciser que le droit des marques connaît des limites : dans certains cas le squatter pourrait être en droit d'apparaître.

> Les limites du droit des marques

41. Tout d'abord, selon le principe de spécialité le titulaire de la marque ne pourra empêcher l'usage du signe pour désigner des produits et services différents de ceux visés dans l'enregistrement. Dans les litiges relatifs aux noms de domaines, le juge examine le contenu du site pour déterminer si le réservataire est contrefacteur⁴¹, il en sera certainement ainsi en matière de mots clés. Si les produits ou services contenus dans le site « positionné » sont similaires, le titulaire de la marque devra prouver un risque de confusion qui pourrait bien exister du simple fait de l'apparition du site dans les listes de résultats correspondant à la marque.

³⁹ Cass. crim, 3 juin 1993 : *BID* 93, n°10 p. 45.

⁴⁰ article L.121.9 du Code de la consommation.

⁴¹ voir par exemple TGI Nanterre, 21 janvier 2002, *Saveurs et Senteurs Créations* : disponible sur *Legalis.net*.

42. Lorsque le site du positionné n'est pas concurrent du titulaire de la marque, le droit des marques ne devrait pas s'appliquer. Cependant, l'article 1382 du Code civil et la théorie du parasitisme pourra protéger le titulaire de la marque victime du *position squatting* lorsque le squatter ne cherche qu'à tirer un avantage indu de sa position. En occupant les premières places des résultats, il peut chercher à faire monter les enchères afin d'obliger le propriétaire réel à payer plus qu'il ne devrait pour se placer, ou à profiter du fait que la marque soit connue dans un secteur pour se placer dans son sillage et augmenter sa visibilité. Lorsque le contenu du site du squatter n'a aucun rapport avec les mots clés réservés, il pourrait ressortir des faits que ce dernier a voulu « profiter du travail d'autrui sans bourse délier »⁴², et le dommage pourra être constitué par une atteinte à la valeur de la marque, la perte d'internautes ou de clients potentiels.

43. Cependant, lorsque la marque est notoire, elle est protégée au-delà de sa spécialité par une action en responsabilité civile spécifique, selon l'article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque son emploi est « de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Le squatter qui ne cherche qu'à profiter de la notoriété d'une marque verra donc sa responsabilité engagée même si le contenu de son site n'a aucun rapport avec les produits ou services de cette marque. Il semble que le *position squatting* affecte surtout les marques jouissant d'une renommée, l'action en contrefaçon et cette action spécifique permettront de résoudre la plupart des cas.

44. D'autre part, il convient d'ajouter que, conformément au principe de territorialité, les titulaires de marques étrangères pourront se positionner sur les listes de résultats aux requêtes correspondantes. À la différence des noms de domaine en « .com », les mots clés peuvent être partagés et cette possibilité de coexistence devrait permettre d'éviter les litiges.

45. Ensuite, et bien que cette exception ne soit pas prévue par le code, la jurisprudence a reconnu que l'usage d'une marque dans un but d'information ne constitue pas une contrefaçon. Ainsi, la société TF1 n'a pu empêcher le magazine *Entrevue* de titrer « Enquête : TF1 La Télé Bavure » sur sa couverture, en effet, selon le Tribunal de grande instance⁴³, « pour être répréhensible, l'usage d'une marque doit être fait à des fins commerciales ou publicitaires. En revanche, l'usage dans un but d'information ne constitue pas une contrefaçon. ». De la même façon, dans la célèbre affaire « Je boycotte Danone », le même tribunal a estimé que la reprise de la marque dans le nom de domaine n'était pas contrefaisante⁴⁴. Le juge américain, quant à lui, a retenu le *faire use* pour autoriser Terri Welles, une ancienne *playmate*, à utiliser les mots *Playboy* et *Playmate* qui appartenaient à *Playboy Entertainment, Inc* dans le code source de son site Internet sous forme de métatag. Plus récemment en France, dans l'affaire *Cadremploi c. Keljob*⁴⁵, les juges ont fait référence à la notion d'usage de marque à but d'information afin de se prononcer sur la contrefaçon, en vérifiant de prime abord que la marque *Cadremploi* était bien utilisée « à des fins commerciales, et non dans le seul but désintéressé d'en informer l'utilisateur ». La notion,

⁴² voir par exemple CA Paris, 22 février 1995, D.S., 1996, Somm. 250.

⁴³ TGI Paris, 22 février 1995 : *PIBD* 1995.

⁴⁴ TGI Paris, ord.réf., 14 mai 2001, *Danone c/ Réseau Voltaire, Société Gandi et Valentin Lacambre : CCE* juillet/août 2001, p. 21, également disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=97>>.

⁴⁵ TGI Paris, 5 septembre 2001, *Cadremploi c. Keljob* : disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/da/tgiparis20010905.htm>>.

bien que considérée comme obsolète par des spécialistes du droit du référencement⁴⁶, nous paraît bien utile et permet d'éviter des abus du droit des marques. On a vu que le paiement d'une position constituait un acte de publicité, mais on pourrait estimer qu'au cas où le site positionné reprend la marque à titre d'information dans son contenu, la promotion de ce contenu au moyen de la réservation d'une position sur le mot clé correspondant à cette marque constitue un usage non commercial.

> L'usage « authentique » de la marque

46. Certains positionnés peuvent avoir l'apparence de squatters alors qu'ils n'en sont pas réellement. En parcourant les listes de résultats correspondant à des marques célèbres, on s'aperçoit que certains sites sont des distributeurs ou des vendeurs de produits authentiques d'occasion. On peut penser que ceux-ci sont en droit d'utiliser la marque pour annoncer la vente de produits qu'ils ont licitement acquis, mais ceci ne sera pas toujours le cas car le code prévoit que malgré l'authenticité de la marque, l'usage peut être critiquable dans certains cas.

47. L'usage d'une marque n'est en principe pas contrefaisant lorsqu'il est employé pour désigner des produits ou services authentiques licitement acquis que l'exploitant du site commercialise licitement. Le droit de promouvoir son activité peut être considéré comme un attribut du droit de les vendre. D'une part, selon l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, « *le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement* » et d'autre part, l'article L.713-6 du même code n'interdit pas l'utilisation du signe comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Ainsi, la CJCE a jugé que le titulaire d'une marque ne pouvait « *interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien des produits de cette marque (...) où qu'il est spécialisé dans la vente et la réparation ou l'entretien de tels produits* »⁴⁷.

48. Dans le célèbre arrêt *Dior/Evora*⁴⁸, la Cour de justice des communautés européennes a également énoncé que l'épuisement jouait d'une manière extensive et permettait à la personne qui a acquis des produits mis sur le marché de l'Union européenne par le titulaire de la marque de les promouvoir, notamment par l'utilisation de la photographie de ces produits ou en affichant celle-ci sur son site web.

49. La Cour de cassation décide quant à elle qu'un fabricant ne peut pas reprocher à un distributeur d'utiliser la marque dès lors que ce dernier dispose de produits en quantité suffisante. La marque du fabricant peut être utilisée dans la publicité du distributeur chaque fois que cette utilisation ne vise pas à tromper le consommateur et qu'elle n'est pas faite de mauvaise foi⁴⁹.

⁴⁶ Arnaud Diméglio, « La Guerre Contre les Moteurs a Commencé », *Juriscom.net*, Professionnels, 3 octobre 2001, <<http://www.juriscom.net>>.

⁴⁷ CJCE, 23 février 1999, aff. BMW : *PIBD* 1999, n°676, III, p. 221.

⁴⁸ CJCE, 4 novembre 1997 : *PIBD* 1998, III, 105, *RDPI* 1999 n°101, p. 11.

⁴⁹ CA Lyon, 5 mai 1982 : *JCP* éd. G 1983, II, n° 19970.

50. Une analogie peut également être faite avec l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Bordeaux⁵⁰ qui a autorisé un agent d'assurance de la société *Norwich Union* à continuer d'exploiter le nom de domaine « *norwich-union-France* » malgré les injonctions de la société, au motif que

« force (était) de constater que ce site n'était à l'origine d'aucun préjudice pour Norwich Union. Il (était) en effet totalement consacré à la promotion des produits de Norwich Union et destiné à développer les ventes. »

51. Par conséquent, grâce à l'épuisement du droit et au concept de « référence nécessaire », l'exploitant du site positionné pourrait être en droit de réserver une position sur une marque désignant des produits qu'il vend licitement.

52. Cependant, l'usage de la marque, même pour désigner des produits authentiques, ne doit en aucun cas porter atteinte au propriétaire de la marque. D'une manière générale, le vendeur devra s'assurer que sa position dans les listes de résultats ne donne pas l'impression qu'il est le détenteur réel de la marque ou qu'il appartient au réseau de détaillants agréés s'il en existe un. Lorsqu'il existe un réseau de distribution sélective, la revente de produits marqués en dehors du réseau peut être considérée comme un usage illicite⁵¹. De toute façon, il faudra examiner les termes du contrat afin de savoir si la distribution sur Internet est bien possible⁵², car dans le cas contraire, le positionnement du site s'avérera contraire aux intérêts du titulaire de la marque et il pourra se voir condamné pour contrefaçon. On l'a d'ailleurs vu dans l'arrêt *Citycom c/Chanel*⁵³ : *Citycom* n'était pas un revendeur agréé de la marque et ne pouvait faire la promotion de son site en reproduisant celle-ci dans ses métatags. Par sécurité, il convient tout de même pour les distributeurs de demander une autorisation au fabricant avant d'engager une campagne de référencement et acheter une position sur des mots clés reproduisant la marque.

53. Les vendeurs de produits d'occasion ou d'objets de collection marqués⁵⁴, devraient pouvoir promouvoir leur activité en achetant un positionnement sur la marque des produits qu'ils vendent. En effet, lorsque l'internaute tape « *Renault* » dans sa barre de recherche, il peut très bien vouloir acheter une voiture *Renault* d'occasion. Toutefois, ces vendeurs devront veiller à présenter leur site sur les listes de résultats de manière à ce que l'internaute ne soit pas trompé sur son origine, et à ne pas utiliser la marque si les produits marqués ont subi des transformations qui ne permettent plus de justifier le maintien de la marque. Ce sera le cas de jeans délavés par exemple⁵⁵.

⁵⁰ TGI Bordeaux, ord. Réf., 12 mai 1999, *SA Norwich Union France c/ M.J.-F.P.* : disponible sur *Droit-technologie.org*.

⁵¹ Cass.com., 23 février 1993, *Chanel* : *RIPIA*, 1993, n° 171 p.47 ; Cass.com., 21 juin 1994, *Natalys* : *Bull. civ. IV*, n°229 p.179

⁵² La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt *Fabre c/ Alain B.*, n'a pas exclu qu' « à l'avenir, ce nouveau mode de distribution puisse s'intégrer dans un réseau de distribution sélective, avec des critères de qualité à définir », disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ce/caversailles19991202.htm>>.

⁵³ CA Paris, 3 mars 2000, *SA Citycom c/ SA Chanel* : *CCE*, novembre 2000, p. 19, également disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=79>>.

⁵⁴ on en trouve beaucoup lors de recherches sur la marque *Coca Cola* par exemple

⁵⁵ Cass., com, 28 janvier 1992 : *Bull. civ. n°49* ; *RTD comm.*, 1992, p. 370 : le revendeur était coupable d'usage illicite de marque car le fait qu'il délavait les blue jeans marqués et les revendait sous cette marque « tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production ».

54. La marque victime de *position squatting* pourra donc tenter une action pénale en contrefaçon et se porter partie civile, devant le tribunal correctionnel. Elle pourra également, et ce sera généralement le cas, saisir le Tribunal de grande instance auquel l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît une compétence exclusive en matière de marques, afin d'engager la responsabilité civile du squatter et l'empêcher d'occuper sa position dans les listes de résultats correspondant aux requêtes des utilisateurs sur cette marque dans les OR. Pour l'action en responsabilité, la faute résultera de l'atteinte au droit privatif ou du comportement déloyal, et le préjudice subi de la perte de visiteurs ou de clients potentiels, de l'atteinte à l'image ou à la valeur de la marque selon les cas. Le titulaire de la marque pourra également tenter une action en référé spécifique au droit des marques sur la base de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle afin que le juge ordonne au site contrefacteur de ne plus occuper de position privilégiée dans les résultats des OR. Cette action sera soumise au caractère sérieux de l'action au fonds engagée parallèlement dans un bref délai.

55. Dans le cas d'une action civile, le titulaire de la marque victime voudra certainement engager la responsabilité de l'OR sur les pages duquel le trouble a eu lieu, car ce sera certainement un acteur plus solvable que l'auteur direct de l'acte.

B. La marque contre l'outil de recherche

> L'inapplicabilité du régime des prestataires techniques

56. Il ne semble pas que les règles régissant la responsabilité des opérateurs techniques puissent s'appliquer aux prestataires de positionnement payant, il conviendra donc d'adopter un régime de responsabilité de droit commun.

57. La responsabilité des fournisseurs d'OR n'est traitée ni dans la proposition de Directive « Commerce Électronique », ni dans la loi du 1^o août 2000⁵⁶ concernant les intermédiaires de l'Internet. Cette loi dispose :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. »

58. Cependant, certains auteurs estiment qu'en tant qu'intermédiaires techniques, ils devraient bénéficier du régime des prestataires de service d'hébergement. En effet, les moteurs de recherches utilisent des robots qui référencent les sites et n'ont pas de pouvoir de contrôle a priori des sites vers lesquels ils lient dans leurs résultats. Ils ne devraient donc voir leur responsabilité engagée que dans le cas où, ayant connaissance de l'illicéité du site auquel ils proposent l'accès, ils n'ont pas agi promptement. Ainsi, le TGI⁵⁷ de Paris n'a pas retenu la responsabilité du moteur de recherche *AltaVista* car il avait retiré le site qui portait atteinte aux droits de la personnalité de M. Delanoë dès qu'il en avait eu connaissance.

⁵⁶ Loi du 1 août 2000 modifiant l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=22>>.

⁵⁷ TGI Paris, réf., 31 juillet 2000, *M. Bertrand D. c/ Sté AltaVista Company et autres* : disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000731.htm>>.

59. L'OR qui propose un service de positionnement payant n'est pas un intermédiaire technique : c'est un support de publicité qui vend son espace. En effet, il ne se contente pas de mettre en marche un robot mais propose à certains sites d'être placés en tête des résultats des recherches. La responsabilité des supports de publicité n'étant pas un régime spécial, il faudra leur appliquer un régime de responsabilité tirée du droit commun.

> La responsabilité pénale des prestataires de positionnement payant⁵⁸

60. En matière pénale, l'engagement de la responsabilité requiert un élément matériel et un élément intentionnel. En cas de contrefaçon, il semble difficile de considérer l'OR comme auteur de l'infraction, et présumer sa mauvaise foi, car la contrefaçon par fourniture de moyens n'existe pas en droit des marques, à la différence du droit des brevets. D'autre part, on ne peut estimer que l'OR est responsable par principe d'avoir « vendu » une position sur une marque à une personne différente du titulaire cette marque. En effet, il ne peut connaître les titulaires des marques du monde entier (prenons *Orange*, il semblerait absurde d'engager la responsabilité pénale de l'OR pour avoir vendu une position sur ce mot clé à d'autres personnes que les titulaires de la marque) et précise dans les clauses du contrat le liant au positionné que ce dernier s'engage à ne porter atteinte aux droits des tiers. En revanche, le prestataire de positionnement payant sera condamné pour complicité de contrefaçon s'il a « *sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit* »⁵⁹. Une procédure d'« *ad review* » est prévue dans les OR vendant des positions. Elle consiste à examiner le site et son rapport avec le mot clé requis avant de le positionner. Lorsqu'il ressort de manière évidente de l'examen du site qu'il n'est pas en droit d'utiliser la marque correspondant au mot clé sujet à positionnement, l'OR sera donc complice de contrefaçon. Il en sera de même lorsqu'ayant été prévenu par le titulaire de la marque de la contrefaçon, il n'a pas « dépositionné » le site coupable.

61. D'autre part, en cas d'allégation de publicité trompeuse, le support peut être considéré comme annonceur et donc coauteur de l'infraction lorsqu'il retire un profit de la publicité. Dans une affaire ou *American Express*, qui diffuse auprès de ses adhérents un « répertoire » servant de catalogue de produits offerts à la vente, était poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le prévenu avait soutenu qu'il n'avait pas la qualité d'annonceur mais de simple support. Le catalogue, en effet, vantait des produits vendus par des tiers pour le compte de qui la publicité était diffusée. Mais cette prétention a été rejetée dès lors que le prévenu était effectivement intéressé aux ventes, sur lesquelles il percevait une commission.⁶⁰ Le prestataire de positionnement payant étant directement intéressé au nombre de visites du site avec la technique du « *Pay for Placement* » il serait possible d'engager sa responsabilité sur ce fondement. De toute façon, il sera considéré comme complice si l'élément moral est démontré. Cet élément moral pourrait bien résider dans le fait de n'avoir pas bien séparé les résultats « payés » des résultats objectifs.

⁵⁸ l'application d'un régime de responsabilité « en cascade » étant presque unanimement rejeté par la doctrine, on n'en traitera pas dans cette étude. Voir notamment Michel Vivant, *Lamy Droit Informatique et des réseaux*, n° 2731 ; Jérôme Giusti et Guillaume Desgens Pasanau, « La Guerre contre les moteurs de recherche aura-t-elle lieu ? », *Expertises*, février 2001, p. 70 ; André Lucas, Jean Devèze et Jean Frayssinet, *Droit de l'informatique et de l'internet*, PUF, novembre 2001, n° 702.

⁵⁹ article 121-7 alinéa 1 du Nouveau Code pénal, disponible sur *Foruminternet.org*, <<http://www.foruminternet.org/documents/codes/lire.phtml?id=49#121-7>>.

⁶⁰ Cass. crim., 30 mai 1989 : D.1990, somm., p. 359 in Roger Bout, *Lamy Droit Economique*, ed. 2001, n°2855.

62. Enfin, il semble qu'au cas où l'OR ne distingue pas clairement les résultats obtenus et les annonces, si le site positionné n'a aucun rapport avec la marque correspondant au mot clé recherché, l'OR sera non seulement coupable de publicité clandestine mais aussi du délit de substitution de produits, visé à l'article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura sciemment livré un produit ou un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée, s'il a connaissance du caractère contrefaisant du site positionné.

63. En matière pénale, dans tous les cas, il faudra donc prouver que l'OR a commis une faute pour engager sa responsabilité du fait de la contrefaçon par le site positionné.

> Vers une responsabilité « pour risque » des prestataires de positionnement payant ?

64. En général, dans ce type de contrefaçon, le titulaire de la marque n'intentera pas une action pénale contre l'OR, mais une action en responsabilité civile contre l'OR et le positionné, *in solidum*. L'OR pourra ensuite se retourner contre le positionné par une action en garantie⁶¹. Du reste, on peut se poser la question de la teneur de la responsabilité de l'OR.

65. L'application de l'article 1382 qui soumet la réparation du dommage à l'existence d'une faute n'est pas très satisfaisante dans la mesure où la faute de l'OR sera difficile à démontrer, à moins qu'on considère qu'elle soit constituée par sa négligence. Dans ce cas, les marques notoires pourront être indemnisées car le prestataire de positionnement support qui procède à l'examen des sites annonceurs pourra déterminer si le positionné est en droit d'utiliser la marque. Par contre, si la marque est moins connue, le prestataire de positionnement pourrait facilement s'exonérer en alléguant qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'existence de la marque, ou que selon l'apparence, le site positionné était en droit de l'utiliser.

66. Il serait satisfaisant de retenir une responsabilité « pour risque »⁶² de l'OR⁶³ du fait qu'il tire profit de l'exploitation de la marque par le site positionné en touchant une commission. Il ne serait pas choquant que les juges, qui affirment depuis longtemps leur rôle créateur en matière de responsabilité civile, retiennent une responsabilité du prestataire de positionnement payant fondée sur l'article 1384 du Code civil et l'idée d'association à l'activité d'autrui et de profit tiré de l'activité d'autrui. Ceci permettrait à la marque victime de *position squatting* d'être indemnisée pour le préjudice de perte de clients, de visiteurs ou d'atteinte à l'image de marque du fait de l'apparition du squatter dans les résultats correspondant aux recherches des internautes sur cette marque.

67. La marque victime de *position squatting* devra dans un premier temps sommer le squatter de se retirer, puis demander à l'OR d'ôter le squatter des listes de résultats. Dans la plupart des cas, les prestataires de positionnement payant font preuve de « fair play » et font droit aux demandes de titulaires de marques attaquées. Cependant, si aucun des deux n'obtempère, il conviendra d'intenter une action en justice.

⁶¹ Les contrats liant les prestataires de positionnement et les sites positionnés prévoient une clause de garantie selon laquelle le positionné s'engage à respecter les droits des tiers.

⁶² La doctrine de la fin du XIX^{ème} siècle (Labbé, Saleilles, Josserand) a proposé la théorie du risque-profit, selon laquelle celui qui tire profit d'une activité doit en supporter les charges, ce qui englobe l'indemnisation des dommages qu'elle provoque.

⁶³ En ce sens, André Lucas, Jean Devèze et Jean Frayssinet, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, PUF, novembre 2001, n° 704.