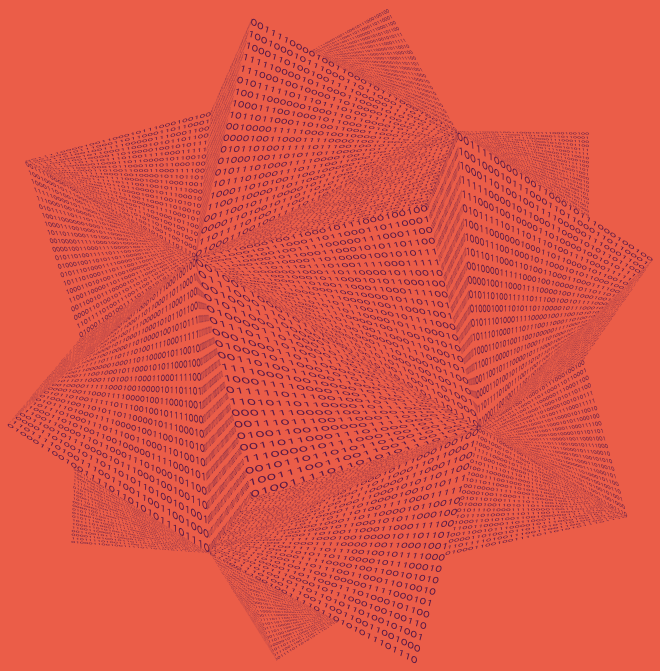


LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & la transformation numérique de l'économie

Regards d'experts

inpi

3.1
LA MARQUE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

par Marie-Emmanuelle Haas

L'AUTEUR

Marie-Emmanuelle Haas est avocate au barreau de Paris, expert auprès du centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Pionnière du droit des noms de domaine, elle a développé une pratique du droit de la propriété intellectuelle et du droit du numérique reconnue, elle est référencée dans The Legal 500, Paris 2014, dans la catégorie « propriété intellectuelle : boutiques ». Son champ d'action couvre à la fois les procédures d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, le conseil, le précontentieux et le contentieux.

SYNTHÈSE

Dans le monde du numérique, exister signifie être visible. L'enjeu de la visibilité est majeur et la marque est au cœur de cette problématique. Le défi est de conjuguer harmonieusement le monde dit *« réel »* et le monde du numérique en conservant la marque au cœur du système de protection avec les autres droits de propriété intellectuelle. Il s'agit aussi de défendre la marque dans cet univers, c'est l'enjeu de la réputation numérique.

Protection, usage et valorisation de la marque dans l'économie numérique.

MOTS CLÉS : marque | nom de domaine | Internet | référencement | protection | territoire | exploitation | défense | sécurité | mot-clé

INTRODUCTION

Le monde du numérique (du latin *numerus* : nombre) est organisé à partir des nombres, les données circulant de façon codée selon un système binaire. La technologie est le moteur de ce système et elle repousse sans cesse les frontières de cet univers, mobile par essence.

Le volume croissant des données disponibles et le caractère planétaire du phénomène sont les deux principales caractéristiques du monde du numérique dans lequel nos sociétés et nos économies se développent.

Le *« village planétaire »* créé par le Web a sa langue avec le langage html, et ses protocoles de communication. Cette image du *« village planétaire »* est à la fois une réalité et une illusion. C'est une réalité en ce sens que l'information mise en ligne est disponible partout dans le monde, sans autres restrictions que celles mises en place par les États, ou que celles dues aux différences de langue entre les pays et aux différences de systèmes juridiques entre les États.

Ce phénomène est très clair dans le domaine des marques, car la protection est fonction du pays d'enregistrement ou d'usage de la marque.

Le droit des marques contribue donc à rétablir les frontières sur le Web et conduit à segmenter les stratégies.

La capacité d'innovation est la clé, pour tous les acteurs. Cette capacité peut être de diverse nature, pas seulement technologique. Grâce au numérique, de nouveaux modèles économiques voient le jour. Des activités traditionnelles comme la presse migrent vers le numérique, le commerce électronique se développe sans cesse et de nouveaux modes de vente apparaissent. La boutique, quand elle existe, devient l'un des maillons de la chaîne, directement relayé par les sites web et les différents réseaux sur lesquels la marque est présente. **La marque est au cœur du système, elle est le dénominateur commun, l'élément fédérateur qui se décline dans le monde du Web et du numérique en noms de domaine et en mots clés.**

Les deux modes d'accès à un site sont l'usage de son adresse, c'est-à-dire de son nom de domaine, éventuellement enregistré parmi les favoris, et la requête par mot-clé sur les moteurs de recherche.

La puissance du Web rejaillit sur les noms de domaine, très bien protégés en France, dès lors qu'ils sont exploités et qu'ils ne décrivent pas purement et simplement l'objet du site. Ils sont des actifs valorisés au bilan, comme la marque.

Les deux enjeux sont, d'une part la visibilité, qui conditionne le trafic sur le site et son audience et, d'autre part, la sécurité des données de l'entreprise et de ses clients, qui est un facteur de confiance et de pérennité. **La réputation numérique de la marque est aussi un nouvel enjeu de communication.**

L'Internet évolue vite et constamment, ce qui signifie que les solutions, y compris juridiques, doivent tenir compte de cette évolution. Pour évoluer harmonieusement et

efficacement, elles doivent reposer sur un socle clair et solide, capable de relier le monde dit *« réel »* au monde du numérique.

Ce socle est le droit de la propriété intellectuelle, dont le droit des marques, créé à la fin du XIXe siècle et qui n'a cessé d'évoluer depuis pour permettre aux acteurs économiques de créer leur périmètre de visibilité et de protection sur le marché. Si le numérique malmène la marque, elle reste au cœur du système.

C'est pourquoi le point de départ est l'analyse de la place de la marque dans le monde du numérique, puis du binôme marque et nom de domaine. (I)

Les questions classiques de la gestion, la création, la protection, l'exploitation et la défense des droits sont ensuite abordées à travers le prisme du numérique. (II)

Dans ce monde en évolution, existe-t-il un outil juridique permettant de remédier à la difficulté de trouver un nom qui n'est pas déjà utilisé et protégé au bénéfice d'un tiers ? La nécessité de favoriser le développement de l'économie numérique doit-elle conduire à limiter la protection des marques, avec l'exemple du référencement payant sur Google ? (III)

I - LA PLACE DE LA MARQUE DANS LE MONDE DU NUMÉRIQUE

A. Comparaison marques et noms de domaine

La marque est un élément verbal et/ou figuratif, voire une odeur ou un son, destiné à être associé à un produit ou à un service, à le désigner. C'est pourquoi lorsque l'on dépose une marque, il est demandé de rédiger la liste de ces produits et services, selon une certaine nomenclature et une répartition dans 45 catégories, dites classes de produits et services. La fonction la plus importante de la marque est d'identifier l'origine du produit ou du service, c'est-à-dire son fabricant ou son fournisseur. Elle est ainsi la garantie que le produit ou le service désigné par la marque aura le niveau de qualité attendu du fabricant ou du fournisseur, selon sa réputation.

La marque a trois caractéristiques :

- **la distinctivité par référence aux produits et services qu'elle désigne et qui est une condition de sa validité**, avec l'exemple de la marque CHOCOLAT valable et protégeable pour les vêtements en classe 25, mais pas pour le chocolat ou la confiserie en classe 30 ;
- **le périmètre de protection, en termes d'activité, qui est fonction des produits et services désignés à l'enregistrement, c'est le principe dit de *« spécialité »***, avec l'exception de la marque de renommée, dont la protection en termes de produits et services est élargie aux produits et services non visés à son enregistrement, ou encore l'exception de la marque notoire ;
- **la protection géographique, qui est territoriale puisque la marque est protégée dans le pays de son enregistrement ou de son usage pour les pays qui protègent la marque d'usage**, soit essentiellement les pays anglo-saxons, et avec l'exception de la protection de la marque notoire qui est protégée même si elle n'est pas enregistrée ; c'est pourquoi la marque française est protégée en France et la marque communautaire est protégée dans tous les pays de l'Union européenne.

La conséquence est que des marques identiques ou très proches désignant des produits et services distincts, comme par exemple deux marques « Chocolat », l'une pour les vêtements et l'autre pour les services de garde d'enfants, peuvent coexister dans un même pays, tandis que dans des pays différents, même voisins, des marques identiques ou très proches, telles que deux marques « Chocolat » désignant des vêtements, peuvent ne pas appartenir à un même titulaire.

La fonction technique d'adressage du nom de domaine en fait sa particularité et le différencie de la marque.

À chaque nom de domaine correspond l'adresse d'un ordinateur, dite adresse IP (Internet Protocol), composée uniquement de chiffres. C'est parce qu'il est plus facilement mémorisable que la seule suite de chiffres de l'adresse IP que le nom de domaine a été créé. Le système de résolution des adresses qui fait le lien entre l'adresse IP et le nom de domaine est le DNS (Domain Name System).

Le nom de domaine étant une adresse, il fait partie de l'URL (Uniform Resource Locator), qui est l'adresse d'une ressource, par exemple d'un site, sur le World Wide Web, selon l'exemple de l'adresse « http://www.inpi.fr » :

— « http » désigne le protocole de communication ;
— « www » signifie que l'on est sur le World Wide Web ;
— « inpi.fr » est le nom de domaine, le « .fr » étant l'extension, en l'espèce, le ccTLD (Country Code TopLevel Domain) attribué à la France.

Le titulaire du nom de domaine « inpi.fr » peut demander la création de sous–domaines qui déclinent son nom de domaine, selon l'exemple « marque.inpi.fr ». Cela permet d'attribuer des adresses distinctes sans avoir à enregistrer un autre nom de domaine. Il peut aussi créer une messagerie électronique : « xxx@inpi.fr », ou « xxx.yyy@inpi.fr ».

C'est parce que les machines ne reconnaissent qu'un seul nom de domaine que ce dernier est unique. Cela aboutit à la règle dite du *« premier arrivé premier servi »*, ou encore du *« premier arrivé, seul servi »*, ainsi qu'à un phénomène de rareté.

Ce système est géré par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisme américain qui est lié par des contrats avec les registres (*« Registries »*) en charge de la gestion des différentes extensions, eux-mêmes liés à des bureaux d'enregistrement ou *« Registrars »*. L'enregistrement d'un nom de domaine résulte d'une cascade de contrats, dont le dernier est le contrat entre le titulaire et le bureau d'enregistrement.

Pour démultiplier les possibilités d'enregistrement de noms de domaine, différentes catégories d'extensions ont été créées, chacune étant gérée par un registre qui établit ses propres conditions d'enregistrement et assure la gestion technique et administrative des noms de domaine enregistrés sous son extension, avec la gestion de la base de données de ces noms de domaine, dite base Whois (*« who is »*). Pour le « .fr », le registre est l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC)[214]. Cette fonction est relayée par les bureaux d'enregistrement.

214 www.afnic.fr

Les données techniques et administratives de chaque nom de domaine figurent dans l'extrait Whois tenu par le registre, en particulier les informations sur son titulaire, ses dates de création et d'expiration.

Ces bases de données ne sont pas toutes librement accessibles, et de très nombreux registres permettent d'enregistrer un nom de domaine sans dévoiler l'identité du titulaire sur l'extrait Whois.

C'est la règle sous le « .fr » pour les personnes physiques, pour des raisons de protection des données personnelles. Une procédure de divulgation de ces données est disponible pour le « .fr ».

Les différentes catégories d'extensions sont :

— les gTLDs (Generic Top-Level Domains) avec les « .com », « .net », « .org », « .info », « .biz », « .pro », etc. – il existait 22 extensions avant le programme de création de nouveaux TLDs ouvert le 12 janvier 2012, et 110 millions de « .com » fin 2013 ;
— les ccTLDs (Country Code TopLevel Domains), ou codes pays ou encore noms de domaine géographiques, qui sont attribués aux différents territoires identifiés par un code à deux lettres qui est celui de la norme ISO 3166-1, avec par exemple le « .fr » pour la France (2 801 843 au 31 août 2014), le « .es » pour l'Espagne ;
— les sTLDs (Sponsored TopLevel Domains) avec par exemple le « .asia », « .coop », « .museum », « .cat », « .mobi », « .post », « .jobs », « .tel », « .travel », « .xxx », « .edu », « .int », « .mil », « .gov », qui ont été créés sur proposition faite à l'ICANN et sont pour la plupart soumis à des conditions d'éligibilité ;
— les IDNs (Internationalized Domain Names), ou noms de domaine accentués, désormais disponibles sous la majorité des extensions, y compris le « .fr » ;
— les nouveaux TLDs, dont la création a été annoncée en 2008 et ouverte en 2012, qui aboutit à la création de nouvelles extensions chaque semaine depuis le dernier trimestre 2013. Au total, 1 400 extensions[215] vont être créées d'ici fin 2015, et 378 étaient définitivement acceptées au 28 août 2014 – le processus devrait être finalisé fin 2015. Elles sont regroupées en trois catégories :
    - TLDs *« géographiques »* : « .paris », « .toulouse », « .alsace », « .berlin », « .hamburg », « .london », « .bzh », « .nyc », « .koeln », « .ruhr », etc. ;
    - TLDs *« communautaires »* : « .green », « .eco », « .peace », « .gay », « .leclerc », etc. ;
    - TLDs *« génériques »* : « .shop », « .ski », « .free », « .music », « .food », « .sport », etc. ;
    - TLDs *« marques »* : « .canon », « .hitachi », « .hermes », « .taobao », etc.

Accessible dans le monde entier, le nom de domaine est appréhendé différemment dans chaque pays.

Le droit des noms de domaine est né en France de la jurisprudence, au milieu des années 1990. La première décision qui a reconnu le droit sur le nom de domaine a été rendue le 29 juin 1999 par le Tribunal de grande instance du Mans, dans l'affaire *« Oceanet »*[216]. Depuis, le législateur est

215 1 930 dossiers ont été déposés initialement : 911 pour l'Amérique du nord, 675 pour l'Europe, 24 pour l'Amérique du sud, 17 pour l'Afrique et 303 pour la zone Asie-Pacifique (source www.newgtlds.icann.org).

216 TGI Le Mans, 1re ch., 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet, RG n° 98/02878.

intervenu et les noms de domaine rattachés au territoire français, dont essentiellement le « .fr », sont régis par le Code des postes et communications électroniques (C. P et CE, art. L. 45 à L. 45-8, art. R. 20-44-38 à R. 20-44-47), selon des dispositions entrées en vigueur en 2011.

B. Le choix du nom et du mode de présence en ligne

LE CHOIX DU NOM

La difficulté essentielle en matière de protection est commune aux marques et aux noms de domaine : choisir et exploiter un nom disponible, c'est-à-dire un nom qui n'appartient pas déjà à un tiers.

Dans l'univers des marques, il existe une autre condition : choisir un terme distinctif pour l'activité considérée. Lorsque le terme retenu n'est pas ou est très peu distinctif, il est d'usage de lui ajouter un élément figuratif, par exemple une calligraphie ou un logo. Cet élément confère alors à la marque un caractère distinctif et permet son enregistrement.

En cas de contentieux avec un tiers, cela ne veut pas dire qu'il sera possible d'empêcher ce tiers d'utiliser le même nom ou un nom proche. La protection portera sur l'ensemble et surtout sur le visuel.

Sur le Web, le trafic étant la clé, les noms de domaine les plus prisés sont les termes qui désignent le produit ou l'activité, les plus courants. En raison de la règle dite du *« premier arrivé, premier servi »*, les termes les plus populaires sont en général déjà enregistrés.

Le concurrent qui veut utiliser le même nom qu'un tiers peut éventuellement l'enregistrer sous une autre extension, ou bien faire le choix d'un terme générique proche ou quasi identique, ou avec des variantes telles que l'ajout d'un tiret, le choix d'un pluriel ou l'ajout d'un autre terme lui aussi générique. Pour écarter tout risque de mise en cause de la responsabilité de l'intéressé pour concurrence déloyale, le site doit avoir très clairement sa propre identité.

La première affaire qui a porté sur cette situation a opposé les noms de domaine « boistropicaux.com » et « bois-tropicaux.com », exploités pour des sites consacrés à la vente de bois tropicaux. La cour d'appel de Douai a débouté le demandeur premier en date et l'a contraint à la coexistence[217]. Cette position est majoritaire[218].

LE CHOIX DU MODE DE PRÉSENCE EN LIGNE

Le choix du nom doit être associé au choix du type de site sur lequel il sera exploité et dont il pourra constituer l'adresse principale.

217 CA Douai, 1re chambre, 9 septembre 2002, Michel P., Société Codina c/ Association Le Commerce du Bois, RG n° 01/05664 : JurisData n° 2002-187494.

218 Voir la chronique annuelle « Un an de jurisprudence française sur les noms de domaine » publiée sous ce titre de 2009 à 2011 et sous le titre « Un an de droit français des noms de domaine » depuis 2011, par Marie-Emmanuelle Haas dans la revue Propriété Industrielle (2009, par. 26 à 29 ; 2010, par. 33 à 37 ; 2011, par. 23 ; 2012, par. 14 ; 2013, par. 10 à 13 ; 2014, par. 15).

Ce choix est fonction de l'activité et du projet, de son importance, de sa durée, du public et des pays ciblés.

Les principales catégories de sites sont :
- le site *« carte de visite »*, peu coûteux qui donne simplement des données de contact ;
- le site *« vitrine »*, qui fait connaître l'entreprise, donne les informations essentielles et des données de contact ;
- le site institutionnel des administrations ou des grands groupes, destiné à communiquer auprès d'un très large public sur des fonctions et des valeurs ;
- le site de commerce électronique, boutique en ligne avec présentation de produits ou de services et fonction d'achat en ligne ;
- le site communautaire, avec essentiellement les réseaux sociaux ;
- le blog, pour informer et entretenir le lien ;
- le mini-site, dédié à un produit ou à un événement.

La création d'un site peut être associée à la création d'une application. Parfois, seule une application est créée. Son nom doit lui aussi être protégé.

L'importance du projet pour l'entreprise permet de dimensionner le budget et de définir la partie qui sera affectée à la stratégie *« marques et noms de domaine »*, pour sécuriser le choix du nom, le protéger, encadrer son usage, le défendre et contribuer ainsi à créer de la valeur. Il s'agit de raisonner en termes d'investissement.

La programmation du site inclut les techniques de référencement sur les termes clés, qui intègrent bien entendu les marques. La marque est donc clairement au cœur du processus dès la création du site.

Au stade de la rédaction du contenu, le mode de citation et d'usage de la marque doit aussi être traité avec attention par les juristes car il conditionne la possibilité de justifier par la suite d'un usage dit *« sérieux »* de la marque.

C. Le référencement par la marque

L'accès à un site se faisant majoritairement via des requêtes sur les moteurs de recherche, le site doit figurer sur la première page des résultats, et de préférence en haut de cette page.

Le référencement est la technique utilisée pour s'assurer cette présence.

Il existe deux types de techniques pour référencer un site à partir de la requête d'un internaute selon un mot-clé, qui peut être une marque :
- **le référencement naturel ;**
- **le référencement payant.**

Le référencement naturel résulte du mode de programmation du site. Le mot-clé figure dans les balises de référencement du code source du site. Les techniques de référencement

naturel sont sophistiquées et évoluent sans cesse, notamment pour s'adapter aux évolutions de l'algorithme de référencement de Google.

Des acteurs choisissent de se référencer, sans autorisation, à partir de la marque d'un concurrent. Cette pratique est parfois le fait de nouveaux entrants sur le marché qui cherchent à acquérir de la visibilité et de l'audience sur Internet rapidement et à moindres frais.

Cela est en général sanctionné, sur le terrain de la contrefaçon de marque ou de la concurrence déloyale ou parasitaire[219].

Le référencement naturel a aussi donné lieu à une pratique dénommée le *« spamindexing »*, qui consiste à utiliser diverses techniques de référencement naturel pour déjouer les règles d'indexation des moteurs de recherche et optimiser abusivement le référencement sur certains termes, qui peuvent être des marques de tiers. La difficulté dans ce type de situation est de prouver le caractère abusif du référencement. Pour résoudre cette difficulté, il faut alors faire appel à des techniciens. À défaut de preuves suffisantes, car il n'est pas aisément détectable, le Tribunal de grande instance a rejeté une action en responsabilité pour référencement abusif dans une affaire qui concernait la multiplication de pages référencées sous des noms de domaine reprenant la marque du demandeur[220].

Le référencement payant est apparu au début des années 2000. Il est dominé par le service Adwords de Google, qui consiste à acheter des mots-clés utilisés sur des espaces consacrés à la publicité. **En échange de l'achat de mots-clés, l'annonceur obtient la mise en ligne d'une annonce comportant un lien vers son site, qui s'affiche dans une rubrique désormais appelée *« Annonces »* située à droite des résultats du référencement naturel, ou au-dessus.**

Les acteurs concernés sont :

- la plateforme de vente, de gestion du mot-clé et de diffusion de l'annonce dans un espace réservé – il s'agit aujourd'hui de Google ;
- l'annonceur, qui achète le mot-clé et rédige l'annonce associée au mot-clé qui sera mise en ligne par la plateforme ;
- l'internaute, qui utilise des mots-clés pour rédiger sa requête dans la barre de recherche de Google et qui va éventuellement cliquer sur une annonce générée par le service Adwords ;
- les éventuels titulaires de droits sur le nom choisi comme mot-clé.

Le référencement payant a engendré un important contentieux, sur la responsabilité de l'annonceur qui a acheté le mot-clé et aussi sur la responsabilité du moteur de recherche, en l'espèce, Google.

219 CA Paris, pôle 5, 2e ch. 20 janv. 2012, SARL Livesyncro, SARL Midprod c/ Sté Microsoft Corporation, RG n° 10/18800 ; TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 19 décembre 2013, W. SAS c/ Cybercartes SA, RG n° 11/16545.

220 TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 décembre 2013, M-A Cosmétiques SARL, Mme M-A. M., Mme I. M. c/ M. G. C., Mme L. K. et M. F. P., RG n° 12/03847.

Ce débat a concerné la France et d'autres pays d'Europe, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, qui ont chacun saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)[221]. Il a été jugé que le moteur de recherche ne fait pas un usage de la marque, et qu'il a un *« rôle purement technique, automatique et passif »* l'empêchant d'avoir connaissance des données qu'il stocke, pour bénéficier du régime d'exemption de responsabilité accordé aux prestataires techniques. Il doit retirer les données dès qu'il a connaissance de leur caractère illicite. En cas de litige, il appartient donc au juge national d'identifier si le moteur de recherche a ou non un rôle actif. En cas de rôle passif, sa responsabilité est écartée. Si son rôle est qualifié d'actif, sa responsabilité peut être engagée. S'agissant de l'annonceur, c'est au juge national d'apprécier si l'usage mis en cause porte atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque. Il lui appartient d'identifier si la « publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute 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 ».

La vente de mots-clés constitue la principale source de revenus de Google, et génère un chiffre d'affaires évalué à 1,4 milliard d'euros en France pour 2012[222].

Il s'agit donc d'un enjeu économique important, tant pour Google que pour les titulaires de marques et les annonceurs.

Suite aux décisions rendues par la CJUE le 23 mars 2010, Google a modifié les règles d'utilisation de son service publicitaire Adwords en Europe pour autoriser l'achat d'un mot-clé constituant la marque d'un concurrent, dès lors que ce mot-clé et donc cette marque n'est pas repris dans le titre ou dans le texte de l'annonce associée au mot-clé acheté par le concurrent. Reprenant l'analyse de la CJUE, ces cas de figure sont considérés comme excluant tout risque de confusion.

Le propriétaire d'une marque qui estime qu'un risque de confusion préjudiciable existe malgré tout peut bien entendu agir en justice. À charge pour lui de convaincre le juge de ce risque.

Pour les autres cas, **Google a mis en place une procédure en ligne de notification des atteintes aux marques. Il appartient à chaque titulaire de suivre cette procédure pour demander la cessation de référencements abusifs**.

L'acteur économique qui n'a pas de marque, mais qui peut faire valoir un droit sur sa dénomination sociale, son nom commercial ou encore un nom de domaine, ne pourra pas bénéficier de la procédure de notification de Google. Il devra donc mettre en demeure le tiers indélicat de cesser ses pratiques et, si nécessaire, agir en justice.

221 CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, Google France, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier, C–237/08, Google France Sarl c/ Viaticum SA, Luteciel Sarl, C–238/08, Google France c/ Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) Sarl, P-A. T., B. R., Tiger Sarl ; CJUE, 26 mars 2010, aff. C-91/09, Eis.de GmbH c/ BBY Vertriebsgesellschaft mbH ; CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, Portakabin Ltd et Portakabin BV c/ Primakabin BV ; CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora Inc. et Interflora British Unit c/ Marks & Spencer Plc et Flowers Direct Online Ltd.

222 Ferran B., « Plus d'un milliard d'euros pour Google en France », 2013, www.lefigaro.fr, Média, High-tech & Web. www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/12/18/01007-20131218ARTFIG00324-le-chiffre-d-affaires-annuel-de-google-france-estime-a-14-milliard-d-euros.php?print=true.

De nombreuses décisions ont été rendues en France. Si les solutions adoptées depuis les décisions de la CJUE sont pour la plupart défavorables aux titulaires de marques, certaines ont le mérite de faire droit aux demandes de titulaires de droits[223]. Ce débat, complexe, illustre l'enjeu de la visibilité sur le Web.

D. Le territoire

L'Internet n'est pas sans frontières, bien au contraire. Ces dernières résultent tout simplement de la langue du site, de l'extension, par exemple lorsqu'il s'agit d'un ccTLD (« .fr », « .es », etc.), des pays identifiés dans un menu déroulant sur la page d'accueil, de la monnaie de paiement et des lieux de livraison proposés pour les sites de commerce en ligne, des adresses postales des succursales, etc.

La gestion du site doit donc prendre en compte chaque pays cible pour y vérifier, par exemple, la disponibilité de la marque, et la protéger dans ce pays. Bien entendu, la recherche doit également porter sur les noms de domaine, sous les principales extensions génériques et sous les extensions nationales des pays cibles, en vue de leur enregistrement selon une stratégie à définir. La façon de procéder à cette recherche et l'analyse des résultats exigent des connaissances juridiques pointues et un savoir-faire particulier.

Pour les titulaires de marques protégées en France, la contrefaçon ne peut être reprochée que si le site mis en cause sur lequel la marque est reproduite ou imitée est destiné au *« public de France »*, c'est-à-dire au public situé en France[224].

L'affaire *« Nutri-Riche »* illustre bien cette situation. Le groupe L'Oréal a été assigné en justice pour contrefaçon de la marque « Nutri-Riche », protégée en France. En effet, sur le site web où Lancôme vendait son produit de beauté, les pages destinées à la clientèle française présentaient le produit sous le nom de « Nutri-Intense », alors qu'il était présenté sous la marque « Nutri-Riche » sur les pages destinées aux autres pays. Il a été jugé que, bien qu'accessible aux internautes depuis la France, cette mention de la marque « Nutri-Riche » ne visait pas le public français et ne constituait donc pas un acte d'exploitation sur le territoire français pouvant constituer un acte de contrefaçon en France[225].

---

223 Cass. com., 29 nov. 2011, pourvoi n° 10-26969, SA Suza International France c/ SA Professional Computer Associés France ; CA Paris 13 juillet 2012, pôle 1, 4e ch, sté Lucheux C/sté Go Assurances, RG 11/18674 ; TGI Paris 3° ch ; 2° sect., 18 janvier 2013, sté Fidealis, Mr P. O. c/ sté L' Agence des dépôts numériques, RG 11/00309 ; CA Paris, pôle 1, 2° ch., 21 mars 2013, SARL Kaspersky Lab France c/ SAS Eptimum, RG n° 12/11107 ;TGI Paris, 3° ch. 2° sect., 21 juin 2013, S&P Trading SAS (Gold by Gold), RG 11/05600 ; CA Paris, pôle 5, 5° ch., 5 septembre 2013, SA Enterparticuliers.com c/ sté Les Éditions Neressis, RG n° 11/08142 ; CA Nancy, 25 novembre 2013, Mr S.G. c/ sté Comptoir de l'Or et sté Comptoir National de l'Or, RG 12/02125 ; CA Colmar, 1re ch., 4 décembre 2013, SAS Optical Center c/ SAS Cactus, RG n° 13/04769 : JurisData n° 2013-028293 ; TGI Paris, 6 décembre 2013, M-A Cosmétiques SARL c, Mme M-A M., Mme I.M. c/ M. G.C., Mme L.K. et M. F.P., RG 12/03847 ; TGI Paris, 20 décembre 2013, sté Comptoir de l'Or c/ sté de Diffusion de Magasin (SODIMA), RG 11/09761.

224 Cass. com., 9 mars 2010, Pneus Online Suisse c/ Delticom, pourvoi n° 08-16752 ; Cass. com., 13 juillet 2010, Vuitton c/ Google, pourvoi n° 06-20230 ; Cass. com., 23 novembre 2010, Axa c/ Google, pourvoi n° 07-19543 ; Cass. com., 7 décembre 2010, Vuitton c/ eBay, pourvoi n° 09-16811 ; Cass. com., 29 mars 2011, Maceo c/ eBay, pourvoi n° 10-12272 ; Cass. com., 20 septembre 2011, eBay c/ Marithé et François Girbaud, pourvoi n° 10-16569 ; Cass. com., 3 mai 2012 (3 arrêts), eBay c/ Christian Dior Couture, eBay c/ Louis Vuitton Malletier et eBay c/ SA Parfums Christian Dior, pourvois n° 11-10.507, 11-10.505, 11-10.508 ; Cass. com., 12 février 2013, MM. X. et Y., stés Coutellerie la Granove et Atelier du couteau diffusion c/ Sté Consorzio Maniago et Lionsteel, pourvoi n° 11-25914.

225 Cass. com. 10 juillet 2007, sté Buttress BV et autre c/ sté L'Oréal produits de Luxe France et autres, pourvoi n° 05-18.571.

Au niveau communautaire, la question du territoire peut être abordée à la mesure de l'Internet grâce au très profond processus d'harmonisation des législations nationales des 28 pays de l'Union européenne, conçu à la fin des années 1980[226]. Il a été suivi de la création de la marque communautaire en 1993[227], titre unitaire protégé dans tous les pays de la Communauté. Ce processus a été appliqué au monde de l'Internet, avec la création et le lancement de l'extension « .eu » dédiée à l'Union européenne, initiée par le règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau « .eu ». Tous ces textes ont eu pour vocation commune de favoriser la création du marché intérieur européen.

II - LE MODE D'ORGANISATION, LA PROTECTION, L'EXPLOITATION ET LA DÉFENSE DES DROITS

A. Organisation : coopération entre les équipes marketing, informatique et juridique

L'équipe marketing est le pivot de l'organisation. Elle définit les besoins en termes de communication et donc de noms, de pays, de supports de communication. Sur cette base, l'équipe en charge de l'équipement informatique et des outils de communication affecte les ressources, les sécurise et, si nécessaire, les adapte. Quant aux juristes, ils ont pour mission de s'assurer du choix d'un nom *« disponible »* pour l'activité concernée et dans les pays ciblés. Cette tâche est de plus en plus complexe, car les registres sont encombrés, et les territoires ciblés sont de plus en plus vastes. Ils ont aussi la mission de protéger ce nom, de suivre son exploitation et de le défendre, pour contribuer à créer de la valeur, la marque et le nom de domaine étant valorisés à l'actif du bilan.

La phase juridique du processus est fondamentale et doit être conduite selon des modalités claires, tant en termes de délais que de budgets, afin d'éviter les prises de risques inutiles et préjudiciables.

B. La protection par le droit de la propriété intellectuelle

Pour identifier les moyens de protection, plusieurs critères doivent être analysés :

- le nom est-il évocateur ou arbitraire et sans aucun lien avec l'activité qui va être exercée pour identifier la possibilité et le moyen de le protéger ?
- le nom est–il nouveau ou est–il déjà utilisé par l'entité, voire protégé et dans ce cas comment pour asseoir le projet sur l'existant ?
- quelle va être la portée géographique du projet et de l'usage pour déterminer la portée géographique de la protection ?
- quel sera le type de site pour évaluer le risque ?
- quelle est la durée prévisible de l'usage pour identifier le besoin et le moyen de protection ?

226 Directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

227 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

— quel est le budget global du projet et quelle est la part de ce budget affectée à la protection du nom et des autres signes d'identification tels que le logo pour optimiser les ressources ?

Si le choix d'un terme descriptif ou très évocateur est privilégié car il favorise l'audience, il n'est pas possible de se l'approprier, ce qui veut dire qu'il ne sera pas possible d'empêcher les concurrents d'utiliser ce même terme ou un terme proche dans la plupart des cas. Ce choix est très fréquent.

Même, et surtout dans ce cas, **la différenciation doit se faire : par le visuel du site, le logo, les couleurs et la charte graphique**, par exemple. De plus en plus de marques créent leur propre univers visuel, destiné à les identifier et à exprimer leurs valeurs.

Ces éléments sont fondamentaux. Ils sont **protégés par le droit d'auteur** s'ils ont une certaine originalité. Les logos utilisés sur le site peuvent aussi être déposés et protégés comme marque.

Pour qu'elle soit efficace, la protection par les marques suppose de :
— **choisir une marque disponible ;**
— **rendre le soin et le temps de définir le plus précisément possible la désignation des produits et services pour lesquels elle sera exploitée, à court et moyen terme, car cela déterminera son périmètre de protection en termes d'activités ;**
— **identifier le titulaire en cohérence avec l'organisation de l'entreprise ou du groupe ;**
— **élargir la protection aux pays cibles, le plus tôt possible ;**
— **prévoir et organiser en amont l'usage qui en sera fait.**

C. La protection par les noms de domaine

Pour les noms de domaine, la stratégie de protection doit prendre en compte le nom choisi et les extensions : « .com », « .net », « .fr », « .eu », etc.

Les stratégies d'enregistrement ont le plus souvent deux grandes orientations :
— **une stratégie de défense des marques** : l'objectif de cette stratégie consiste à enregistrer les noms de domaine correspondant aux marques dans les pays où la marque est protégée et/ou dans d'autres pays. L'enregistrement de ces noms de domaine contribue à l'optimisation de la présence de l'entreprise sur l'Internet et à la valorisation des marques ;
— **une stratégie d'occupation** : cette stratégie est plus large car elle consiste à enregistrer un nom de domaine dans le but d'empêcher des tiers de l'utiliser et de favoriser le référencement. Les noms de domaine concernés sont des variations proches des marques, par exemple pour enregistrer les variantes intégrant des erreurs d'orthographe.

Pour une entreprise française, les extensions de base sont *a minima* le « .com », le « .net » et le « .fr ». Étant européenne, cette entreprise a aussi intérêt à enregistrer son nom en « .eu ».

S'agissant des nouveaux TLDs, la stratégie d'enregistrement peut être définie selon deux critères :
— extensions pertinentes, car en relation avec l'activité ;

— extensions susceptibles d'intéresser toute entité ou personne physique, telles que le « .email », et susceptibles d'être enregistrées par un tiers titulaire de droits sur une marque identique qui aurait lui aussi notifié et bloqué sa marque.

Cette stratégie peut être mise en œuvre en association avec la déclaration des marques verbales les plus importantes auprès d'une *« centrale des marques »*, la TMCH (Trademark Clearing House) pour un ou cinq ans, afin de participer aux périodes de lancement des nouvelles extensions et de bénéficier du système de notification de la marque aux tiers candidats à l'enregistrement d'un nom de domaine identique à la marque. Cette déclaration peut être associée à un abonnement à un service de blocage des marques auprès des principaux acteurs (DONUTS/United Ltd), afin d'empêcher les tiers d'enregistrer un nom de domaine identique à la marque sous l'une de leurs extensions.

D. La protection par les solutions de sécurité

La culture du partage du Web ne doit pas conduire à négliger la question de la sécurité, qui est un aspect fondamental de la construction d'une stratégie numérique.

Les bonnes pratiques commencent par l'organisation de la gestion des noms de domaine. Elles doivent ensuite être élargies aux solutions techniques disponibles sur le marché pour sécuriser l'adressage et la transmission des données.

L'ORGANISATION DE LA GESTION DES NOMS DE DOMAINE

Le choix du bureau d'enregistrement n'est pas anodin, et doit offrir des garanties suffisantes de professionnalisme et de sécurité financière et technique.

Il est conseillé de ne pas multiplier les bureaux d'enregistrement, pour avoir une vision globale du portefeuille de noms de domaine. Il est également indispensable de s'assurer de la fiabilité technique de l'infrastructure du bureau d'enregistrement.

Les fonctions doivent être clairement réparties au sein de la structure pour identifier qui enregistre les noms de domaine, à quel nom, selon quelles données Whois et quelles adresses de serveurs. La responsabilité des renouvellements et de la gestion technique et administrative doit être clairement attribuée.

La gestion des mots de passe aux plates-formes de gestion des noms de domaine fait partie des bonnes pratiques à mettre en place. Ces mots de passe doivent être centralisés et n'être divulgués qu'aux personnes qui en ont l'usage, avec un engagement de confidentialité. Ils doivent être modifiés dès le départ de l'une des personnes les connaissant.

L'adresse électronique du contact administratif est utilisée par les bureaux d'enregistrement et les registres pour envoyer les avis de renouvellement et, d'une façon générale, pour les besoins de la gestion des noms de domaine. Cette adresse doit donc être attribuée de préférence au service concerné, selon l'exemple « ndd@xxx.fr », pour perdurer et être accessible par les responsables, sans problème dû aux contraintes d'accès à des messageries personnelles.

LE RECOURS AUX SOLUTIONS TECHNIQUES

Il existe des moyens techniques permettant de sécuriser :
— les noms de domaine ;
— le site, tant au niveau de son contenu qu'au niveau du flux des données y transitant.

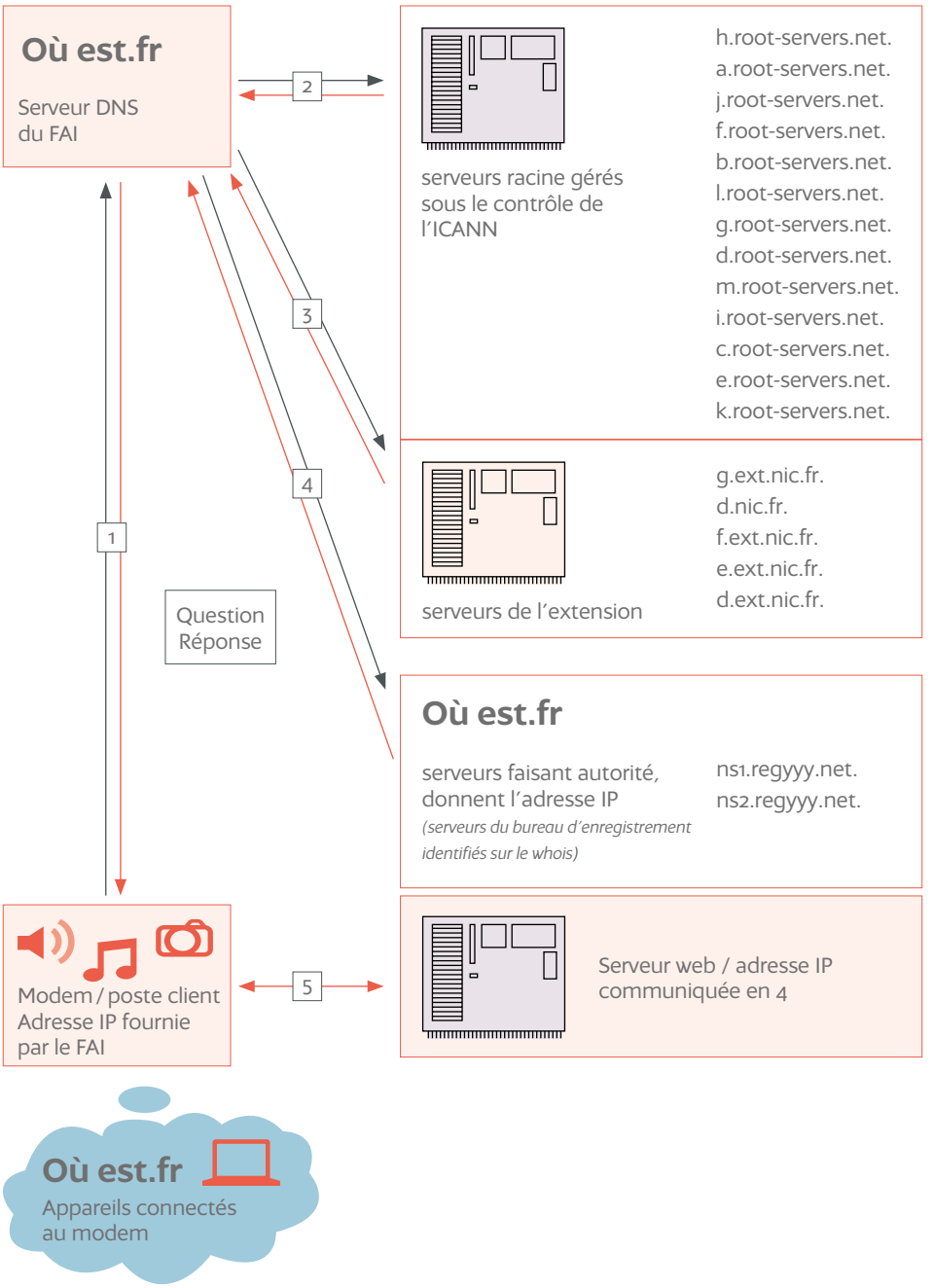
Pour le nom de domaine, l'objectif est d'empêcher qu'un tiers modifie abusivement les données Whois, notamment le nom du titulaire ou l'adresse des serveurs. Il est possible de demander à son bureau d'enregistrement de bloquer ses noms de domaine (selon les extensions), pour empêcher toute modification du Whois et empêcher le changement des adresses de serveurs DNS, qui sont les adresses des serveurs sur lesquels le nom de domaine est installé. La mention « *Registry Lock* » apparaît alors sur le Whois.

Pour le site ou par exemple la messagerie, les risques d'attaque se situent aux deux phases successives de recherche de l'adresse, puis d'accès aux données. La phase de recherche de l'adresse IP se fait par interrogation successive de serveurs de façon hiérarchique, avec pour commencer le serveur racine géré par l'ICANN, qui renvoie au serveur du registre en charge de l'extension, lui-même chargé de renvoyer vers les serveurs du bureau d'enregistrement.

Phase 1	
1/ Requête lancée par l'internaute de son ordinateur ou autre support (de type http://www.nomtest.fr). La requête est envoyée au serveur DNS de son FAI. Ce dernier déclenche alors une série de requêtes afin de trouver l'adresse IP finale correspondant au nom de domaine recherché.	Où est www.nomtest.fr ?
2/ Interrogation des serveurs racines (qui connaissent toutes les extensions, et uniquement ces dernières) pour connaître les serveurs de l'extension.	Où est le .fr ? Le .fr est sur les serveurs de l'Afnic
3/ Interrogation des serveurs faisant autorité sur l'extension (ceux de l'AFNIC, qui ne connaissent que les noms en « .fr ») pour connaître les serveurs du nom de domaine.	Où est <nomtest.fr> ? <nomtest.fr> est sur les serveurs du bureau d'enregistrement
4/ Interrogation des serveurs faisant autorité sur le nom de domaine (ceux du bureau d'enregistrement identifié sur le Whois) pour connaître l'adresse IP.	Où est www.nomtest.fr ? L'adresse IP est : 127.1.2.3[229]
Phase 2	
5/ Mise en communication directe entre le poste client et le serveur web, via le modem[230] du FAI.	Échange de données entre l'internaute et le serveur web

228 Cet exemple est fantaisiste et ne correspond à aucun nom de domaine.

229 Le modem est intégré dans la « *box* » fournie par le FAI.



L'enjeu de la phase 1 est d'être certain d'accéder au site officiel, et non pas à une copie.
L'enjeu de la phase 2 est également d'être certain d'accéder au site officiel via son serveur, et non pas d'être dérouté vers un autre serveur et vers un autre site qui peut être une copie du site officiel, et d'empêcher le piratage des données transmises via le site ou la messagerie.

Le service DNSSEC (Domain Name System Security Extension) a été créé pour renforcer la sécurité du système de résolution des adresses du DNS de la phase 1. Il permet de lutter contre des pratiques de détournement du trafic de certains sites vers des sites leur ressemblant à s'y méprendre pour récupérer des données de contact, ou simplement pour s'approprier le trafic. Le *« phishing »* ou hameçonnage, qui consiste à voler des données d'identification bancaires, est très répandu.

Le service DNSSEC permet de sécuriser les données échangées entre les serveurs DNS. C'est un protocole de communication entre serveurs qui vérifie que les données sont dirigées vers le serveur déclaré. Si le serveur cible n'est pas celui qui a été déclaré, les données ne sont pas transmises.

La phase 2 est également sensible : les divers outils techniques de sécurisation qui lui sont associés évoluent. Les données transmises peuvent être sécurisées par cryptage avec le certificat SSL. Les sites équipés de ce système ont une adresse « https », et un *« cadenas »* peut apparaître dans la barre d'adresse. Ce certificat est installé sur de nombreux sites de vente en ligne.

Il est indispensable de faire appel aux services d'un professionnel de la sécurité du Web pour identifier les mesures à mettre en place.

E. L'exploitation et la défense des droits

Un nom bien choisi et bien protégé doit être exploité et défendu pour acquérir de la valeur.

Cela suppose de :

- **suivre l'usage de la marque et du nom de domaine** pour qu'il corresponde au périmètre de protection de la marque, et conserver des preuves d'usage datées ;
- veiller à ce que tous les noms de domaine soient activés, en organisant notamment les redirections ;
- **créer des adresses de messagerie électronique à partir du nom de domaine correspondant au nom de l'entreprise ou à une de ses principales marques**, selon la stratégie de communication, et abandonner les messageries en « hotmail », « wanadoo » « gmail » ou autres, car l'adresse de messagerie est aussi une signature de l'entreprise ;
- ne pas tolérer l'enregistrement de noms de domaine par des agents, distributeurs, entités tierces, composés du nom de l'entreprise ou de l'une de ses marques, et définir une charte claire d'enregistrement et d'usage des noms de domaine par les différents partenaires ou intervenants ;
- **mettre en place la surveillance des nouveaux enregistrements de marques et de noms de domaine, et identifier quelle autre surveillance du Web serait nécessaire ;**
- mettre par exemple en place des surveillances des réseaux sociaux, des sites de commerce en ligne et des achats de mots–clés, pour connaître les usages de la marque par les tiers sur le Web et agir, entre autres et si nécessaire, contre les usages diffamants ;
- **définir une stratégie de défense des droits et faire opposition aux demandes d'enregistrements de marque**, et mettre en place des actions de surveillance ou de récupération des noms de domaine exposant à un risque de piratage sur le Web ;

— **définir une stratégie de défense de la réputation numérique de la marque**, ce qui suppose de surveiller le Web, car les actions en diffamation doivent par exemple être engagées dans les trois mois suivant la mise en ligne.

III - QUELLE ÉVOLUTION ?

La masse toujours plus importante de données, et notamment de marques et de noms de domaine, est l'une des principales caractéristiques de la situation actuelle. Peut-on la contrôler ?

Comment agir pour préserver les équilibres et pour lutter contre le piratage des marques sur Internet tout en favorisant l'innovation ? Les procédures contre le piratage des marques par les noms de domaine ont été initiées à la fin des années 1990. Si elles n'ont pas enrayé le phénomène, elles permettent d'y remédier.

S'agissant du référencement, la situation est différente. Cette activité est lucrative pour Google, et Amazon a annoncé fin août 2014 le développement de son activité publicitaire par la vente de mots-clés[230]. Il est proposé d'examiner la situation en prenant en compte les modèles économiques des différents acteurs, et en particulier de Google, pour déterminer si la coexistence entre sites officiels des marques et sites de tiers référencés à partir de ces marques sur les pages de résultats est inéluctable.

A. Une solution aux enregistrements inactifs de marques et de noms de domaine et la question du nombre

La première question est celle du nombre : de combien de marques et de noms de domaine a-t-on besoin ? C'est à cette question que tentent de répondre les économistes quand ils abordent la question de la rentabilité des droits de propriété intellectuelle, tant au niveau d'un État qu'au niveau d'une entreprise.

Les marques et les noms de domaine inexploités encombrent les registres et sont statiques, alors que le numérique est mobile.

Favoriser la radiation des marques et des noms de domaine inexploités pendant une certaine période pourrait être l'une des réponses à ce problème.

La possibilité d'agir directement devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour demander des preuves d'usage de la marque d'un tiers serait une solution envisageable, avec pour sanction la radiation totale ou partielle de la marque à défaut de preuves ou en cas de preuves insuffisantes. **Cette possibilité existe pour la marque communautaire devant l'Office des marques communautaires (Office pour l'harmonisation du marché intérieur ou OHMI). Elle est prévue par les articles 56 et 57 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009.**

En matière de noms de domaine en « .eu », le règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre

230 Eylan J. avec IDG NS, « Amazon prépare une plate-forme de publicité en ligne concurrente de Google Adwords », www.lemondedelinformatique.fr, 2014.

et aux fonctions du domaine de premier niveau « .eu » et les principes applicables en matière d'enregistrement identifie l'absence d'usage du nom de domaine pendant les deux ans suivant son enregistrement comme un indice de l'enregistrement de mauvaise foi[231]. L'absence d'usage du nom de domaine pourrait conduire à sa radiation, voire à son transfert à un tiers. Cela suppose de définir quel usage est pris en compte puisque de très nombreux noms de domaine sont redirigés vers une autre adresse. Il demeure que l'absence de tout usage est une réalité.

B. Répartir les rôles et les responsabilités en tenant compte des modèles économiques

L'enjeu étant global et notamment européen, c'est à la lumière des textes communautaires que la situation peut être abordée.

En 1988, la directive 89/396/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques puis la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite *« directive sur le commerce électronique »* ont eu pour objectif de développer le marché intérieur. Depuis 1988, la directive d'harmonisation du droit des marques prévoit que *« la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe, et entre les produits ou services »*[232]. Depuis 2008, ce texte a été mis au conditionnel : *« La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, devrait être absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services »*. L'objectif reste le même : accorder une protection forte à la marque, pour préserver sa fonction de garantie de l'origine des produits et services mis sur le marché, aujourd'hui via le Web.

La lutte contre le piratage de la marque par les noms de domaine a été engagée très tôt, dès les années 1990. Le NSI (Network Solutions Inc) en charge de la gestion des sept gTLDs (Generic Top-Level Domains) historiques depuis 1993 (« .com », « .edu », « .gov », « .int », « .net », « .org », « .mil ») a défini dès 1995 une politique de gestion des litiges offrant la possibilité de notifier un différend pour demander la suspension du nom de domaine mis en cause dans l'attente du règlement du différend. Il s'agissait de bloquer le nom de domaine pour éviter son transfert à un tiers par le titulaire mis en cause. Ce système a été repris par les procédures qui ont pris le relais. Il en est un des avantages majeurs.

Sur l'initiative du département du commerce américain et de son livre blanc du 5 juin 1998, une procédure extra-judiciaire destinée à régler les litiges a été créée via l'ICANN. L'objectif a été de régler rapidement et à moindres frais les litiges, le plus souvent internationaux, entre marques et noms de domaine, en demandant soit le transfert, soit la radiation du nom de domaine. Adoptée le 26 août 1999, la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) fonctionne avec succès depuis lors.

231 *« 3. La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand : (...) b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que : (...) ; II) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ».*

232 Considérant n° 10, la directive de 1988 a été codifiée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 désormais en vigueur, qui reprend cette disposition à son considérant n° 11.

En revanche, l'usage de la marque d'autrui comme mot–clé par le système Adwords, apparu au début des années 2000, a été accepté à la condition que la marque ne soit pas reprise dans le titre et le texte de l'annonce. En cas de litige, c'est au juge d'apprécier s'il existe un risque de confusion pour l'internaute, qui engage la responsabilité de l'annonceur. Le moteur de recherche n'est pas responsable si son rôle est resté passif.

Il n'est pas certain que cette analyse soit favorable aux internautes, qui risquent d'être induits en erreur et de se trouver désorientés par les résultats proposés. Le risque est aussi une certaine *« pollution »* des pages de résultats.

Dans ses décisions, la CJUE fait référence à *« l'internaute moyen »*, sans le définir, pour raisonner sur le risque de confusion et la contrefaçon de marque. Elle dit aussi que le référencement naturel est gratuit, alors que le référencement par achat de mots-clés est payant.

Qui est cet *« internaute moyen »* ? Est-il si bien informé sur les différents modes de référencement ? Rien n'est moins sûr. Par ailleurs, il est inexact d'affirmer que le référencement naturel est gratuit pour l'annonceur : un bon référencement naturel exige de faire en permanence appel à des professionnels du référencement, dont les services sont bien entendu payants.

Si l'économie numérique a besoin des moteurs de recherche pour se développer, les titulaires de marques ne doivent pas pour autant être contraints d'accepter que leurs concurrents utilisent leurs marques comme mots-clés sur Internet en les achetant aux moteurs de recherche pour se positionner à leurs côtés dans la page de résultats générée par une requête sur la marque. Est-ce légitime et loyal ?

Pour écarter sa responsabilité, Google affirme que son service Adwords fonctionne avec un logiciel de proposition et de gestion des mots-clés qui correspondent aux requêtes les plus fréquentes des internautes, et que ces données ne sont pas intégrées par Google mais par les utilisateurs. Pourquoi Google a-t-il choisi de configurer son système de cette façon ? Cette solution technique met en œuvre le modèle économique choisi, elle ne peut pas être neutre. Le modèle économique choisi est de simplifier et de standardiser pour gérer automatiquement la masse des données entrées par les utilisateurs, dans un but de rentabilité et au détriment des titulaires de marques[233].

Cet espace est un espace publicitaire. C'est ainsi qu'il est conçu par Google. En témoigne le libellé des services de la classe 35 de ses marques Adwords en vigueur en France depuis 2002[234], limité à la *« diffusion de publicités pour le compte de tiers »* ou à la *« diffusion publicitaire pour des tiers par l'intermédiaire de l'Internet »*. Ce périmètre de protection a été considérablement élargi avec la marque communautaire Adwords n° 10385052 déposée le 22 novembre 2011, protégée

233 Haas, M.-E., « Adwords : le débat n'est pas clos », Propriétés intellectuelles, 2013, 47.

234 Marque communautaire Adwords n° 2724672 déposée le 5 juin 2002 en classe 35 pour la *« diffusion de publicités pour le compte de tiers »*, suivie de la marque française n° 06 3 469 535 déposée le 14 décembre 2006 pour la *« diffusion publicitaire pour des tiers par l'intermédiaire de l'Internet »*, de la marque communautaire n° 9971276 déposée le 15 juin 2011 pour la *« diffusion de publicités pour le compte de tiers »*.

cette fois en classes 35, 36, 38, 41 et 42 avec, en classes 35 et 42, un libellé très clairement orienté sur le marketing en ligne[235].

Les services informatiques sélectionnés en classe 42 concernent par exemple des services de *« suivi et optimisation de la performance et de l'efficacité de sites internet, campagnes de marketing en ligne et performance de la recherche par mot-clé »*[236].

Cette activité publicitaire et marketing n'est pas celle d'un prestataire technique bénéficiant d'une exonération de sa responsabilité *« à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services »*, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique[237].

Le système déporte sur les titulaires de droits la mission de surveiller l'usage de leurs droits et d'agir en cas de nécessité. Des procédures de notification en ligne se sont multipliées *a posteriori* pour permettre aux titulaires de droits de faire cesser un abus. La difficulté est que ce positionnement a conduit à juger acceptable l'achat comme mot-clé de la marque d'un concurrent pour être référencé à ses côtés, dès lors que la marque ne figure ni dans le titre ni dans le texte de l'annonce. Le résultat concret est pourtant que le site de ce tiers peut ainsi se positionner sur l'espace que le titulaire de la marque s'est créé sur le Web à ses propres coûts, grâce à ses investissements, à son savoir-faire, à son travail et à celui de ses équipes et de son prestataire de référencement, etc.

La marque d'un concurrent n'est pourtant pas un lieu de localisation comme l'a pu l'être autrefois le nom d'une rue ou d'un quartier dédié à une activité, comme par exemple la *« rue des cordonniers »* ou la *« rue des drapiers »*.

Les sites des moteurs de recherche sont conçus comme des espaces publics, librement accessibles, l'objectif étant de maximiser le trafic en créant un espace ouvert. Ces espaces ont une fonction fondamentale de signalisation et d'aiguillage du trafic sur le Web vers les ressources recherchées par l'internaute. Ces ressources doivent être localisables selon des règles claires et loyales pour les différents acteurs de façon à favoriser réellement le développement de l'économie numérique dans un intérêt commun.

---

235 Classe 35 *« services de publicité et de promotion ; services de conseils et d'information dans le domaine commercial ; services e-marketing commercial ; conseils en marketing d'affaires, à savoir analyse du trafic sur Internet, fourniture d'études de marketing, services d'analyse et de compte rendu dans le domaine du marketing en ligne, services de marketing commercial sous la forme du développement de messages publicitaires diffusés sur l'Internet »*. Google met donc à disposition des outils destinés à optimiser ses services Adwords.

236 Classe 42 *« fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la production de programmes de marketing en ligne ; fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'analyse et le compte rendu du trafic sur l'Internet et de l'utilisation de mots-clés, pour l'analyse de l'efficacité du marketing sur des sites internet, et pour la recherche et la visualisation d'études de marketing ; services informatiques, à savoir, services d'assistance liés à la gestion de campagnes de marketing en ligne ; (...) fourniture de services d'application (ASP), à savoir, proposant des logiciels pour suivre l'activité et la gestion de sites internet, de surveillance, suivi et optimisation de la performance et de l'efficacité de sites internet, campagnes de marketing en ligne et performance de la recherche par mot-clé »*.

237 LCEN, article 6. I.-1 et .2 : *« 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. (...) 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »*.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
& la transformation numérique de l'économie

Regards d'experts

Le numérique révolutionne l'innovation dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie traditionnelle aux activités de service.

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des entreprises, l'INPI a lancé un appel à contributions pour recueillir le point de vue d'experts autour des problématiques liées à la propriété intellectuelle dans le numérique telles que les objets connectés, le Big Data, la protection des algorithmes, les bases de données, l'impression 3D et d'une manière générale, de la création dans un contexte numérique.

Les dix-huit articles sélectionnés dans cet ouvrage vont contribuer à nourrir le débat national. Au-delà du cercle des experts de la propriété intellectuelle, il est essentiel que cet ouvrage alimente la discussion avec les entreprises afin de les accompagner dans cette mutation de l'économie et de leur permettre d'améliorer leur compétitivité.

www.inpi.fr

ISBN
978-2-7323-0009-2 (broché)
978-2-7323-0010-8 (PDF)