

**COUR DE CASSATION**  
Chambre commerciale  
Audience publique du 20 mai 2008

N° de pourvoi : 05-14331  
Non publié au bulletin : Rejet  
Président : Mme FAVRE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé " Adwords " leur permettant, moyennant la réservation de mots- clefs, de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées de leur site en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée au moteur de recherches de cette société sur internet ; que cette société propose à l'opérateur, pour améliorer le choix des mots- clefs, d'avoir recours à un générateur de mots- clefs ; que les sociétés Viaticum et Luteciel, qui exploitent un site internet pour leur activité de prestations de services de tourisme, ont poursuivi la société Google en contrefaçon de marques dont elles sont titulaires, déclinant les expressions " bourse des vols ", " bourse des voyages " et " BDV ", au motif que la présence de telles expressions dans une requête privilégiait, en raison de la réservation de tels mots- clefs, le contact avec des sites concurrents ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Google France a commis des actes de complicité de contrefaçon, et condamne cette société pour contrefaçon, aux motifs que cette dernière doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots- clefs manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes moeurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d'elles, qu'elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés plaignantes, clientes de son programme Adwords, et qui les utilisent dans le cadre de leurs campagnes publicitaires, et que, lors même que la société Google France l'aurait légitimement ignoré, elle ne pouvait pas proposer des mots- clefs reprenant les marques, sous prétexte qu'ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s'être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ;

Attendu que se trouvent ainsi posées diverses questions relatives à l'existence d'une contrefaçon de marque en cas d'utilisation par un tiers non autorisé d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée, afin de proposer sur internet des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, et, corrélativement, à une possible complicité du prestataire de services de référencement payant sur internet, dans la mesure où il serait ainsi fait un usage de la marque que son titulaire serait habilité à interdire, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu qu' il est constant que le prestataire de service de référencement payant ne fait pas usage du mot- clef reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services ;

Attendu, en outre, qu' il n' est pas prétendu que les sites désignés par les liens commerciaux incriminés proposent à la vente des produits ou services sous le signe reproduisant ou imitant la marque dont la protection est réclamée ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans l' arrêt Adam X... (25 janvier 2007, C- 48 / 05), que l' interprétation selon laquelle les produits et services visés à l' article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive sont ceux commercialisés ou fournis par le tiers, découle du libellé même de cette disposition, en particulier des termes " usage pour des produits ou des services ", et que l' interprétation contraire aboutirait à ce que les termes " produits et services " employés à l' article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive désignent le cas échéant les produits ou les services du titulaire de la marque, alors même que les termes " produit " et " service " figurant dans l' article 6, paragraphe 1, sous b) et sous c) de la directive visent nécessairement ceux commercialisés ou fournis par le tiers, conduisant ainsi, contre l' économie de la directive, à interpréter les mêmes termes de façon différente selon qu' ils figurent à l' article 5 ou à l' article 6 ; que la question de savoir si les produits ou services pouvaient être ceux d' un autre tiers n' a pas été posée ;

Attendu que la Cour a par ailleurs décidé (11 septembre 2007, Y..., C- 17 / 06), que, même en l' absence d' apposition, il y a usage " pour des produits ou des services ", au sens de l' article 5 paragraphe 1, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu' il s' établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l' enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers, et que l' usage par un tiers qui n' y a pas été autorisé, d' une dénomination sociale, d' un nom commercial ou d' une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d' une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire conformément à l' article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive s' il s' agit d' un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; qu' en l' espèce cependant, le signe n' a pas été utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d' enseigne ;

Attendu qu' il existe une difficulté sérieuse quant au point de savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet, tel que celui décrit ci- dessus, fait un usage de marque que le titulaire est habilité à interdire sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la directive ;

Attendu que l' article 5 de la directive procédant à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et définissant ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marque dans la Communauté (CJCE, 20 novembre 2001 Zino Davidoff et Levi Strauss, C- 414 / 99 à C- 416 / 99, et la jurisprudence citée) cette question, qui se pose en termes similaires dans tous les Etats membres, reçoit des réponses divergentes ;

Qu' il convient donc de saisir la Cour de justice d' une question préjudicielle ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l' article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que les juges du fond ont en outre dénié à la société Google France le bénéfice des dispositions de la Directive 2000 / 31 / CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l' information ;

Attendu que la société Google France soutient cependant, d' une part, que cette directive ne distinguerait pas entre les catégories d' intermédiaires, et serait applicable aux activités de stockage de données, et, d' autre part, que le complice ne répond de la contrefaçon commise par celui auquel il a fourni le moyen de la commettre que s' il a agi en connaissance de cause du caractère illicite du projet de contrefacteur ;

Attendu que ces questions sont intimement liées à celle qui vient d' être évoquée, puisqu' elles supposent que le régime de la responsabilité du prestataire de référencement payant sur internet soit précisé, au regard de la connaissance par ce dernier des faits de contrefaçon éventuellement caractérisés dans le chef de son client ;

Qu' il convient de compléter en ce sens la précédente question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1° / L' article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit- il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l' affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l' enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

2° / Dans l' hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d' être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l' information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l' article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu' il ait été informé par le titulaire de marque de l' usage illicite du signe par l' annonceur ?

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu' à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Dit qu' une expédition du présent arrêt ainsi qu' un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.