2. EMERGENCE D'UN DROIT INTERNATIONAL/REGIONAL DES AFFAIRES EMERGENCE OF AN INTERNATIONAL/REGIONAL BUSINESS LAW

2. TECHNODROIT — CONTRIBUTIONS A LA DETECTION DE DROITS EMERGENTS

TECHNOLOGY AND THE LAW—CONTRIBUTIONS TO THE DETECTION OF EMERGING LAWS

EDITORIAL

EDITORIAL

LT Advertising; Competition law; France; Online services

Le développement du commerce électronique, que la Commission européenne appelle de ses vœux dans sa récente communication, intitulée « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne »[1] n'est pas exempt de fragilité inhérente à la révolution numérique. Les acteurs économiques de l'internet peuvent être astreints à une dépendance technologique forte, nécessitant non seulement une veille constante, mais également une prompte réactivité vis-à-vis de leurs concurrents et de leurs partenaires sur la toile.

Developing e-commerce, for which the European Commission calls in its Communication entitled "A coherent framework to build trust in the Digital single market for e-commerce and online services", does not exclude weaknesses directly related to digital revolution. Online businesses may depend strongly on technologies and be not only required to develop constant watchfulness, but also react promptly vis-à-vis competitors and internet partners.

Le contentieux du droit de la concurrence a ainsi mis à jour les fragilités économiques induites par le quasi monopole du groupe Google sur le marché de la publicité sur internet. Dans deux procédures parallèles ayant abouti à des engagements,[2] d'une part, et à un avis,[3] d'autre part, l'Autorité de concurrence a dû intervenir pour mieux encadrer les agissements de Google, acteur incontournable sur le marché de la publicité liée au moteur de recherche. Plus récemment dans le cadre d'une action privée, Google France et Google Inc. se sont vues infligées le paiement de €500.000 au titre de dommages et intérêts pour avoir abusé de leur position dominante sur le marché de la cartographie en ligne permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites web des entreprises, sur lequel la société Bottin Cartographes commercialise également ses produits.[4]

Antitrust matters outline economic fragility resulting from Google's hegemony on the online advertising market. In two parallel proceedings leading, on the one hand, to commitments imposed on Google, and, on the other, to an opinion, the French competition authority had to intervene with a view to better regulating Google's behaviour in online advertising related to search engines. More recently, in a private enforcement case dated January 31, 2012, the French Commercial Tribunal imposed €500,000 damages on Google France and Google Inc. for abusing their dominant positions in online cartography activities allowing geolocalisation of map companies' online retail outlets, on which the company *Bottin Cartographes* also trades its products.

La position de leader impose incontestablement des responsabilités générales en droit de la concurrence. Cela semble ne pas être le cas dans le contentieux particulier des liens commerciaux sur internet. C'est ce que tend à

Leadership positions impose without doubt general duties in competition law. It does not seem to be the case in litigation specifically related to sponsored links. This can be illustrated in recent case law development with respect to online advertising services, mainly

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

proposed by Google to advertisers. It is not a question of breaking off developments on the merits of a particular operator, but to ensure fair and well-suited liability regimes vis-à-vis advertising service providers, companies concerned by the use of their commercial name, trade mark(s), as well as advertiser(s). The article below comments on the recent French *Promovacances* case of November 30, 2011. The paid referencing service provider cannot be held liable under specific conditions. However, this case law which follows the important European decision *Vuitton* of March 23, 2010 does not lead to an automatic exclusion of any liability imposed on the paid referencing service provider on the internet.

Pauline LE MORE

démontrer les développements récents de la jurisprudence en matière de prestations de référencement payant, majoritairement proposées par Google aux annonceurs. Il ne s'agit pas d'entraver les avancées dues au mérite d'un acteur économique en particulier, mais d'instaurer des régimes de responsabilité adaptés et équitables vis-à-vis du prestataire, de l'entreprise concernée par l'utilisation de son nom commercial et de sa(ses) marque(s), ainsi que le(s) annonceur(s). L'étude présentée ci-après commente l'arrêt récent *Promovacances* du 30 novembre 2011 dans toutes ses subtilités. La responsabilité du prestataire de référencement payant est exclue sous certaines conditions. Pour autant, cette jurisprudence postérieure à la jurisprudence communautaire *Vuitton* du 23 mars 2010 ne doit pas conduire à une exemption automatique de la responsabilité du prestataire du référencement payant.

*Pauline LE MORE**

Notes

* Avocat au Barreau de Paris, LeMore Avocats.

1. Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne », COM(2011) 942, janvier 2012.

2. Autorité de la concurrence, Décision 10-D-30 du 28 octobre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur internet.

3. Autorité de la concurrence, Avis 10-A-29 du 14 décembre 2010 sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne.

4. Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2012, *Bottin Cartographes c./ Google France et Google Inc.*

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

LA RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE SERVICE DE REFERENCEMENT PAYANT : COMMENTAIRE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 NOVEMBRE 2011 SUR LES LIENS COMMERCIAUX.

LIABILITY OF THE PROVIDER OF PAID REFERENCING SERVICES : CASE COMMENT ON THE APPEAL COURT DECISION ON SPONSORED LINKS OF NOVEMBER 30, 2011

Hélène de VIGAN*

LT Advertising; Competition law; EU law; Internet service providers; Keywords; Online infringement; Trade marks

INTRODUCTION

Le 30 novembre 2011, la Cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt[1] sur les liens commerciaux dans une affaire opposant les sociétés Promovacances et Karavel à la société Google France. Cette décision qui infirme le jugement de première instance qui avait condamné Google, s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence sur les liens commerciaux, qui s'est développée depuis l'important arrêt *Google* rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») le 23 mars 2010,[2] répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation.[3]

Une étude de cet arrêt illustrant, une nouvelle fois, l'application qui est faite par les juridictions françaises des principes posés par la CJUE dans l'abondant contentieux portant sur les liens commerciaux, permet de s'interroger sur la question de savoir si le prestataire qui offre un service de référencement payant sur internet, peut encore voir sa responsabilité engagée, lorsque les annonceurs qui utilisent ce service sélectionnent des mots-clés correspondant à la marque, au nom commercial, ou au nom de domaine de leurs concurrents, en vue de l'affichage de liens promotionnels dirigeant vers leurs sites internet.

Il convient de rappeler l'importance stratégique du référencement payant. Or, si l'application, dans l'arrêt *Promovacances*, de la jurisprudence communautaire telle qu'elle résulte de l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010, a conduit à la mise hors de cause du prestataire de

INTRODUCTION

On November 30, 2011, the Paris Court of Appeal issued a new decision on sponsored links in *Google France v. Promovacances and Karavel*. This decision reverses the first instance judgment imposing a fine on Google. It follows case law on sponsored links which has been developing since the important *Google* decision issued by the Court of Justice of the European Union ("ECJ") dated March 23, 2010 and replying to the preliminary ruling from the Commercial Chamber of the French Cour de cassation.

A study of this case illustrates once again the enforcement by the French jurisdiction of the principles developed by the ECJ for sponsored links litigation. It leads to the question of whether the provider of paid referencing services on the internet may be held liable for an advertiser's use of keywords corresponding to trade marks, commercial names, or domain names of their competitors with a view to placing advertising links on their internet websites.

Paid referencing services on internet is of strategic importance. Enforcing European case law, as the *Promovacances* decision does as a result of European Court's decision of March 23, 2010, leads to the exclusion of the paid referencing service provider's

* Avocat au Barreau de Paris.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

liability. Any liability of said service provider shall not be excluded automatically.

référencement payant, toute responsabilité de ce dernier ne doit pas par principe être exclue.

STRATEGIC IMPORTANCE OF REFERENCING SERVICES ON INTERNET

L'IMPORTANCE STRATEGIQUE DU REFERENCEMENT SUR INTERNET

Referencing through a search engine is one of the major challenges for economic operators wishing to benefit from visibility on the internet. This is the reason why search engines, in particular Google's internet search engine, has been developing for more than ten years a new form of advertising on the internet, by offering paid referencing services or sponsored links.

Le référencement par les moteurs de recherche est l'un des enjeux majeurs pour tout opérateur économique qui souhaite pouvoir bénéficier d'une visibilité sur internet. C'est la raison pour laquelle les moteurs de recherche, et en particulier Google, ont développé depuis un peu plus de 10 ans, une nouvelle forme de publicité sur internet, en offrant un service de référencement payant : les liens commerciaux.

Defining paid referencing services

La définition du service de référencement payant

Paid referencing services offered by Google through its internet search engine is called *AdWords*. The European Court defines said service as follows :

Ce service de référencement payant est proposé par le moteur de recherche Google, sous le nom d'*AdWords*. La CJUE définit ce service comme suit[4] :

> « Google offers a paid referencing service called 'AdWords'. That service enables any economic operator, by means of the reservation of one or more keywords, to obtain the placing, in the event of a correspondence between one or more of those words and that/those entered as a request in the search engine by an internet user, of an advertising link to its site. That advertising link appears under the heading 'sponsored links', which is displayed either on the right-hand side of the screen, to the right of the natural results, or on the upper part of the screen, above the natural results. That advertising link is accompanied by a short commercial message. Together, that link and that message constitute the advertisement ('ad') displayed under the abovementioned heading"

> « Google propose un service de référencement payant dénommé « AdWords ». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou de plusieurs mots-clés, de faire apparaître, en cas de concordance entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit en partie droite de l'écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l'écran, au-dessus desdits résultats.
> Ledit lien promotionnel est accompagné d'un bref message commercial. Ensemble, ce lien et ce message constituent l'annonce affichée dans la rubrique susvisée ».

When an internet user is looking for one or more keywords selected by advertisers which are *AdWords* service customers, the display order of these sponsored links is determined by Google in a system often based upon an auction mechanism.

Lorsqu'un internaute procède à une recherche portant sur un ou plusieurs mots-clés sélectionnés par les annonceurs clients du service *AdWords*, l'ordre d'affichage de ces liens commerciaux est déterminé par Google selon un système souvent qualifié de vente aux enchères.

Indeed, a number of advertisers can reserve the same keyword. The order in which their advertising links are then displayed depends on the maximum price per click proposed by the concerned advertisers. To determine the display order, the following criteria are also taken into account: the number of previous clicks on said link; and the quality of the ad as measured by Google, to maximise the return on the paid search provider, showing in top positions in the bonds that generate the most clicks for the highest price.

En effet, pour un mot-clé sélectionné par plusieurs annonceurs, c'est l'annonceur qui aura proposé le prix maximal par clic, qui verra son annonce apparaître en tête de l'espace réservé aux liens commerciaux. Sont également pris en compte, pour déterminer cet ordre d'affichage, le nombre de clics antérieurs sur ledit lien, ainsi que la qualité de l'annonce telle qu'évaluée par Google, afin d'optimiser la rémunération du prestataire de référencement payant, en faisant apparaître en premières positions les liens susceptibles de générer le plus grand nombre de clics, pour le prix le plus élevé.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

Ce service de référencement promotionnel payant bouleverse totalement les critères automatiques et objectifs qui gouvernent habituellement le fonctionnement des moteurs de recherche. En réalité, les moteurs de recherche exercent ainsi deux activités distinctes :

- une activité principale de référencement dit « naturel », gratuit, répondant à des critères de pertinence des résultats par rapport aux mots-clés choisis par l'internaute pour cibler sa requête. Ces résultats sont générés par l'algorithme développé par le moteur de recherche ;
- une activité de prestataire de service de référencement payant correspondant à une service de communication commerciale moyennant une rémunération dont le montant est déterminé par un coût au clic, pour les mots-clés sélectionnés par l'annonceur.

Si dans la majorité des cas, les mots-clés sélectionnés par les annonceurs concernent des mots génériques présentant un lien pertinent avec leur activité, afin de faire apparaître un lien promotionnel dirigeant vers leur site, en ciblant précisément le profil des internautes recherchés la pratique s'est également développée pour un grand nombre d'annonceurs de sélectionner des mots-clés correspondant à des signes distinctifs appartenant à leurs concurrents.

Cette pratique considérée comme déloyale et attentatoire aux droits conférés sur une marque, a donné lieu à un abondant contentieux initié par les titulaires de droits sur un signe (généralement une marque, mais également une dénomination sociale, un nom commercial, ou encore un nom de domaine), ayant constaté que ce signe avait été sélectionné par un tiers (le plus souvent un de leurs concurrents) en tant que mot-clé, dans le but de déclencher l'affichage de leurs liens promotionnels.

Google étant le leader des outils de recherche sur internet, ce contentieux a principalement été dirigé à l'encontre de son service de référencement payant *AdWords*, mais également, dans certaines affaires, à l'encontre des annonceurs.

Ces actions sont généralement intentées sur fondement de la contrefaçon de marque, mais des demandes peuvent également être présentées sur le fondement de la concurrence déloyale, du parasitisme, ou encore de la publicité trompeuse prévue par l'article L.121-1 du Code de la consommation.

The paid referencing service has completely changed the automatic criteria and objectives usually governing the functioning of search engine. In reality, search engines have two distinct activities:

- A main referencing activity, referred to as "natural", free of charge, and corresponding to results in decreasing order of relevance with respect to keywords chosen by the internet user in order to target the request. These results are produced by the algorithm developed by the search engine;
- A paid referencing service corresponding to advertising communication against payment of a fee calculated on the basis of the number of clicks for the keywords selected by the advertisers.

Advertisers mostly select keywords referring to generic terms and with relevance to their activity. Their websites appear through a sponsored link. Internet users' profile are targeted. But a growing number of advertisers also selected keywords corresponding to distinctive character belonging to competitors.

This practice is considered as unfair and infringing rights attached to trade marks. A great number of proceedings were initiated by rights holders upon a character (generally a trade mark, but also company name, trade name, or domain name) after having noticed the selection of this character by a third party (often a competitor) referred to as a keyword with the view of triggering the display of its sponsored links.

These proceedings mainly concerned Google, as a leader on internet search engine activities and its paid referencing service *AdWords*, as well as, in some cases, the advertisers.

Some proceedings are generally based on infringement of trade marks' rights, but also on unfair competition, parasitism, or misleading advertising as provided under art.L.121-1 of the French Consumer Code.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

A great number of cases: the example of the judgment of the Paris Court of Appeal dated 30 November 2011

The judgment of the Paris Court of Appeal dated November 30, 2011 presents classic facts in litigation cases with respect to sponsored links.

Two travel agencies operating through websites noticed that research on Google search engine on their respective trade marks as keywords, led to the display of sponsored links related to competitors' websites.

Both companies therefore summonsed Google France, as a provider of the paid referencing service *AdWords*, which was held responsible for this display of sponsored links leading to competitors' websites, mainly on the basis of trademarks infringement.

In this case, however, the proceedings were not brought against advertisers who had selected the litigious keywords. Indeed, in many similar cases, only the paid referencing service provider is targeted.

The reasons why advertisers are not always involved in legal proceedings are of a practical nature:

- Focusing directly on the person in charge of the display of sponsored links that cause injury prevents the victim from investigating against each advertiser, whose list may change over time.
- It is easier to pursue the sole provider of a paid referencing service, rather than a multitude of advertisers less easily identifiable. The provider of a paid referencing service is better able to stop the unlawful practice whatever the advertiser
- Bringing an action against the paid referencing service provider, namely Google, also has the advantage of ensuring the solvency of the person in charge against which payment of damages is requested.

Google was found guilty in the first instance decision on the basis of infringement of trade marks, since the selected keywords used in its *AdWords* system corresponded to reproduced, copied trademarks. Google appealed the decision, so that this case was reconsidered by the Paris Court of Appeal. Meanwhile, the

Un contentieux abondant : l'exemple de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2011

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2011, les faits se présentent d'une façon désormais classique dans le contentieux des liens commerciaux.

Deux sociétés exerçant une activité d'agence de voyage par l'intermédiaire des sites internet qu'elles exploitent, ont constaté qu'une recherche sur le moteur de recherche Google portant sur leurs marques respectives comme mots-clés, entraînait l'apparition de liens commerciaux vers des sites internet exploités par leurs concurrents.

Ces deux sociétés ont donc assigné la société Google France, prestataire du service de référencement payant *AdWords*, en tant que responsable de cet affichage des liens commerciaux dirigeant vers les sites de leurs concurrents, principalement sur le fondement de la contrefaçon de leurs marques.

Dans cette affaire, toutefois, les annonceurs qui avaient sélectionné les mots-clés litigieux n'ont pas été attraits dans la cause. En effet, dans de nombreuses affaires similaires portées devant les tribunaux, seul le prestataire du service de référencement payant est visé.

Plusieurs raisons pratiques permettent de comprendre pourquoi les annonceurs sont souvent laissés hors de cause :

- Se concentrer directement sur le responsable de l'affichage des liens commerciaux qui causent un préjudice, permet de s'épargner la recherche fastidieuse de chaque annonceur, dont la liste peut évoluer au cours du temps.
- Il est plus simple de poursuivre le seul intermédiaire, prestataire du service de référencement payant, plutôt qu'une multitude d'annonceurs moins facilement identifiables. Le prestataire de service de référencement payant est plus à même de faire cesser la pratique illicite quel que soit l'annonceur.
- Poursuivre le prestataire de référencement payant, en l'occurrence Google, présente également l'intérêt de s'assurer de la solvabilité de la personne à la charge de laquelle pourrait être mise la réparation du préjudice sollicitée.

La société Google, condamnée en première instance[5] pour des actes de contrefaçon des marques sélectionnées comme mots-clés, dans la mesure où ces marques ont été reproduites, imitées et utilisées dans son système *AdWords*, a interjeté appel, de sorte que cette affaire a été réexaminée

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

par la Cour d'appel de Paris, mais cette fois à la lumière de l'arrêt rendu entre temps par la CJUE du 23 mars 2010.[6]

Au regard des réponses apportées par la CJUE aux questions préjudicielles qui lui avaient été posées par la Cour de cassation, sur l'utilisation des liens commerciaux, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement condamnant la société Google pour son service *AdWords*.

Le présent arrêt s'inscrit, certes, dans la continuité des décisions rendues depuis l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010.

Il conduit, toutefois, à s'interroger sur l'étendue de la responsabilité du prestataire de service de référencement payant. Les titulaires de droits sur une marque, un nom commercial, ou encore un nom de domaine, utilisé comme mot-clé par leurs concurrents afin d'organiser leur campagne d'affichage de liens promotionnels, disposent-ils encore de moyens pour engager la responsabilité du prestataire de service de référencement payant ?

LES CONDITIONS DE LA MISE HORS DE CAUSE DU PRESTATAIRE DE REFERENCEMENT PAYANT DANS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 NOVEMBRE 2011

Les principes posés par la CJUE dans son arrêt du 23 mars 2010

Dans son important arrêt *Google* du 23 mars 2010, la CJUE a posé trois principes fondamentaux, devant permettre aux juridictions nationales d'appréhender le contentieux qui leur est soumis sur les liens commerciaux.

(1) Le premier principe posé par la CJUE est que le prestataire de référencement payant ne peut plus voir sa responsabilité recherchée pour des griefs de contrefaçon.

Permettre aux annonceurs d'acheter des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents ne saurait suffire à engager la responsabilité du prestataire de référencement payant, en l'occurrence la société Google, sur le terrain de la contrefaçon de marques.

En effet, ce dernier ne fait pas lui-même un usage desdits signes à titre de marque, et ce, bien qu'il perçoive une rémunération pour l'usage desdits signes par ses clients[7].

(2) A l'inverse, l'annonceur qui utilise un mot-clé reproduisant une marque appartenant à un tiers, dans le but d'obtenir l'affichage d'un hyperlien vers un site proposant des produits ou services similaires à ceux enregistrés pour la marque, engendre un risque de

European Court of Justice issued its judgment dated March 23, 2010.

In light of the answers given by the European Court of Justice to the preliminary ruling referred to by French Supreme Court (*Cour de Cassation*), with respect to the use of sponsored links, the Paris Court of Appeal reversed the judgment condemning Google for its *AdWords* services.

This judgment, subject to the present commentary, is part of the continuity of cases following the European Court of Justice's decision dated 23 March 2010.

It led, however, to question the extent of liability of paid referencing service providers. Are holders of rights over a trade mark, commercial name, or a domain name entitled to hold paid referencing service provider liable for the use by competitors of said trade mark, commercial name, or a domain name as a keyword in the context of advertising campaign through sponsored links?

HOW CAN PAID REFERENCING SERVICE PROVIDER'S LIABILITY BE EXCLUDED IN LIGHT OF THE PARIS COURT OF APPEAL DECISION DATED NOVEMBER 30, 2011?

The principles resulting from the ECJ decision dated March 23, 2010

In its important *Google* decision dated March 23, 2010, the ECJ issued three fundamental principles, with a view to providing guidelines to national jurisdictions facing cases related to sponsored links.

(1) The first principle is the following : a referencing service provider shall no longer be held liable for infringement of trade mark.

Permitting advertisers to select, as keywords, trade marks of their competitors is not sufficient to hold the service provider, namely Google liable. Indeed the service provider itself does not 'use' these signs identical with trade marks.

(2) On the contrary, the advertiser using as a keyword a sign identical with another's trade mark with the view of triggering an ad display with a link to a website proposing similar products or services similar to those registered for said trade mark, may lead to

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

confusion for the internet user. The advertiser infringes trade marks' rights when the function of indicating origin attached to trade marks is adversely affected. In other words

> « The function of indicating the origin of the mark is adversely affected if the ad does not enable normally informed and reasonably attentive internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to by the ad originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party ».

The ECJ outlines that it is for the national court to assess, on a case-by-case basis, whether the facts of the dispute, and in particular the way the ad is presented, indicate adverse effects on the function of indicating origin.

In a sense, the judgment of the ECJ encourages proprietors of a trade mark used as a keyword by a competitor to initiate proceedings against advertisers directly.

(3) The last preliminary ruling dealt with the interpretation of the E-commerce Directive. May the provider of the paid referencing service be regarded as providing an information society service consisting of the storage of information provided by the recipient of the service, within the meaning of art.14 of Directive 2000/31, so that that provider cannot incur liability until it has been notified by the trade mark proprietor of the unlawful use of the sign by the advertiser? Does Google therefore benefit from the hosting provider's restricted liability regime, while operating in advertising service activity.

In light of the first two ECJ rulings, this issue was of great interest, since the paid referencing service provider shall not be held liable in the ECJ's opinion for trade mark infringements.

It was therefore necessary to determine the conditions under which liability could be incurred in case of illegal acts committed by an advertiser, as part of the service it provides.

It follows from recital 42 in the preamble to Directive 2000/31 that the exemptions from liability established in the directive cover only cases in which the activity of the information society service provider is 'of a mere technical, automatic and passive nature', which implies that that service provider 'has

confusion pour l'internaute. Il commet bien un acte de contrefaçon lorsqu'il y a atteinte à la fonction d'identification de la marque, c'est-à-dire :

> « lorsque l'annonce ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ».[8]

La CJUE précise que l'atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque doit être appréciée au cas par cas par les juridictions nationales, en particulier dans la façon dont l'annonce est présentée.

D'une certaine façon, l'arrêt de la CJUE invite les titulaires de droits sur une marque utilisée comme mot-clé par l'un de leurs concurrents, à se retourner directement vers les annonceurs.

(3) La dernière question préjudicielle portait sur le point de savoir si le prestataire d'un service de référencement payant pouvait être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire de service, au sens de l'article 14 de la Directive sur le commerce électronique,[9] de sorte que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée avant qu'il n'ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ? Il s'agit de savoir si la société Google, dans le cadre de cette activité spécifique de prestataire d'un service de publicité, peut bénéficier du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

Au regard des deux premières réponses apportées par la CJUE, cette question devait présenter le plus grand intérêt dans la mesure où le prestataire du service de référencement payant ne saurait, selon la CJUE, voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la contrefaçon.

Il convenait donc de déterminer les conditions dans lesquelles sa responsabilité pouvait être engagée du fait des agissements illicites qui pourraient être commis par un annonceur, dans le cadre de la prestation de service qu'il fournit.

La Cour a interprété l'article 14 de la Directive à la lumière du préambule de la directive. Elle a affirmé qu'il découlait du 42ème considérant de la Directive[10] que les dérogations en matière de responsabilité ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l'information

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant que ledit prestataire « n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

Dès lors, la CJUE invite les juridictions nationales à vérifier si le prestataire du service de référencement a exercé un rôle neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, ce qui implique l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke.[11]

La CJUE a précisé que :

> « la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu'elle donne des renseignements d'ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévue par le Directive 2000/31 ».[12]

En revanche, la Cour a jugé qu'était déterminant le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel, ou dans l'établissement ou la sélection des mots-clés.

L'exclusion de la responsabilité du prestataire de référencement payant sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale dans l'arrêt commenté

La CJUE ayant dit pour droit que le prestataire de référencement payant ne faisait pas un usage de la marque susceptible d'être interdit par le titulaire des droits sur cette marque, et ne pouvait en conséquence, être considéré comme contrefacteur, les titulaires des marques qui n'avaient assigné que le prestataire de référencement payant et non pas les annonceurs, n'ont pu que renoncer à leurs griefs de contrefaçon à l'encontre de Google, dans le cadre de la procédure d'appel.

Cette solution a été confirmée en droit interne par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans la série de quatre arrêts rendus le 13 juillet 2010, notamment dans les trois affaires ayant donné lieu aux questions préjudicielles[13] à la CJUE. La haute juridiction a systématiquement cassé les décisions de la Cour d'appel qui avaient condamné la société Google pour des faits de contrefaçon.

Mais en application des principes posés par la CJUE, si Google ne peut plus être contrefacteur, pouvait-il voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir supprimé les liens commerciaux illicites de ses clients annonceurs ?

neither knowledge of nor control over the information which is transmitted or stored'.

Therefore, the ECJ requires national jurisdictions to examine whether the role played by that service provider is neutral, in the sense that its conduct is merely technical, automatic and passive, pointing to a lack of knowledge or control of the data which it stores.

The ECJ points out that:

> « the mere facts that the referencing service is subject to payment, that Google sets the payment terms or that it provides general information to its clients cannot have the effect of depriving Google of the exemptions from liability provided for in Directive 2000/31».

By contrast, the Court is of the opinion that the role played by Google in the drafting of the commercial message which accompanies the advertising link or in the establishment or selection of keywords is relevant.

How can paid referencing service provider's liability be excluded on the basis of trade mark infringement and unfair competition in the commented decision?

The ECJ ruled that the paid referencing service provider does not use a trade mark as required for prohibition by the trade mark's holder. It should not therefore be considered as infringing a trade mark's rights. The requesting parties which had initiated their proceedings against the service provider only and not against advertisers could only give up their claims against Google in the appeal proceeding.

This ruling was upheld under domestic law by the commercial chamber of the French Supreme Court (Cour de cassation) in four distinct decisions dated July 13, 2010, notably in three cases subject to preliminary rulings referred to the ECJ. The Cour de cassation systematically dismissed the Court of Appeal decisions for having wrongly condemned Google on the basis of trade mark infringements.

But under the principles laid down by the ECJ, if Google can no longer be held liable for trade mark infringement, could it be held liable for not having removed the unlawful sponsored links selected by advertisers?

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

Indeed, the two companies complained about infringements of their trade marks before the Court of Appeal, accusing Google of not having deleted the litigious sponsored links, which were "obviously counterfeit and unfair" with respect to their trade marks and thus to have incurred liability under the law of June 21, 2004 on confidence in the digital economy which requires the storage provider promptly to remove any content that the illegality has been brought to its attention.

C'est en tout cas ce que les deux sociétés se plaignant d'une atteinte à leur marque ont tenté d'obtenir devant la Cour d'appel, reprochant à la société Google de ne pas avoir supprimé les liens commerciaux litigieux « manifestement contrefaisants et déloyaux », et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui impose au prestataire de stockage de retirer avec promptitude tout contenu dont le caractère illicite aura été porté à sa connaissance.

But the Court of Appeal referred to the ECJ's ruling and outlined that the use as a keyword in a referencing service context of a trade mark belonging to a third party is not necessarily illicit as such.

Mais la Cour d'appel, se fondant sur la réponse de la CJUE, rappelle que l'usage d'une marque appartenant à un tiers à titre de mot-clé, dans le cadre d'un service de référencement, n'est pas par principe illicite.

> « The function of indicating the origin of the mark is not adversely affected if the advertiser only uses as a keyword a third party's trade mark selected in connection with an internet referencing service, with a view to displaying in case of internet search a sponsored link to a website dedicated to goods or services provided by the advertiser. Therefore, this mere behaviour as such does not constitute a trade mark infringement causing damages to the proprietor's trade mark.

> « L'usage par un annonceur, dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de marque d'un tiers à titre de mot-clé destiné à déclencher en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien commercial à destination d'un site où sont offerts à la vente les produits ou services de l'annonceur, ne caractérise pas en elle-même une atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque ni ne constitue, par voie de conséquence, à elle seule une contrefaçon au préjudice du titulaire de la marque ».

In the present case, trade mark proprietors only referred to formal notices sent out to Google and outlining the development of sponsored links to their competitors' websites, while internet users proceed to an internet search with their trade marks as keywords. They did not prove that these sponsored links adversely affected the function of indicating the origin of their marks and why it would constitute trade mark infringement.

Or, en l'espèce, les titulaires des marques ont simplement fait état dans leurs mises en demeure adressées à la société Google, de l'apparition de liens commerciaux vers les sites de leurs concurrents, lors de requête sur des mots-clés correspondant à leurs marques. Ils n'ont pas démontré en quoi ces liens commerciaux portaient atteinte à la fonction d'identification de leurs marques et en quoi ils constituaient une contrefaçon de leurs marques.

The requesting parties also failed to demonstrate the risk of confusion related to the commercial origin of the services, so that the Appeal Court also dismissed the parties on the basis of unfair competition.

En l'absence de démonstration d'un risque de confusion sur l'origine commerciale des services, la Cour d'appel a considéré que la concurrence déloyale n'était pas davantage établie.

Therefore, the illicit character of the use by the advertisers of keywords being not proved, the paid referencing service provided could not be held liable so that Google's liability was excluded.

En conséquence, le caractère illicite de l'usage des mots-clés par les annonceurs n'étant pas démontré, la responsabilité du prestataire de référencement payant ne pouvait pas être retenue. Google était ainsi mise hors de cause.

Should however any paid referencing service providers' liability be excluded in principle ? In light of the present judgment it can be argued that Google may have been held liable, should the illicit character of keyword use be proved by advertisers.

Doit-on, pour autant, exclure par principe toute responsabilité des prestataires de référencement payant ? A la lecture de l'arrêt, on peut considérer, que si le caractère illicite de l'usage des mots-clés par les annonceurs avait été démontré, Google aurait pu voir sa responsabilité engagée.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE DE REFERENCEMENT PAYANT

UNDER WHICH CONDITIONS SHALL PAID A REFERENCING SERVICE PROVIDER BE HELD LIABLE?

La responsabilité du prestataire de service de référencement payant, en cas d'utilisation illicite de ses services par les annonceurs

Paid referencing service provider's liability in case of illicit use of its services by advertisers

Certes, la responsabilité du prestataire de référencement payant ne peut plus être engagée sur le fondement de la contrefaçon, en application de l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010. En revanche, en application du même arrêt, il est possible d'engager sa responsabilité en application du régime de responsabilité aménagé pour les prestataires techniques prévu à l'article 14 de la Directive et transposé à l'article 6-I de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.

Of course, a paid referencing service provider cannot be held liable on the basis of trade mark infringement in the light of ECJ's judgment dated March 23, 2010. However, under the same judgment, it is possible to hold it liable on the basis of the liability regime set up for technical service provider under art.14 of the Directive and transposed in France through art.6-I of the Law on Confidence in the Digital Economy dated June 21, 2004.

En effet, le prestataire de stockage d'informations peut engager sa responsabilité, s'il a été valablement informé du caractère illicite des données qu'il stocke, et s'il n'a pas agi promptement pour les supprimer.

Indeed, the provider of information storage may be liable if they have been duly informed of the unlawful nature of the data it stores, and if they did not act promptly to remove them.

Dans l'affaire commentée, le débat ne portait pas sur la validité de cette notification qui, pour être valablement invoquée, doit répondre très précisément aux conditions de formes imposées par l'article 6-I-5 de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique.

In the present case, the validity of this formal notice was not contested. To be valid, such a formal notice shall fulfill specific formal requirements as set out under art.6-I-5 of the Law on confidence in the Digital Economy.

En l'espèce, la société Google avait bien reçu deux mises en demeure, mais ces deux mises en demeure ne visaient pas les contenus manifestement illicites. Les notifications adressées à Google n'étaient donc pas valables.

In fact, Google received the two formal notices. But these two formal notices did not refer to contents with manifestly illicit characters. These formal notices sent out to Google could therefore not be considered as valid.

La Cour d'appel rappelle que la CJUE n'a pas consacré une prohibition générale des liens commerciaux. L'annonceur utilisant la marque d'un tiers peut commettre des actes de contrefaçon. Pour autant, le simple fait de sélectionner comme mot-clé, la marque d'un concurrent en vue de l'affichage d'un lien commercial, ne suffit pas à caractériser la contrefaçon.

The Appeal Court points out that the ECJ did not prohibit in principle sponsored links. Advertisers using a third party's trade mark may infringe the trade mark rights. But the mere selection as a keyword of the competitor's trade mark with the view of displaying a sponsored link is not sufficient to infringe trade mark rights.

Cette solution avait déjà été retenue par la Cour d'appel de Paris, un an plus tôt.[14] S'agissant du caractère illicite des informations stockées, dont le prestataire est informé, il ne suffit pas de se borner à incriminer l'usage d'une marque à titre de mot-clé. Le titulaire de la marque doit également procéder à une analyse des annonces, et caractériser l'atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque. Faute du caractère manifestement illicite des annonces, la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée.

This approach was already adopted by the Paris Court of Appeal a year earlier in its decisions dated November 19, 2010. With regard to the illegal nature of the stored information, which the provider is informed, contesting the use as a keyword of a trade mark is not sufficient. The trademark proprietor must also analyse the ads and characterise the damage to the trade mark's function of indicating the origin of the mark. In the absence of manifestly illegal ads, the provider's liability is excluded.

Le titulaire de droits sur une marque n'est pas fondé à demander une mesure générale de blocage des liens

The proprietor of a trademark's rights is not entitled to ask for a general measure consisting in blocking

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

sponsored links if the function of indicating the origin of the mark is not adversely affected by the selection as a keyword of said trade mark.

commerciaux sans caractériser l'atteinte à la fonction d'identification de la marque sélectionnée comme mot-clé.

Affecting adversely the function of indicating the origin of the mark and therefore infringing a trade mark's rights requires that the displayed sponsored link does not enable an average internet user, or enables that user only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party.

Pour qu'il y ait une atteinte à la fonction d'identification de la marque, constitutive d'un acte de contrefaçon, le lien commercial qui s'affiche ne doit pas permettre ou permettre seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.

The adverse affecting of the function of indicating the origin of the mark is assessed on a case-by-case basis by national jurisdictions.

L'atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque est appréciée au cas par cas par les juridictions nationales.

In the *CNRRH (Eurochallenges)* case dated July 13, 2010, the Cour de cassation upheld the Court of Appeal decision on one issue : the advertiser had indeed infringed the trade mark's rights.

Dans l'affaire *CNRRH (Eurochallenges)*,[15] la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel sur un point : l'annonceur avait bien commis des actes de contrefaçon.[16]

On the contrary, in a decision dated February 2, 2011, the Paris Court of Appeal excluded any risks of confusion for an average internet user. By proceeding to a strict analysis, the jurisdiction shows how difficult it is to prove confusion risks. This decision takes into account the better knowledge of internet users with regard to sponsored links. They are used to identifying sponsored links more easily, to assimilating them in an advertising display and to differentiating them from "natural" results generated through the search engine.

En revanche, dans un arrêt du 2 février 2011,[17] la Cour d'appel de Paris a écarté tout risque de confusion pour un internaute d'attention moyenne, démontrant par une analyse stricte, que le risque de confusion devrait désormais être plus difficilement retenu. Cette décision prend en compte la meilleure connaissance que les internautes ont acquise des liens commerciaux. Ils sont désormais plus facilement susceptibles de les identifier, de les assimiler à une annonce publicitaire, et de les différencier des résultats « naturels » de leur recherche générée par le moteur de recherche.

Nevertheless, and despite the latter decision, the use as a keyword of a competitor's trade mark for displaying sponsored links shall not mean that such a use will no longer be considered as infringing essential functions of a trade mark, and therefore not constitute an infringement of a trade mark's rights. On September 22, 2011, the ECJ had the opportunity to confirm the possible infringement of a trade mark's rights by selecting as keywords signs identical with trade marks, in the *Interflora* case, in a preliminary ruling referred to by the High Court of Justice (England and Wales).

Pour autant, et malgré cette dernière jurisprudence, il ne faut pas considérer que l'utilisation de la marque d'un concurrent comme mot-clé pour l'affichage de liens commerciaux ne pourra plus être considérée comme attentatoire aux fonctions essentielles d'une marque, et constituer de ce fait un acte de contrefaçon. La CJUE a eu récemment l'occasion dans un arrêt *Interflora*[18] rendu en réponse à plusieurs questions préjudicielles qui lui avaient été posées par la High Court of Justice (England and Wales) de confirmer que les liens commerciaux étaient susceptibles de constituer une atteinte à la marque.

In the present case, the companies holding the trademark rights did not only contest the display of sponsored links, considered as "obviously counterfeit and unfair". But they carefully characterised how the display of said sponsored links adversely affected the essential functions of their trademarks with the view of demonstrating how the content stored by the paid referencing service provider was clearly illegal. Should the companies have succeeded in such a demonstration, the paid referencing service provider may have been held liable for not having reacted promptly.

Dans le présent arrêt, si les sociétés titulaires des droits sur une marque ne s'étaient pas contentées de viser l'affichage des liens commerciaux comme « manifestement contrefaisants et déloyaux », mais avaient pris le soin de caractériser en quoi l'affichage de ces liens commerciaux portaient atteinte aux fonctions essentielles de leur marque, afin de démontrer en quoi le contenu stocké par le prestataire de référencement payant était manifestement illicite. Tout porte d'es lors à croire que la responsabilité du prestataire de référencement aurait pu être retenue pour ne pas avoir agi promptement.

Regardless of the trade mark's infringement issues, the service provider may be held liable on another legal

Indépendamment du fondement de la contrefaçon, la responsabilité du prestataire de service peut encore être

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

recherchée sur d'autres fondements. Ainsi, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mai 2011,[19] la responsabilité solidaire de Google avec l'annonceur a été retenue non seulement pour des faits de concurrence déloyale, mais également pour des faits de publicité trompeuse.

La Cour d'appel, dans cette dernière affaire, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris. Elle retient un risque de confusion ayant entraîné un détournement déloyal de clientèle, la société Google ayant contribué techniquement à la confusion générée dans l'esprit du public.

Le prestataire de service de référencement payant et l'annonceur ont donc « au travers de manquements à la loyauté commerciales spécifiques et propres, contribué à l'entier dommage subi ».

La Cour a également considéré que la présentation du lien commercial litigieux est constitutive d'une publicité trompeuse au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommation, et retenu de ce fait, la responsabilité de Google et de l'annonceur.

Mais dans cette dernière décision, la responsabilité de Google résultait de ses propres agissements et non pas de l'application de l'article 6-I-2 de la LCEN.[20]

En effet, si la responsabilité du prestataire de référencement payant semble désormais, classiquement envisagée sous le bénéfice du régime spécial des prestataires de stockage de données, à aucun moment la CJUE n'a posé comme un principe que ce régime devait bénéficier aux prestataires de référencement payant, invitant, au contraire la juridiction nationale :

> « qui est la mieux à même de connaître les modalités concrètes de la fourniture de service dans les affaires au principal, d'apprécier si le rôle ainsi exercé par Google [...] est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke ».[21]

Le prestataire de référencement payant ne bénéficie pas par principe, du régime spécial de responsabilité allégée des prestataires techniques

Dans l'affaire commentée, en première instance, la société Google s'était prévalue du statut de simple prestataire technique, fournissant un service de stockage de données à destination du public, ce qui avait été refusé par le Tribunal dans la mesure où la responsabilité de la société Google France était recherchée non pas au titre de son activité de moteur de recherche, mais au titre de celle de prestataire de services publicitaires.

basis. Thus, in a judgment of the Paris Court of Appeal of Paris dated May 11, 2011, the advertiser and Google were held jointly liable on the basis of unfair competition as well as misleading advertising.

In this latter decision, the Court of Appeal upheld the first instance decision issued by the Paris Commercial Court. It ruled that a confusion risk existed, that clients were unfairly diverted and that Google contributed technically to the confusion generated in the public mind.

The paid referencing service provider as well as the advertiser "contributed to the entire damage through specific and commercial infringements of loyalty."

The Court also held that the display of the litigious sponsored link constituted a misleading advertising within the meaning of art.L.121-1 of the French Consumer Code, and thus held Google and the advertiser jointly liable.

But in this latter decision, Google's liability results from its own behaviour and not from the enforcement of art.6-I-2 of the Law on confidence in the Digital Economy.

Indeed, the paid referencing service provider can classically be held liable under the special regime concerning data storage services. But at no time has the ECJ indicated that such a regime shall apply to paid referencing service providers. On the contrary, it only requires that national jurisdictions:

> « which [are] best placed to be aware of the actual terms on which the service in the cases in the main proceedings is supplied, must assess whether the role thus played by Google corresponds [...] is neutral, in the sense that its conduct is merely technical, automatic and passive, pointing to a lack of knowledge or control of the data which it stores."

Paid referencing service provider does not in principle beneficiate from the special restricted liability regime for technical service providers

In the present case, in the first instance, Google argued that it was a mere technical service provider, offering data storage services to the public. It did not convince the Tribunal to the extent that Google France was held liable for its paid referencing activities and not as a search engine provider.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

This issue is not addressed by the appeal decision. Yet the judgment of the ECJ did not rule that paid referencing service providers should benefit from the alleged liability regime for storage data providers.

Cette question n'est pas traitée par l'arrêt d'appel. Pourtant l'arrêt de la CJUE n'a pas posé pour principe que le prestataire de référencement devait bénéficier du régime de responsabilité aménagé pour les prestataires de stockage.

In the *Syndicat français de la literie* case dated November 19, 2010, the Paris Court of Appeal outlined that the ECJ refers to national jurisdictions' competences in order to assess Google's liability under the general regime, while indicating how to analyse the exact role played by the provider:

Dans l'affaire *Syndicat français de la literie*,[22] la Cour d'appel de Paris rappelle que la CJUE renvoie à la compétence des juridictions nationales l'appréciation de la responsabilité civile de droit commun des sociétés Google, tout en posant les principes qui doivent guider dans son analyse, l'examen du rôle exercé par le prestataire :

- The mere facts that the referencing service is subject to payment, that Google sets the payment terms or that it provides general information to its clients cannot have the effect of depriving Google of exemption from the liability regime.

- la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu'elle donne des renseignements d'ordre général à ses clients ne prive pas Google du régime dérogatoire de responsabilité ;

- The correlation between the selected keyword and search term entered by the user is not sufficient to consider that Google has any knowledge or controls data generated from its system by advertisers and stored on its server.

- la concordance entre le mot-clé sélectionné et le terme de recherche introduit par l'internaute ne suffit pas à considérer que Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mise en mémoire sur son serveur ;

- However, the role played by Google in the drafting of the commercial message which accompanies the advertising link or in the establishment or selection of keywords is relevant to establishing the active or passive character of its role.

- en revanche, le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l'établissement ou la sélection des mots-clés est déterminant pour retenir l'existence d'un rôle actif ou non.

But in this decision, the Appeal Court ruled that the requesting party did not justify in a detailed manner the role played by Google in the display of the litigious sponsored links.

Mais dans cet arrêt, la Cour d'appel a relevé que le demandeur n'a pas fait une analyse circonstanciée du rôle joué par Google dans l'apparition des liens commerciaux dénoncés.

Some days before the present case, the 17th chamber of the Paris First Instance Tribunal issued a decision dated November 14, 2011 dealing with the right to respect for privacy and image rights, and not with an infringement of the trade mark law. It proceeded to a detailed analysis of Google's role in provision of the *AdWords* service. It rules that Google, as part of its *AdWords* service, had an active role excluding the benefit of the liability regime of simple technical service providers.

C'est justement par une analyse circonstanciée du rôle joué par Google, dans le cadre de son service *AdWords*, que dans une toute autre affaire, portant non pas sur une atteinte au droit sur les marques mais sur une atteinte au droit au respect de la vie privée, et une atteinte au droit à l'image, que la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris,[23] a rendu un jugement quelques jours seulement avant l'arrêt commenté, aux termes duquel il a conclu que Google, dans le cadre de son service *AdWords*, avait un rôle actif excluant le bénéfice du régime de responsabilité des simples prestataires techniques.

In that case, a French actor noticed that his name had been reserved as a keyword by a media company, through *AdWords*, to bring up a link referring to a commercial article illustrated with photographs, that the actor considered as detrimental to respect for his privacy and the right he has over his own image.

Dans cette affaire affaire dans laquelle un acteur français avait pu constater que son nom avait été réservé à titre de mot-clé par une société de presse, dans le cadre du service *AdWords*, afin de faire apparaître un lien commercial renvoyant vers un article illustré de photographies, que l'acteur considérait comme attentatoire au respect de sa vie privée et au droit qu'il détient sur sa propre image.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

Se référant précisément aux termes de l'arrêt *Google* de la CJUE du 23 mars 2010, le Tribunal a refusé à la société Google le bénéfice du régime de responsabilité allégé des hébergeurs. En l'espèce, il résultait des conditions générales du service *AdWords* (aux termes desquelles Google conserve manifestement une connaissance et un contrôle sur la sélection des mots-clés et le contenu du message publicitaire), que la société Google jouait bien un rôle actif exclusif de l'application du régime de responsabilité prévu par l'article 6-I-2. de la LCEN.

Par ce jugement, le Tribunal de grande instance adopte une position différente de celle retenue depuis l'arrêt Google de la CJUE[24] et rappelle que l'application de cet arrêt peut conduire à exclure l'application au bénéfice des prestataires de référencement payant, du régime de responsabilité des simples intermédiaires techniques, prestataires d'hébergement ou de stockage d'informations.

CONCLUSION

En conclusion, si le prestataire d'un service de référencement payant ne peut plus voir sa responsabilité engagée en tant que contrefacteur, pour l'utilisation illicite qui serait faite des mots-clés par les annonceurs, dans le cadre du service qu'il propose, pour autant, cette solution ne doit pas conduire à exclure toute responsabilité de ces prestataires de service sur internet.

Lorsqu'il bénéficie du régime de responsabilité des intermédiaires techniques prévu à l'article 6-I-2 de la LCEN,[25] le prestataire de référencement payant peut encore voir sa responsabilité engagée aux conditions cumulatives suivantes :

- il a été valablement informé dans les conditions strictes de forme imposées par l'article 6-I-5 de la LCEN, du caractère illicite des données qu'il stocke ;
- il n'a pas réagi promptement pour retirer ces données, dès l'instant où il a eu connaissance de leur caractère illicite ;
- le caractère illicite de ces données est bien démontré, dans le cadre de la notification qui lui est faite. L'arrêt commenté rappelle ainsi que la sélection d'une marque appartenant à un tiers pour afficher ses propres liens commerciaux n'est pas par principe illicite.

Enfin, le prestataire de référencement payant peut voir sa responsabilité engagée selon le régime de droit commun, dès lors qu'une analyse circonstanciée du rôle qu'il aura joué dans le cadre de sa prestation de service permettra d'établir qu'il conserve un rôle actif, et une connaissance des contenus qu'il stocke.

Refering precisely to the ECJ's *Google* decision dated March 23, 2010, the Tribunal refused Google the benefit from the alleged liability regime designed for hosting providers. In this case, it resulted from the general terms and conditions of *AdWords* services (according to which Google has a manifest knowledge and control over the keyword selection and the content of the advertising message). The tribunal considered that Google had played an active role excluding the benefit from the exemptions from the liability regime as set out under art.6-I-2 of the Law on confidence to the digital economy.

In this decision, the Tribunal de Grande Instance opted for a different approach to the one held since the ECJ's *Google* decision. It outlines that enforcing the *Google* decision may lead to excluding paid referencing service providers from the alleged liability regime designed for mere technical intermediaries, corresponding to hosting or information storage service providers.

CONCLUSION

In conclusion, if a paid referencing service provider cannot be held liable for infringing a trade mark's rights for illegal use made by advertisers of keywords, as part of the service it offers, any liability of the paid referencing service provider on the internet is not excluded.

When it benefits from the exemption of liability of a technical intermediary as set out under art.6-I-2 of the Law on confidence in the Digital Economy, the paid referencing service provider may be held liable under the following cumulative conditions:

- it has been duly informed in the strict formal conditions imposed by art.6-I-5 of the Law on Confidence in the Digital Economy, of the unlawful nature of the data it stores;
- it did not react promptly to remove such data from the moment it became aware of its illegal nature; and
- the illegal nature of this data is demonstrated in the formal notice sent out to the provider. The present judgment recalls that selecting a trade mark belonging to third parties to display their sponsored links is not illegal as such.

Finally, the paid referencing service provider can be held liable under the general civil law regime, where the role the provider has played by providing its service would be analysed in a detailed manner. Its active role should be then demonstrated, and its knowledge of the stored content.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors

The "saga of the sponsored links", as some authors described it, may have other developments. To be continued ...

Il n'est pas dit que la « saga des liens commerciaux » pour reprendre une expression souvent utilisée par la doctrine, ne connaisse dès lors, de nouveaux rebondissements ...

Notes

1. CA Paris, Pôle 5, ch 1, 30 novembre 2011, *Google France c./ société Promovacances et Karavel*, RG : 10/24234, texte de la décision disponible en intégralité sur le site *www.legalis.net* [Vu le 24 février 2012].

2. CJUE, 23 mars 2010, *Google France SARL, Google Inc. c/ Vuitton Malletier SA* (C-236/08) ; *Google France SARL c/ Viaticum SA, Luteciel SARL* (C-237/08); *Google France SARL c/ Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Rabouin, franchisée Unicis* (C-238/08), disponible à *http://curia.europa.eu* [Vu le 24 février 2012].

3. Cass. com., 20 mai 2008, *Google France, Google Inc c./ Louis Vuitton Malletier*, pourvoi n° 06-20230, Cass. com., 20 mai 2008, *Google c./ Viaticum Luteciel*, pourvoi n° 05-14331, Cass. com. 20 mai 2008, *Google c./ CNRRH et autres*, pourvoi n° 06-15136.

4. CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité (note 2), points n° 23 et 24.

5. TGI Paris, 3è ch., 2è sect., 9 mars 2006, *Promovacances, Karavel c./ Google France*, texte de la décision disponible en intégralité sur le site *www.legalis.net* [Vu le 24 février 2012].

6. CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

7. Points N° 55 à 58 de l'arrêt CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

8. Point n° 84 de l'arrêt CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

9. Directive 2000/31 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), [2000] JO L178/1.

10. Transposé à l'article 6-I-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

11. Points 113 et 114 de l'arrêt CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

12. Point 116 de l'arrêt CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

13. Cass. com., 13 juil. 2010, *Google France, Google Inc c./ Louis Vuitton Malletier*, pourvoi n° 06-20230, Cass. com., 13 juil. 2010, *Google c./ Viaticum Luteciel*, pourvoi n° 05-14331, Cass. com. 13 juil. 2010, *Google c./ CNRRH et autres*, pourvoi n° 06-15136, Cass. com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 08-13944.

14. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, arrêt du 19 novembre 2010 : *Google c./ Syndicat Français de la literie.*

15. Cass. com. 13 juil. 2010, *Google c./ CNRRH et autres*, pourvoi n° 06-15136.

16. « ... la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en suggérant pas l'existence d'un lien économique, restait à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que par conséquent elle ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée, ce dont résultait en l'espèce une atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque, a pu retenir l'existence d'une contrefaçon ».

17. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 1, arrêt du 2 février 2011 : *Google France c./ Auto IES et autres.*

18. CJUE, 22 sept. 2011, *Interflora Inc., Interflora British Unit c./ Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited : http://curia.europa.eu* [Vu le 24 février 2012]. Pour un commentaire de cet arrêt, voir C. Caron, « FAQ N° 4 autour des liens commerciaux », Comm. com. élec., déc. 2011, comm 112, p.24.

19. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 11 mai 2011 : *Google France et Inc. c./ Cobrason, Home Ciné Solutions.*

20. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

21. Point n° 119 de l'arrêt CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, précité.

22. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, arrêt du 19 novembre 2010, *Google c./ Syndicat Français de la literie*, décision disponible en intégralité sur *www.legalis.net* [Vu le 24 février 2012].

23. TGI Paris, 17ème chambre, 14 novembre 2011, O. Martinez / Prisma Presse et Google France, décision disponible en intégralité sur *www.legalis.net* [Vu le 24 février 2012].

24. Aux termes des quatre arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 précités, les arrêts d'appel qui avaient écarté l'application du régime de responsabilité limitée applicable aux prestataires techniques, considérant que la société Google propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche, et que la responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue de la mise à disposition du public, avaient été cassés, la Cour de cassation ayant retenu que les cours d'appel n'avaient pas caractérisé l'existence d'un rôle actif de nature à confier au prestataire une connaissance ou un contrôle des données stockées.

25. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

© 2012 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors