

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mars 2012

R.G : 10/03392
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 13 mars 2008
Troisième Chambre
RG : 03/1600

APPELANTE :

SARL GOOGLE France représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la Partnership HERBERT SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS - 66, avenue Marceau - 78008 PARIS

INTIMES :

Jean-Baptiste D.V.né le 08 Septembre 1970 à LYON (RHONE)
xxx AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Représenté par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

SAS RENTABILWEB EUROPE, dénommée SVI GESTION
6, rue Castérès
92110 Clichy-la-Garenne
Représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Nicolas B.
né le 09 Janvier 1975 à VANNES (MORBIHAN)
xxx
38460 CHAMAGNIEU
Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

Hubert P.
né le 11 Décembre 1966 à ST CALAIS (SARTHE)
xxx
56400 AURAY
Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

SARL CLIC-EVENT.COM
Chemin du Vignoble
38460 CHAMAGNIEU
Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

SARL LE NET CREATIF

4, rue Baudrairie

35000 RENNES

Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

* * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2012

Date de mise à disposition : 22 Mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. D.V. , titulaire d'une marque française 'Rentabiliweb', et la société SVI Gestion, licenciée de cette marque, devenue par la suite la société Rentabiliweb Europe, ont agi en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de MM. B. et P. et de la société Clic-Event, d'une part, en leur reprochant d'avoir réservé un mot-clef de référencement payant sur internet conduisant, à partir d'une requête constituée par ce mot, à la proposition d'orientation vers le site commercial tel4money qu'ils exploitent, et contre la société Google France, d'autre part, pour avoir admis ce référencement.

La société Le Net Créatif, créée entre MM. B. et P. et la société Clic-Event, est intervenue aux débats. Le jugement entrepris, après avoir mis hors de cause la société Le Net Créatif ainsi que MM. B. et P. , a condamné in solidum les sociétés Clic-Event et Google France au paiement d'une somme de 10 000 euros à chacun des plaignants à titre de dommages-intérêts et prononcé diverses mesures d'interdiction et de publication, aux motifs, essentiellement que la juxtaposition sur une même page d'écran de la marque 'Rentabiliweb' et, sous l'intitulé 'liens commerciaux', du site tel4money proposant les mêmes services constitue une contrefaçon par reproduction.

La société Google France ayant relevé appel, un arrêt du 4 juin 2009 a sursis à statuer en l'attente de réponse de la Cour de justice des communautés européennes à des questions préjudicielles intéressant la matière et retiré l'affaire du rôle.

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu sa décision ; l'instance a été remise au rôle.

La société Google France demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la société Rentabiliweb pour les faits antérieurs à la publication du contrat de licence, le 15 octobre 2002,
- le réformer pour le surplus,
- constater qu'elle est étrangère aux faits litigieux et la mettre hors de cause dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat de référencement, d'ailleurs conclu avant même sa création,
- à titre subsidiaire,
- constater que ni elle-même, ni aucune société du groupe Google n'a commis d'acte de contrefaçon,
- dire que la responsabilité résultant du stockage et de l'affichage à la demande de la société Clic-Event du lien commercial litigieux sur le site Google doit être appréciée conformément au régime découlant de l'article 14 de la directive 2003/31 CE, transposé à l'époque des faits à l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986,
- constater qu'en application de ce régime, ni elle, ni aucune société du groupe Google ne pourrait voir sa responsabilité engagée,
- à titre très subsidiaire,
- dire que ni Google France ni aucune société du groupe Google n'a commis d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme, ni aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- en tout état de cause,
- constater que les intimés ne démontrent aucun préjudice dont elle soit l'auteur,
- dire que les mesures d'indemnisation et de publication sont inutiles et mal fondées,
- annuler, pour violation de l'article 5 du code civil, la mesure d'interdiction prononcée en termes généraux par le tribunal et dire cette demande inutile et mal fondée,
- débouter les demandeurs,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. D.V. et la société Rentabiliweb demandent de statuer ce que de droit à l'égard de la société Google France, mais de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société Rentabiliweb. Pour le surplus, ils soutiennent que MM. B. et P. et la société Clic-Event se sont rendus coupables de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, d'élever les condamnations aux sommes de 200 000 euros, en ce qui concerne la société Rentabiliweb et de 10 000 euros pour atteinte au droit de marque et un euro, en réparation de l'affaiblissement de cette marque, pour ce qui est de M. D.V. , d'ordonner diverses mesures d'interdiction et de publication et de lui allouer une indemnité de 30 000 euros pour ses frais irrépétibles, aux motifs essentiellement que chacun pour leur part, ils ont fait usage d'un signe contrefaisant en tant que mot-clef dans le cadre de la vie des affaires et commis des actes déloyaux.

M. B. et M. P. concluent en commun avec la société Le Net Créatif et la société Clic-Event.Com pour demander leur mise hors de cause. Pour le surplus, ces parties soutiennent que l'action en contrefaçon du licencié de marque est irrecevable et qu'au regard des critères

dégagés par la CJUE, la présentation des annonces ne pouvaient laisser aucun doute quant à l'absence de tout lien entre l'annonceur et le titulaire de la marque fondant la demande.

Elles objectent l'exception de publicité comparative, considèrent par ailleurs que l'action en concurrence déloyale est irrecevable et en tout cas mal fondée et concluent à l'infirmité partielle du jugement en demandant de dire qu'ils n'ont pas commis d'actes susceptibles d'incrimination et de condamner in solidum la société SVI Gestion et M. D.V. au paiement d'un indemnité de 5 000 euros à la société Clic-Event et à M. P. , subsidiairement, de dire que le préjudice s'établit à la somme d'un euro.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement met hors de cause M. B. , en ce que la faute qui lui est reprochée n'est pas détachable des ses fonctions de gérant, M. P. , en ce qu'il n'est pas établi qu'il a contracté avec la société Google, et la société Le Net Créatif, en ce qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Mais, pour ce qui est de M. B. , la contrefaçon de marque est un délit prévu et réprimé par la loi pénale ; à supposer une condamnation de la société dont il était le dirigeant, une telle faute pénale serait par nature détachable de ses fonctions.

Il n'importe pas, par ailleurs, que M. P. soit ou non le signataire du contrat ; il suffit, le cas échéant, qu'il ait effectivement participé à la commission des faits de contrefaçon. Il en résulte que ces deux personnes ne peuvent être mises hors de cause avant tout examen au fond. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Le Net Créatif, qui est volontairement intervenue aux débats.

Action en contrefaçon :

§ Le jugement entrepris a été rendu le 13 mars 2008 ; pour définir les faits susceptibles d'être incriminés, au regard de la date de leur commission, il fait application des dispositions combinées des articles L. 714-7 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle et retient, dans ses motifs, que la société plaignante est irrecevable à agir à raison des faits antérieurs à l'inscription au registre national des marques, le 24 octobre 2002, du contrat de licence conclu avec M. D.V. le 29 août 2002.

Les défendeurs à l'action en contrefaçon font valoir en cause d'appel que les faits litigieux ont été constatés le 15 octobre 2002, de sorte qu'au regard de la règle ainsi évoquée, l'entière action de la société Rentabiliweb est irrecevable.

Mais cette cause d'irrecevabilité a disparu avec l'entrée en vigueur, le 6 août 2008, de la loi du 4 août 2008, dont les termes sont aujourd'hui repris par l'ordonnance du 11 décembre 2008 et qui, modifiant l'article L. 714-7 précité, dispose que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des marques, est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action de la société Rentabiliweb est recevable.

§ § En tant que leur action est dirigée contre la société Google France, M. D.V. et la société Rentabiliweb s'en rapportent à justice et invitent la Cour à statuer ce que de droit ; il ne se désistent donc pas de leur demande et il convient d'examiner la condamnation prononcée en première instance.

Cette société est poursuivie à raison de son activité de référencement payant sur internet dans le cadre de son service AdWords.

Dans la mesure où, d'une part, les demandeurs à l'action 'ne tirent plus désormais de conclusions au principal de leurs écritures antérieures', qui faisaient notamment grief à la société Google de 'suggérer d'établir des liens avec les marques des concurrents' et où, d'autre part, le jugement entrepris ne caractérise rien de tel, il n'est ni établi, ni même prétendu que celle-ci aurait eu, en l'espèce, quelque autre activité que celle de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d'organiser l'affichage d'annonces à partir de celui-ci.

Ce faisant, elle n'a en aucune façon utilisé le signe dans le cadre de sa propre communication commerciale, mais seulement permis cette utilisation à ses cocontractants.

Dès lors, la société Google n'a pas elle-même fait usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive n° 89/104, applicable en la cause. La condamnation prononcée en première instance au visa de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle est en conséquence dépourvue de fondement.

§ § Quant aux griefs adressés à M. B. , à M. P. et à la société Clic-Event.Com :

Les faits exposés dans les conclusions des demandeurs à l'action sont les suivants : les exploitants du site tel4money.com ont fait en sorte qu'une publicité avec accès direct à leur site soit placée sous les yeux de tout internaute désireux de se renseigner sur le site concurrent rentabiliweb. Cela est établi par les pièces produites, notamment par constats d'huissier.

Il est fait grief d'avoir 'employé le moteur de recherche Google à cette fin'. Cette dernière affirmation est inexacte, car le moyen employé n'est pas ce moteur de recherche, mais le programme de référencement payant qui affiche, non pas les résultats proposés par le système algorithmique utilisé par le moteur à usage gratuit afin de définir et classer objectivement les réponses les plus généralement adéquates à une requête sur internet, mais des 'liens commerciaux', dont la position d'affichage ne dépend que d'enchères sur le 'coût par clic'. Pour autant, le signe sélectionné en l'espèce en tant que mot-clé dans le cadre de ce service de référencement sur internet était le moyen de déclencher l'affichage de cette annonce commerciale. Ce signe faisait donc l'objet, par l'annonceur, d'un usage dans la vie des affaires, dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à promouvoir des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Mais, même dans cette hypothèse de double identité, le titulaire de la marque ne saurait s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque, en tant que mot-clé, que dans le cas où sont réunies toutes les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et à l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, qui en constitue la transposition. Il y a lieu, en conséquence, d'examiner si cet usage était susceptible en l'espèce de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque 'Rentabiliweb'.

- Quant à l'atteinte à la fonction d'origine, les demandeurs à l'action soutiennent que rien dans l'annonce ne permettait à l'internaute ayant formulé une requête sur le mot rentabiliweb de savoir que, parmi les résultats de sa recherche, l'annonce proposant un lien vers tel4money.com ne provenait pas du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui lui était économiquement liée.

Il ressort cependant des constatations produites que ce lien n'apparaît pas dans 'les résultats de la recherche', alignés sur la partie gauche de l'écran, mais dans une rubrique spécifique placée sur le côté droit et intitulée 'liens commerciaux'.

Les plaignants y voient précisément malice et ambiguïté et se réfèrent à une enquête datée de l'année 2005, concluant que quatre Américains sur cinq ne font pas la différence entre ces liens et les résultats naturels.

Sans contester sa pertinence, l'étude menée en ce sens par Pew Internet & American life est le seul document produit en ce sens et ne peut être tenue pour établissant cette circonstance de manière absolument probante.

Mais, même en admettant que la différence entre les deux types de réponse ne soit pas suffisante, notamment à l'époque des faits considérés, il n'en résulte pas, en soi que l'internaute moyennement attentif de cette époque serait spontanément porté à considérer que le site tel4money.com est par nature le site rentabiliweb, d'autant que le site authentique figure, selon la capture d'écran, aux deux premières places des résultats, sous le nom exact de RENTABILIWEB, en lettres majuscules.

Il s'en déduit que l'internaute qui a précisément adressé sa requête en formant ce mot ne risque pas de confondre les deux liens.

A supposer encore le contraire, un nom de domaine ne peut contrefaire une marque, par reproduction ou imitation, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

Or, s'il n'est pas contesté que les services sont ici identiques, il n'est pas même prétendu que la présentation qu'en faisait le site incriminé créerait un risque de confusion quelconque et les constats versés aux débats démontrent que les services y sont décrits clairement sous le signe TEL4MONEY.COM, sans aucune référence, imitation ou évocation même indirecte de la marque 'Rentabiliweb'.

Dès lors, il n'est pas établi que l'annonce suggère l'existence d'un lien économique entre le tiers annonceur et le titulaire de marque ; par ailleurs, la publicité affichée à partir du mot-clé n'est pas si vague qu'elle interdise, ou ne permette que 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.

Les faits poursuivis ne portent pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque.

- Les demandeurs soutiennent encore que cet usage 'brouille' sa communication et porte atteinte à la fonction de publicité de la marque ; mais ces griefs sont pris de ce que sa marque 'apparaît dans le fonctionnement du premier moteur de recherche du monde, comme un mot-clé générique donnant accès à des sites proposant des services de micro-paiement par téléphone' et de ce que 'quoique étant leur propriété exclusive, le vecteur publicitaire que constitue cette marque sert, par suite de sa réservation comme mot-clé, pour les services concurrents tel4money.com.

Ce caractère 'générique' se résume à une affirmation et ce n'est pas dans le moteur de recherche, mais au titre du référencement payant que le signe est utilisé, ce qui est en soi licite; l'atteinte à la fonction de communication et de publicité n'est pas établie, ni n'est susceptible de l'être au regard des caractéristiques du service de référencement en cause, tel qu'il a été décrit.

- Les demandeurs soutiennent enfin que 'les investissements réalisés pour créer et entretenir la notoriété de la marque sont détournés'.

Cela ne saurait résulter d'une simple allégation dépourvue de toute preuve propre à établir que cette atteinte existerait concrètement, car l'usage incriminé générerait de manière substantielle l'emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs.

A défaut de toute démonstration en ce sens, ce type d'atteinte n'est pas plus établi.

Il en résulte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée.

Action en concurrence déloyale :

Des faits qui ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés au titre des lois sur la contrefaçon, peuvent cependant engager la responsabilité civile de leur auteur au cas où ils revêtent un caractère fautif ; l'action en concurrence déloyale est recevable.

Mais, elle n'est pas fondée, qu'il s'agisse de l'usage à titre de mot-clé de la marque, de l'enseigne ou du nom de domaine des plaignants. A supposer, en effet, que la combinaison de la référence à la notoriété de la marque et du grief de généralité doive se comprendre comme valant référence implicite à la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l'affichage de publicités par les concurrents visés, à partir d'un mot-clé correspondant à cette marque et proposant une alternative aux produits ou services du titulaire de celle-ci, sans offrir une simple imitation de ces produits ou services, sans qu'aucune dilution ou un ternissement soit établi et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque, n'implique pas en soi que ces concurrents tirent un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée supposée de la marque, ou qu'ils en fassent un usage injustifié.

De même, pour ce qui est des actions en parasitisme ou concurrence déloyale, en tant qu'elles sont fondées sur l'article 1382 du code civil, car il ne résulte pas du simple usage du signe dans le cadre décrit que ces concurrents capteraient le fruit d'investissements dont ils profiteraient ainsi indûment. Enfin, l'annonce incriminée ne créant pas de risque de confusion ni ne présentant des caractéristiques telles qu'elle ne permettrait pas d'identifier clairement leur auteur, elle n'entre pas dans les prévisions des articles L 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation.

Ces faits ne sont pas fautifs et l'action en concurrence déloyale n'est pas fondée.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Déclare la société Rentabiliweb recevable en ses actions en contrefaçon et concurrence déloyale,
- Déboute M. D.V. et la société Rentabiliweb de toutes leurs demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne solidairement à payer à la société Google France la somme de 10 000 euros et à M. B. , M. P. , à la société Le Net Créatif et à la société Clic-Event.Com la somme globale de 10 000 euros,
- Condamne M. D.V. et la société Rentabiliweb aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX
Michel GAGET