

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
13 juillet 2010

N° de pourvoi: 06-15136
Mme Favre (président)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Google France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Tiger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé "Adwords" leur permettant, moyennant la réservation de mots clés, de faire apparaître de manière privilégiée 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 recherche 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 clés ; que la société CNNRH, dont le nom commercial est Eurochallenges et qui exploite un site internet eurochallenges.com, est titulaire d'une licence sur la marque "Eurochallenges", enregistrée au bénéfice de M. X... afin de désigner les services de conseils, recherches et informations en relations humaines, et agence matrimoniale ; qu'ayant constaté qu'une requête adressée au moteur de recherche de la société Google France (la société Google) faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers les sites unisparis.com et innaconsulting.fr, respectivement exploités par la société Tiger et par M. Y..., dont les activités sont concurrentes des leurs, M. X... et la société CNRRH ont mis en demeure la société Google de désactiver ces liens, puis ont fait dresser procès-verbal afin d'établir cette situation et ont, enfin, assigné, d'une part, la société Google en contrefaçon de marque, et, d'autre part, la société Tiger ainsi que M. Y... en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH, et d'avoir condamné de ce chef les sociétés Google France et Tiger, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, si le bénéficiaire d'une licence de marque peut intervenir à une instance en contrefaçon afin de réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre, l'action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de ces dispositions que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon au côté du propriétaire de la marque avec lequel elle n'avait cependant pas qualité pour demander l'indemnisation du droit exclusif auquel la société Google France aurait porté atteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que si le licencié peut intervenir à l'instance pour demander réparation de son propre préjudice, seul le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon de marque à moins de justifier d'un droit exclusif d'exploitation ; qu'en décidant que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon aux côtés du propriétaire de la marque, quand elle ne disposait pas de droit exclusif, la cour d'appel a violé l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que toute partie à un contrat de licence étant recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, la cour d'appel, qui a constaté que le licencié de marque n'agissait qu'en réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi, a exactement déclaré cette action recevable, peu important que cette demande ait été formée, non par voie d'intervention, mais en commun avec le propriétaire de la marque agissant en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société Tiger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la marque "Eurochallenges", alors, selon le moyen :

1°/ que la marque est le signe distinctif par lequel une personne désigne les produits ou les services qu'il propose aux consommateurs pour les distinguer entre tous ceux qui leur sont offerts et en garantir l'origine ; que le droit exclusif attaché à la marque interdit aux tiers de faire usage d'une marque en tant que signe distinctif des produits ou services offerts à la consommation autres que ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en décidant que le mot-clé "eurochallenges", en ce qu'il a pour effet de promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, sans que le mot-clé eurochallenges ne constitue le signe distinctif des services proposés par la société Tiger, la cour d'appel a donné une portée erronée au droit exclusif du titulaire de la marque, en violation des articles L. 711-1, L. 713-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1 de la directive n 89/104 du 21 décembre 1998 ;

2°/ qu'en décidant que l'indexation des liens hypertextes litigieux serait une contrefaçon de la marque "Eurochallenges" au prétexte qu'elle conduirait à promouvoir des sites internet concurrents de l'exploitant de la marque, en les faisant apparaître "en relation" avec le terme de la recherche lancée par l'utilisateur du moteur de recherche Google sur le mot "eurochallenges", sans déduire de ces constatations que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait des défendeurs, ne peut caractériser leur usage personnel de la marque, et que la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe distinctif contrefaisant des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en décidant que le choix du mot-clé "eurochallenges" serait une contrefaçon de la marque "Eurochallenges" en ce que la société Tiger a fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire, sur requête de recherche de l'internaute, s'afficher avec la liste des résultats du moteur de recherche, sans déduire de ces constatations, que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait de la société Tiger, ne peut caractériser l'usage personnel de la marque et la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe contrefaisant des services que la société Tiger propose aux consommateurs pour l'individualiser et l'identifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que le choix du mot-clé "eurochallenges" par l'internaute ne désigne aucun service de la société Tiger ; qu'en retenant que ce mot-clé était "visible puisque c'est en le composant" que l'utilisateur obtient "grâce à son utilisation" un accès direct à un site offrant des produits similaires à ceux couverts par la marque, la cour d'appel n'a pas caractérisé le signe distinctif contrefaisant dont la société Tiger faisait usage à l'égard des internautes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°/ que le lien commercial de la société Tiger vers le site www.unicisparis.com litigieux ne comporte aucune mention de la marque "Eurochallenges" ; qu'il apparaît avec d'autres liens commerciaux auquel renvoie le moteur de recherche Google, dès lors que l'internaute requiert le mot "eurochallenges", l'indexation d'une liste de sites la plus étendue possible étant le propre d'un moteur de recherche Internet ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'internaute peut faire la "relation" entre le mot-clé qu'il active et l'affichage des liens donnant accès aux sites référencés à titre commercial, sans constater que la requête de recherche n'est pas le signe distinctif contrefaisant des services eux-mêmes de ces sites référencés ; que le seul fait que soient ainsi répertoriés des liens hypertextes donnant accès à des sites internet ayant en commun la même activité, n'est pas, en soi, un acte que le titulaire d'une marque peut interdire en vertu du droit exclusif qui lui est octroyé ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6°/ que le droit exclusif que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d'une marque et dont la violation constitue une contrefaçon, a pour objet spécifique d'interdire aux tiers l'usage d'un signe distinctif contrefaisant et non l'emploi du mot dont serait composée la marque en tant qu'il pourrait servir à la publicité d'un concurrent de cette marque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 L. 711-1 , L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ;

7°/ que le générateur de mots-clés est un outil statistique facultatif, purement interne à la conclusion du contrat conclu avec la société Google, par lequel le professionnel qui entend y souscrire peut obtenir, instantanément, des listes de mots ou locutions que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont également employées à l'occasion des recherches qui ont été lancées sur le vocable que le candidat au référencement souhaite sélectionner à titre de mot-clé déclenchant l'affichage d'un lien hypertexte en direction de son site internet ; qu'en décidant que l'indication du mot "eurochallenges" dans la liste de 183 termes sur lesquels une recherche avait été également lancée lors d'une recherche effectuée sur le mot "rencontre" était par elle-même un usage de marque imitée, au prétexte inopérant qu'il pourrait "servir" à promouvoir des activités de concurrents du titulaire de la marque "Eurochallenges", bien que le mot "eurochallenges" ainsi présenté ne désignât aucun service que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8°/ qu'au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion est celui qui résulte du fait que le signe distinctif contrefaisant ressemble à ce point à la marque qu'un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille, pourrait se tromper sur l'origine des produits ou des services que le signe contesté individualise pour les proposer à leur clientèle, mais qui doit être de nature à lui faire accroire que le titulaire de la marque imitée pourrait être leur propre entreprise de provenance, ce qui doit être déterminé à l'issue d'une appréciation globale des signes en présence, en tenant compte de manière interdépendante de la similitude des signes et des produits sur lesquels ils portent ; qu'en s'abstenant de procéder à cette

comparaison pour se borner à relever qu'on ne pourrait éviter qu'un utilisateur du moteur de recherche puisse être enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche "couvert par la marque" et l'affichage publicitaire des liens commerciaux, donnant accès à des sites concurrents, la cour d'appel a violé le texte précité ;

9°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la présence à l'écran du mot "eurochallenges" dans la requête de recherche était l'action du seul internaute, qu'elle ne pouvait constituer un fait illicite personnellement commis par la société Google France et que la requête de recherche n'était pas davantage le signe distinctif des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs, pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

10°/ que la mention sur la page des résultats affichés à l'écran du site de la société CNRRH ainsi que l'intitulé "liens commerciaux" de la colonne des annonces publicitaires dans lesquelles sont réunis les liens hypertextes en direction des sites concurrents de la marque indexés à titre commercial, sont étrangers au risque de confusion que doit provoquer la marque imitée elle-même dans l'esprit des consommateurs ; qu'en se déterminant sur ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

11°/ qu'en concluant à l'existence d'un risque de confusion au prétexte qu'un utilisateur du moteur de recherche Google serait enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche et l'affichage des résultats donnant accès à des sites concurrents de la marque, sans précisément indiquer de quelle relation il s'agirait, et sans constater qu'un consommateur des services en cause peut se tromper sur l'origine des prestations que proposent les sites innaconsulting et unicisparis du fait qu'elles sont désignées par leurs exploitants avec un signe distinctif contrefaisant dont les ressemblances avec la marque sont telles que le public attribue également à son titulaire leur provenance, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

12°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'internaute voyait apparaître une simple publicité séparée des autres résultats, que les liens pointant à titre commercial sur des concurrents étaient affichés comme en marge de sa recherche et que les sites et leurs activités étaient exclusivement présentés avec leurs propres signes distinctifs ; qu'en se bornant à affirmer que cela n'exclurait pas qu'un internaute puisse supposer une relation dont la nature même est incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié que les annonces publicitaires eussent fait usage d'une marque imitée mettant effectivement les consommateurs en état de confondre l'origine des services proposés ; qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

13°/ qu'en s'abstenant de rechercher quel risque de confusion le mot "eurochallenges", que mentionne l'outil statistique interne à la procédure de souscription du contrat de référencement, aurait pu provoquer dans l'esprit du consommateur auquel il aurait désigné des biens ou des services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

14°/ que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion ; que néanmoins, pour retenir le risque de confusion, la cour d'appel relève que le choix par la société Tiger de la marque

"Eurochallenges" comme mot-clé pour faire apparaître son annonce portant sur des services similaires à ceux de la société CNRRH, conduisait l'internaute à se méprendre sur la nature des liens commerciaux entre le site d'Unicis et ceux de la société CNRRH, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère distinctif de la marque "Unicis", à laquelle était associée le mot-clé eurochallenges n'excluait pas tout risque de confusion avec la marque "Eurochallenges" ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement du dit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet 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 ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il relève que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble, tant celui de la société Tiger, sous l'appellation unicisparis, que ceux se rapportant à la société CNRRH, sera enclin à faire la relation entre ces "liens commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société CNRRH et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en ne 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 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Tiger fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CNRRH et à M. X..., alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon ; que l'usage de marque constitutive de contrefaçon retenue par la

cour d'appel est fondée sur la confusion dans l'esprit de l'internaute entre les sites internet d'Unicis et ceux d'Eurochallenges du fait du lien commercial par le mot-clé "eurochallenges", que cette même confusion est retenue pour caractériser la concurrence déloyale, que ce faisant la cour d'appel n'a pas caractérisé de faits distincts des faits de contrefaçon de marque par usage illicite et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, non point sur les atteintes à la marque, mais sur l'usurpation du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH, lesquels sont des faits distincts de ceux fondant l'action en contrefaçon, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Google pour contrefaçon de marque, l'arrêt retient que si le mot clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société Tiger et de M. Y... par le biais du moteur de recherche Google, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque, dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans sa décision précitée, que le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que pour écarter l'application du texte susvisé à l'activité de prestataire de positionnement payant sur internet exercée par la société Google, l'arrêt retient que cette dernière concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots clés, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site ; qu'il relève encore qu'en l'occurrence, l'offre faite par la société Google consiste à permettre au souscripteur de son programme Adwords de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mot clef qui lui proposera une liste des mots les plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes dans le cadre de son programme Adwords ; qu'il retient enfin 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 sa 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 d'une mise à disposition du public ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit, dans sa décision précitée, que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce rôle actif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Google France pour contrefaçon de marque, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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