

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Tribunal de grande instance de Nanterre, 2^{ème} ch., 17 janvier 2005

S.A. SOCIETE ACCOR c/ S.A.R.L. SOCIETE OVERTURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice des 7 août et 4 septembre 2003, la société ACCOR, groupe mondial dans l'univers du voyage du tourisme et des services, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d'une part la S.A.R.L. OVERTURE FRANCE, de droit français, d'autre part la société de droit américain OVERTURE SERVICES INC., prestataires de services de recherches sur le réseau Internet.

Elle leur reprochait :

- des faits de contrefaçon de ses marques enregistrées en France, telles que : ACCOR, IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, HOTEL F1, ETAP, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITE HOTEL,
- des faits d'atteinte à sa dénomination sociale et à ses noms commerciaux, et de parasitisme commercial,
- des faits de publicité trompeuse.

Elle demandait au Tribunal d'ordonner la cessation des agissements poursuivis et notamment de la commercialisation de mots-clés en référencement payant contenant les marques de la société ACCOR,

- de condamner solidairement les défenderesses à lui payer des dommages intérêts en réparation des différents chefs de préjudice
- d'ordonner des mesures de publicité.

Les défendeurs ayant constitué avocat, l'affaire a été appelée devant le Juge de la mise en état. Par conclusions déposées le 12 février 2004, la société OVERTURE SERVICES INC, avant toute défense au fond, a soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour connaître de la demande dirigée contre elle. Par conclusions du 11 mars 2004, la société ACCOR a contesté cette exception d'incompétence

Par ordonnance du 8 avril 2004 le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société OVERTURE SERVICES

INC. Cette ordonnance a été frappée d'appel, mais les parties ont laissé la Cour d'appel de VERSAILLES radier l'instance dans l'attente du jugement de première instance sur le fond. La mise en état de la procédure a donc repris.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 novembre 2004. la société ACCOR, incriminant l'activité d'offre de liens sponsorisés développée par les défenderesses sur leurs sites de moteur de recherches sur le réseau Internet, demande au Tribunal de :

- dire et juger que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. exploitent sans titre et donc se sont rendues coupables de contrefaçon des marques ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITEHOTEL, TICKET RESTAURANT dont la société ACCOR est propriétaire,
- dire et juger que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. exploitent les dénominations MOTEL 6 et REDROOF,
- dire et juger que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ont porté atteinte à la dénomination sociale de la société ACCOR , et aux noms commerciaux NOVOTEL et THALASSA de la société ACCOR,
- dire et juger que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. se sont rendues coupables de parasitisme commercial et complices de publicité de nature à tromper les consommateurs d'attention moyenne,
- ordonner la cessation immédiate des agissements poursuivis et notamment la cessation de toute utilisation des dénominations ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, ETAP, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITEHOTEL, TICKET RESTAURANT, MOTEL 6 et REDROOF de la société ACCOR ou de toute dénomination similaire et, notamment, de cesser la commercialisation de mots clés en référencement payant contenant les marques de la société ACCOR ou dénomination similaire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard et par marque,

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

- condamner les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. à payer à la société ACCOR en réparation de ses préjudices :

- 12 000 000 € pour les actes de contrefaçon ,
- 9 000 000 € pour les actes de publicité trompeuse,

- 2 000 000 € pour les atteintes à sa dénomination sociale,

- 3 000 000 € pour les atteintes à ses noms commerciaux,

- 20 000 000 € pour les actes de parasitisme commercial,

- autoriser la société ACCOR à procéder à la publication par extraits de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de son choix aux frais des sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L., dans la limite de 50 000 € par publication , somme qui devra être consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Paris dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites des sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. Et notamment sur les sites <www.overture.com> et <www.overture.fr> pendant six mois et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,

- ordonner aux sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre cette publication sur la page d'accueil de tous leurs sites pendant une durée minimale d'une minute, et dire que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L., en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre "AVERTISSEMENT JUDICIAIRE" en lettres capitales et gros caractères,

- débouter les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S A.R.L. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. à payera la société ACCOR la somme de 50 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE aux entiers dépens dont distraction à Maître ITEANU, Avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au Greffe le 21 octobre 2004. la société OVERTURE SERVICES INC, après avoir rappelé son activité qui se situe hors de France, et celle de sa filiale française et avoir expliqué les spécificités du service de publicité appelé « Pay For Performance », conteste toutes les prétentions de la société ACCOR et demande au Tribunal de :

- constater qu'aucune responsabilité solidaire ne saurait être recherchée dès lors que les faits reprochés à OVERTURE SERVICES INC sont distincts de ceux visant OVERTURE S.A.R.L.,

-vu l'absence de rattachement, d'effet et de dommage subi en France du fait des liens sponsorisés de OVERTURE SERVICES INC , dire et juger que les services de cette société ne sont pas soumis à la loi française, cette société ayant son siège dans l'état de Californie (U.S.A.) et les liens promotionnels en cause étant rédigés en anglais à destination des internautes américains par les annonceurs clients de OVERTURE SERVICES INC laquelle perçoit des sommes facturées en dollars US lorsqu'un internaute utilise ces liens promotionnels qui s'affichent par l'intermédiaire de son moteur de recherche et de ceux des sites web américains de ses affiliés pareillement rédigés en anglais à destination d'internautes américains,

- constater que ACCOR a expressément ou à tout le moins nécessairement autorisé les distributeurs de nuitées d'hôtel en ligne, clients d' OVERTURE SERVICES INC, à utiliser ses marques pour promouvoir ses services en ligne, l'utilisation des dites marques comme mots clés associés aux liens promotionnels constituant la désignation nécessaire des dits services,

- par conséquent constater que les liens promotionnels des annonceurs d'OVERTURE SERVICES INC et de ses filiales ont été autorisés par ACCOR, qu'ils ne portent pas atteinte aux marques, dénominations et noms commerciaux de la société ACCOR, qu'ils ne constituent pas des faits de parasitisme, ni le délit de publicité trompeuse,

- débouter la société ACCOR de toutes ses demandes,

- à titre reconventionnel dire et juger que l'action de la société ACCOR est abusive et la

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

condamner à payer à la concluante la somme de 352 650 € de dommages et intérêts avec exécution provisoire,
- condamner la société ACCOR aux dépens et à payer à la concluante la somme de 50 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au Greffe le 18 novembre 2004. la société OVERTURE S.A.R.L. après avoir rappelé son activité et celle de la société américaine et avoir expliqué les spécificités du service de publicité appelé "Pay For Performance", conteste toutes les prétentions de la société ACCOR et demande au Tribunal de :

- constater qu'aucune responsabilité solidaire ne saurait être recherchée dès lors que les faits reprochés à OVERTURE SERVICES INC sont distincts de ceux visant OVERTURE S.A.R.L.,
- constater que ACCOR a expressément ou à tout le moins nécessairement autorisé les distributeurs de nuitées d'hôtel en ligne, clients d' OVERTURE S.A.R.L., à utiliser ses marques pour promouvoir ses services en ligne, l'utilisation des dites marques comme mots clés associés aux liens promotionnels constituant la désignation nécessaire des dits services,
-vu l'absence de rattachement, d'effet et de dommage subi en France du fait des liens sponsorisés de OVERTURE SERVICES INC , dire et juger que les services de cette société ne sont pas soumis à la loi française, cette société ayant son siège dans l'état de Californie (U.S.A.) et les liens promotionnels en cause étant rédigés en anglais à destination des internautes américains par les annonceurs clients de OVERTURE SERVICES INC laquelle perçoit des sommes facturées en dollars US lorsqu'un internaute utilise ces liens promotionnels qui s'affichent par l'intermédiaire de son moteur de recherche et de ceux des sites web américains de ses affiliés pareillement rédigés en anglais à destination d'internautes américains,
- constater que ACCOR a expressément ou à tout le moins nécessairement autorisé les distributeurs de nuitées d'hôtel en ligne, clients d' OVERTURE SERVICES INC, à utiliser ses marques pour promouvoir ses services en ligne, l'utilisation des dites marques comme mots clés associés aux liens promotionnels constituant la désignation nécessaire des dits services,
- constater que les liens promotionnels des annonceurs d'OVERTURE S.A.R.L. bénéficient à la société ACCOR et ne lui causent aucun préjudice, et que par conséquent ils ne portent

pas atteinte aux marques, dénominations et noms commerciaux de la société ACCOR, et ne constituent ni des faits de parasitisme ni le délit de publicité trompeuse,
- débouter la société ACCOR de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel dire et juger que l'action de la société ACCOR est abusive et la condamner à payer à la concluante la somme de 30 000 € de dommages et intérêts avec exécution provisoire,
- condamner la société ACCOR aux dépens et à payer à la concluante la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties en présence

La société ACCOR a pour activité l'hôtellerie, la restauration, et les services aux entreprises et aux collectivités publiques dans le monde entier; le groupe ACCOR détient un réseau mondial d'hôtels exploités sous différentes marques (Novotel, Sofitei, Mercure, Formule 1 etc..) et à travers eux le nom ACCOR est notoirement connu.

La société ACCOR a justifié de la propriété de nombreuses marques déposées à l'Institut National de la Propriété Industrielle, dont les enregistrements régulièrement renouvelés sont actuellement valables, ainsi pour les marques suivantes enregistrées notamment pour des produits et services des classes 16 et 42 : ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, HOTEL F 1, ETAP, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, (classes 3 5 10 11 39 et 42) CORALIA, SUITEHOTEL, TICKET RESTAURANT.

Elle a justifié aussi qu'elle exploite deux chaînes d'hôtel à bon marché : aux Etats Unis les hôtels REDROOF et aux Etats Unis et au Canada la chaîne MOTEL 6.

Il est constant que la société ACCOR est par ailleurs titulaire de noms de domaine internet et qu'elle utilise ce réseau pour se faire connaître et pour commercialiser ses produits et services.

La société OVERTURE SERVICES INC , société ayant son siège en Californie (U.S.A.),

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

créée en 1997, se présente comme l'inventeur d'un système de recherche original sur le réseau Internet, grâce auquel les utilisateurs de ce réseau peuvent être mis en relation avec les pages web dont le contenu correspond à leur recherche, en cliquant sur les liens promotionnels qui s'affichent lorsqu'ils interrogent les moteurs de recherche des sites "portail" affiliés à Overture.

Le présent litige concerne l'activité particulière de vente d'espaces publicitaires à des annonceurs désireux de voir s'afficher leur publicité comportant un lien électronique vers leur site Internet pour inciter à le visiter (d'où l'appellation "lien promotionner ou "lien sponsorisé" pour ce genre d'annonce).

La société OVERTURE SERVICES INC après avoir mis en place cette activité qu'elle dénomme « Pay For Performance", à partir de son site <overture.com> a créé des filiales étrangères dont en France la société OVERTURE S.A.R.L. qui depuis 2002 offre cette activité de référencement payant à partir de son site <overture.fr>.

Sur les faits reprochés

La société ACCOR reproche plus particulièrement aux sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. de monnayer ses signes distinctifs lors du choix des mots clés qui commanderont l'affichage des "liens promotionnels". En effet, la première société sur les pages de son site en anglais, la seconde sur les pages de son site en français, indiquent à l'annonceur potentiel qu'il doit choisir un ou plusieurs mots clés, dits "pertinents", c'est-à-dire en rapport avec les produits ou services qu'il propose, qui permettront à son annonce de se positionner en haut de la page de résultats de la recherche portant sur ce mot, à condition que par ailleurs il ait porté la meilleure enchère c'est-à-dire qu'il ait proposé à Overture une rémunération plus élevée que les autres annonceurs, en pratique un prix qui est dû dès qu'un internaute a utilisé le lien promotionnel et qui est donc appelée "taux de clic". Le premier prix est de 0,10 € ou 0,15 € par clic.

Il est donc incontestable que la rémunération des sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. pour leur activité de

référencement payant est liée à l'utilisation des mots clés.

Il est également établi (constat dressé le 11 juin 2003 par Maître Jacky KRIEF, huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, en son étude établie à CLICHY (Hauts de Seine), que dans leur formulaire de mise en place d'une annonce en ligne, les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. guident le candidat annonceur dans le choix de ses mots-clés par un outil "Suggestion mots-clés" ainsi rédigé dans la version française :

"vous ne savez pas vraiment sur quels mots-clés faire une offre ? entrez un mot-clé en rapport avec votre site et nous vous montrerons les recherches connexes qui incluent votre mot-clé, combien de fois ce mot clé a été recherché le mois dernier"

Il suffit alors à l'annonceur d'inscrire dans une case un mot en rapport avec son site pour obtenir en quelques secondes une liste de plusieurs dizaines de mots avec l'indication du nombre de requêtes effectuées par les utilisateurs du moteur de recherche sur chacun de ces mots pendant le mois précédent.

Ainsi Maître KRIEF a constaté en juin 2003 qu'à partir du mot-clé hôtel, Overture France donne une liste de termes classés par nombre décroissant de requêtes au cours du mois précédent, comprenant les expressions " hôtel formule 1 " "etap hôtel" "hôtel ibis" "accor hôtel" "hôtel mercure" "hôtel accor" "hôtel f1" etc. Les annonceurs potentiels sont donc incités à choisir des termes qu'on leur présente comme de nature à augmenter la fréquence des visites de leur site, et dans ces termes figurent aussi bien des mots du langage courant que des marques protégées.

La société OVERTURE S.A.R.L. joue donc un rôle actif dans le choix des mots-clés permettant de référencer l'annonce, d'autant plus qu'elle affirme exercer un contrôle de la pertinence des mots-clés en fonction de l'annonce et donc de l'activité de l'annonceur.

Sur les atteintes aux droits de la société ACCOR Les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne contestent pas qu'à l'occasion de recherches, effectuées sur leur site ou sur les sites affiliés (Yahoo, Lycos etc.), portant sur des termes correspondants à des marques déposées de la société ACCOR, se

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

sont affichés des liens promotionnels d'entreprises tierces et même d'entreprises offrant des produits ou services concurrents, comme cela a été constaté à plusieurs reprises par huissier de justice.

Ainsi Maître KRIEF a constaté en juin 2003 que des annonceurs avaient enchéri notamment sur les termes SOFITEL, NOVOTEL, SUITE HOTEL, ETAP HOTEL, FORMULE 1 HOTEL.

Il est donc certain que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ont perçu les rémunérations correspondantes chaque fois que ces mots-clés ont entraîné l'emploi des liens sponsorisés.

A la date des 23 et 24 juin 2004, l'huissier a constaté l'existence d'enchères sur les dénominations IBIS, ETAP HOTEL, HOTEL ETAP, FORMULE 1, THALASSA, sur le site <overture.com>, et sur les dénominations TICKET RESTAURANT, THALASSA, sur le site <overture.fr>.

A quelques exceptions près, les signes revendiqués par la société ACCOR introduisaient des liens sponsorisés au profit d'agences de tourisme ou de voyage ou d'entreprises d'hôtellerie, donc une offre de produits ou services figurant parmi ceux désignés dans le dépôt des marques considérées.

Les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. sont donc à l'origine d'un emploi commercial des marques de la société ACCOR.

1) Sur la contrefaçon

L'article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que "l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés".

Aussi sont interdits sauf autorisation du titulaire :

- aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement"

- aux termes de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : " s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

La société ACCOR bénéficie pour toutes les marques invoquées au soutien de la présente action de la protection accordée par les articles précités. De plus pour celles de ses marques qui sont notoires elle bénéficie des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonçant que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

En premier lieu, et contrairement à ce qu'elles soutiennent, les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne justifient d'aucune autorisation de la part de la société ACCOR.

Les correspondances invoquées par les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L., échangées en 2002 dans la phase de réclamation amiable, ne contiennent aucune autorisation de la société ACCOR de laisser ses marques parmi les mots-clés sur lesquels les annonceurs peuvent enchérir.

En second lieu, les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE SARI. soutiennent que la reprise des marques dans les mots-clés n'est pas illicite parce qu'elles n'autorisent le mot-clé que s'il correspond à l'activité de l'annonceur, par exemple les marques de la société ACCOR s'il s'agit d'une entreprise qui vend des chambres d'hôtels, et elles se prévalent de l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose :

"L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a/..

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur leur origine"

La société ACCOR réplique que nul n'est autorisé à utiliser ses marques de cette façon hormis dans le cadre de contrat de distribution comportant des clauses précises sur ces points.

Il est vrai qu'en application de ce texte, les commerçants qui distribuent des produits de marque ont le droit de reproduire la marque pour présenter le produit à la vente ou pour en faire la publicité, à condition que cela soit fait d'une manière non préjudiciable au titulaire de la marque, et que cela ne constitue pas un usage injustifié de la notoriété de la marque.

Mais cette exception concerne ceux qui font l'offre du produit ou service en question c'est-à-dire en l'espèce les annonceurs qui offrent des chambres d'hôtel de la marque concernée. Ainsi pour les sites tels que <www.orbitz.com> ou <www.hotels.com> qui vendent des chambres dans les hôtels du groupe ACCOR, les marques et logos correspondants sont utilisés pour présenter l'offre.

Or il est prouvé que dans certains cas une recherche sur un signe distinctif de la société ACCOR a déclenché une annonce d'un concurrent pur et simple de ce groupe hôtelier, ainsi pour la marque Thalassa, déclenchant des liens sponsorisés vers des sites pour la promotion d'hôtels centres de thalassothérapie n'appartenant pas au groupe ACCOR (constat du 24 juin 2004).

Mais de plus l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s'il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d'autrui comme référencement, aussi bien dans un annuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque.

Et dans de tels cas de contrefaçon la responsabilité du support ou de la régie publicitaire peut être engagée. L'existence, dans les conditions générales d'utilisation du système "Pay For Performance", de clauses de limitation de responsabilité sur le respect des droits de propriété intellectuelle ne suffit pas pour

exonérer les sociétés OVERTURE de leur responsabilité.

Dans le cas présent, la participation du système Overture à la contrefaçon réside dans l'outil de suggestion des mots-clés qui propose des marques à tout annonceur potentiel. La bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'intervention d'OVERTURE, telle que décrite ci-dessus comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon. En effet les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. présentent leur générateur de mots clés comme une simple source d'informations statistiques à destination des annonceurs, mais il est indéniable que ceux-ci sont incités à choisir les mots proposés qui sont présentés comme en relation avec leur activité et intéressant le public. Ainsi même si l'achat de ces liens publicitaires s'effectue généralement « en ligne » au moyen de procédures largement automatisées, les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne sont pas un simple intermédiaire passif, d'autant plus qu'elles se targuent de vérifier que le référencement est pertinent et correspond à leur "ligne éditoriale" .

D'ailleurs elles peuvent mettre fin à l'usage de certains mots-clé, comme elles l'ont fait pour la marque notoire "ACCOR" et pour d'autres marques de la société ACCOR qui ne génèrent plus de liens sponsorisés.

De tels faits sont donc contraires aux dispositions de l'article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdisent, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Vis-à-vis des marques qui sont de plus notoires, comme ACCOR, NOVOTEL, SOFITEL par exemple, un tel emploi est également répréhensible au regard de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle : en incitant les annonceurs à prendre des marques notoires comme mot-clé, [es sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. accroissent leur profit de régie publicitaire car elles profitent de l'attraction de ces marques qui

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

draine de la clientèle au profit de leurs annonceurs.

Par contre c'est à tort que la société ACCOR considère que constitue une contrefaçon le seul fait pour OVERTURE de proposer à un annonceur potentiel de porter une enchère sur le taux de clic sur telle ou telle de ses marques, tel que cela a été constaté par Maître KRIEF le 23 juin 2004 (pages 3,4,5 du constat documents 4 à 20) : en effet, lorsque l'huissier se plaçant comme un candidat annonceur, interroge le système Overture pour savoir s'il y a des enchères sur un mot clé correspondant à une marque même notoire, le système lui indique qu'aucune enchère n'a été portée et qu'il peut enchérir sur ce terme à partir de tel prix ; il s'agit là d'une information neutre sur l'existence ou non d'enchères antérieures concernant un terme qui a été choisi par le client et cette simple information ne constitue pas un acte de contrefaçon ni de parasitisme ni quoi que ce soit de répréhensible, d'autant plus qu'il est précisé que l'équipe éditoriale contrôlera le choix des mots-clés.

2) Sur l'atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux

Les dénominations sociales sont des signes distinctifs protégés contre l'usurpation par des tiers; mais les faits reprochés aux sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne constituent pas l'usurpation de la dénomination sociale "ACCOR"

De même la société ACCOR ne peut pas reprocher une atteinte à ses noms commerciaux "NOVOTEL" et THALASSA" aux sociétés OVERTURE dont le domaine d'activités n'est pas le sien.

3) Sur le parasitisme commercial

Sous les accusations de parasitisme commercial, la société ACCOR reproche en réalité aux sociétés OVERTURE par leur mécanisme d'enchères sur ses marques de détourner la clientèle de ses chaînes d'hôtel et de lui causer ainsi une importante perte de chiffre d'affaires.

Il ne s'agit pas de faits distincts et cette demande sera donc examinée dans l'appréciation du préjudice découlant de la contrefaçon.

4) Sur la publicité trompeuse

L'article L. 121-1 du Code de la consommation interdit "toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur..."

L'article L. 121-5 précise que l'annonceur est responsable à titre principal et que la complicité est punissable.

A la différence de la contrefaçon qui existe indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi, la publicité trompeuse nécessite l'intention frauduleuse ou à tout le moins que soit caractérisée une faute. A défaut, les faits reprochés aux sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne sont pas constitutifs de publicité trompeuse, d'autant plus que les liens sponsorisés identifient clairement l'annonceur et conduisent à un site web qui se distingue bien du titulaire des marques

Seuls seront donc retenus les faits de contrefaçon ci-dessus caractérisés.

Sur l'imputabilité des faits

Ils sont incontestablement imputables à la société OVERTURE S.A.R.L. qui a proposé en France à des annonceurs dont les sites sont à destination du public français les marques de la société ACCOR comme mot-clé.

Quant à la société OVERTURE SERVICES INC, en faisant valoir que la loi française ne lui est pas applicable, en fait elle dénie que l'on puisse lui imputer une atteinte à des droits protégés en France, à savoir les droits résultant des marques de la société ACCOR enregistrées en France.

Le fait qu'elle ait son siège en Californie et que son site, accessible à l'adresse www.overture.com, soit en anglais ne suffit pas à exclure que puissent lui être imputées des atteintes à des signes distinctifs protégés sur le territoire français. En tout cas l'accessibilité de son site à partir du territoire français est indéniable et a été constatée par huissier de justice. A elle seule elle ne suffirait pas à établir une telle atteinte, mais la participation de la société OVERTURE SERVICES INC à la commission en France de la contrefaçon est

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

établie puisque c'est elle qui fournit à la société OVERTURE SARL tous les outils techniques du service des liens sponsorisés, comme le prouvent les références et l'adresse des pages Internet dédiées à ce service (notamment voir la pièce 129 'constat d'huissier du 24 juin 2004 pages 2 et 3 et document 2). Ainsi quand le candidat annonceur se connecte à l'adresse <www.overture.fr>, il est redirigé automatiquement sur les pages du site <www.overture.com> réalisé par la société OVERTURE INC, laquelle intervient donc exclusivement dans la procédure de création des liens sponsorisés et notamment dans la proposition des mots-clés.

En conséquence, la société OVERTURE SERVICES INC qui a concouru à la réalisation de l'entier préjudice résultant de la contrefaçon commise par la société OVERTURE SARL doit contribuer in solidum à sa réparation.

Sur les mesures réparatrices

L'échange des correspondances entre les parties avant l'assignation, puis l'évolution de la situation telle qu'elle ressort des différents constats d'huissier montre que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ont fait des efforts pour mettre fin à l'usage illicite des marques de la société ACCOR à travers leur système « Pay For Performance », mais que la situation n'est pas stable, et que dans la mesure où les marques invoquées par la société ACCOR ne sont pas définitivement exclues de l'outil de suggestion de mots clés du site <overture.fr>, les sociétés OVERTURE sont susceptibles de commettre encore des actes de contrefaçon. Pour y mettre fin il faut donc prononcer des interdictions dans les termes du dispositif ci-après.

Les faits relevés par la société ACCOR depuis la fin de l'année 2001 et caractérisés ci-dessus, ont incontestablement causé à celle-ci un préjudice en termes d'affaiblissement de ses marques, de déperdition de ses investissements publicitaires, de détournement de clientèle, incitée à contracter avec des concurrents, et donc de perte de chiffre d'affaires.

Il est indéniable qu'une grande part du volume d'affaires dans les domaines du tourisme et du voyage se réalise sur le réseau Internet, et que de plus le moteur de recherches des sociétés

OVERTURE connaît une très forte consultation en France grâce à ses nombreux partenaires.

Mais l'évaluation par la société ACCOR de son préjudice est très nettement exagérée. Notamment ce préjudice ne saurait se confondre avec les gains que les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. sont susceptibles d'avoir réalisés en offrant leur service de référencement payant.

De plus pour la plupart des marques invoquées, l'usage a été peu intensif. Le constat du 24 juin 2004 montre qu'aucune enchère, aucun lien sponsorisé ne subsistait pour les marques ACCOR SOFITEL MERCURE IBIS ETAP NOVOTEL CORALIA SUITEHOTEL sur le site <overture.fr>.

En conséquence le préjudice causé par la contrefaçon sera réparé par une somme de 200 000 euros de dommages et intérêts et la publication du jugement dans les termes fixés au dispositif ci-après.

Les demandes reconventionnelles

Même si les demandes ne sont que partiellement accueillies, aucun abus de procédure ne se trouve caractérisé à rencontre de la société ACCOR qui est bien victime d'atteintes aux droits attachés à ses marques.

Les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés OVERTURE SERVICES INC et OVERTURE S.A.R.L. ne sont donc pas justifiées.

Les demandes accessoires

La partie perdante doit supporter les dépens par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l'instance (dont les constats qui ne sont pas compris dans les dépens énumérés par l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile) intégralement à la charge de la demanderesse et à ce titre les sociétés OVERTURE lui paieront une somme de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

www.actoba.com

Satuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que notamment à travers l'outil de suggestion de mots-clés de leur système de référencement payant dit « Pay For Performance », la société OVERTURE S.A.R.L. et la société OVERTURE SERVICES INC ont commis des actes de contrefaçon des marques ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITEHOTEL, TICKET RESTAURANT dont la société ACCOR est propriétaire ;

Rejette les demandes formées sur une atteinte à la dénomination sociale ACCOR et aux noms commerciaux NOVOTEL et THALASSA, et sur les allégations de parasitisme commercial et de publicité trompeuse ;

Condamne in solidum la société OVERTURE S.A.R.L. et la société OVERTURE SERVICES INC à payer à la société ACCOR la somme de deux cent mille euros (200 000 €) en réparation du préjudice causé par l'usage illicite de ses marques ;

Interdit à la société OVERTURE S.A.R.L. et à la société OVERTURE SERVICES INC d'afficher sur leurs sites en français les annonces publicitaires appelées liens sponsorisés ou liens promotionnels, au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques de la société ACCOR, lors de la saisie sur le moteur de recherches d'une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous peine d'astreinte de mille cinq cent euros (1 500 €) par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne à la société OVERTURE S.A.R.L. et à la société OVERTURE SERVICES INC d'afficher pendant trois mois et à leurs frais sur les pages en français du réseau Internet accessibles par les adresses www.overture.fr et www.overture.com , en page d'accueil du moteur de recherche et en page de présentation du service des liens sponsorisés, des extraits du présent jugement comprenant au moins le dispositif du jugement, et ce dans la quinzaine du jour où le jugement sera définitif, sous peine d'astreinte de mille euros (1000 €) par jour de retard ;

Se réserve le pouvoir de liquider les astreintes si nécessaire ; Rejette le surplus des demandes de la société ACCOR ; Rejette les demandes reconventionnelles ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux interdictions et condamnation à paiement ;

Condamne in solidum la société OVERTURE S.A.R.L. et la société OVERTURE SERVICES INC à payer à la société ACCOR la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société OVERTURE S.A.R.L. et la société OVERTURE SERVICES INC aux dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Maître Olivier ITEANU.

Ainsi jugé et prononcé à NANTERRE le 17 janvier 2005 ET ONT SIGNÉ :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT