

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section
N°RG: 08/08269

Assignation du 24 Mai 2007
JUGEMENT rendu le 11 Mai 2012

DEMANDEURS

Monsieur Jean M.

xxx

59200 TOURCOING

Représenté par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481 et Me Gilles MATTON, avocat au Barreau de LILLE

Société KALI COMMUNICATION

21 rue de Dunkerque

59200 TOURCOING

Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481 et Me Gilles MATTON, avocat au Barreau de LILLE

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE FRANCE

38 avenue de l'Opéra

75002 PARIS

Représentée par Me Alexandra NERI, du Cabinet HERBERT SMITH avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

Société PRINT24 exerçant sous l'enseigne SARL FLYER24

12/14 Rond Point des Champs Elysées

75008 PARIS 08

Représentée par Me Christophe CIIAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188

Société RECTO ET VERSO exerçant sous l'enseigne SARL CASH IMPRIM

156 Chaussée Pierre Curie

59200 TOURCOING

Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1562 ET Me Laurent HIETTER de la SCP AUXIS avocat au Barreau de LILLE

Société PRINT CARRIER FRANCE

18 rue du Moulin

02240 SERY LES MEZIERES

Défaillant

Société IMPACTCOM.

39 boulevard Henri Sellier

92150 SURESNES

Représentée par Me Fabrice NICGLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 1991

Société ID (IMPRESSIONS DESIGNE) exerçant sous l'enseigne

ALLO PRINT.

17 rue de la Ferme

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Frédéric DELMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0718

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Eric HALPHEN, Vice-Président

Valérie DISTINGUIN. Juge, assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 09 Mars 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société KALI COMMUNICATION a pour activité l'offre de services d'impression sur internet qu'elle exploite sous les marques "PROMO-FLYER" et "RAPID-FLYER" dont elle prétend détenir les droits en vertu d'un contrat de licence concédée par Monsieur M., titulaire initial des marques et aux droits duquel est venue la société KALI TOOL, à la suite d'une cession des marques du 8 juillet 2008. Les marques dont s'agit sont les suivantes :

- la marque française "RAPID-FLYER" déposée en couleur le 22 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 314 075,
- la marque communautaire "RAPID-FLYER", enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n° 004746319,
- la marque française "PROMO-FLYER" déposée en couleur le 22 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 314 070,
- la marque communautaire "PROMO-FLYER", enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 004851581, désignant en classes 16,35 et 41 les "produits de l'imprimerie, carton, affiches, prospectus tracts, brochures, calendriers, flyers, dépliants. Publicité. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. "

La société KALI COMMUNICATION indique en outre utiliser le signe RAPIDFLYER comme nom commercial, celui de PROMOFLYER à titre d'enseigne et exploiter les noms de domaine suivants : rapidflyer. com, rapid-flyers.com, rapidflyer.com, rapidflyers.com, rapidflyer. fr, rapidflyer.fr, promo-flyer.com et promos-flyer.com.

La société KALI COMMUNICATION et Monsieur Jean M. ont constaté courant 2006 qu'en saisissant dans le moteur de recherche GOOGLE les signes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER, des annonces commerciales menant vers des sites concurrents d'imprimeurs en ligne s'affichaient dans la partie droite de l'écran, en marge des résultats dits "naturels", établissant selon eux, que les marques RAPIDFLYER et PROMO-FLYER seraient utilisées à titre de mots clés dans le cadre du service de référencement "Adwords" de la société GOOGLE.

Après avoir fait établir un procès verbal de constat par huissier de justice en date du 6 mars 2007, ils ont, par actes d'huissier du 24 mai 2007, fait assigner devant le tribunal de grande instance de LILLE la société GOOGLE FRANCE SARL, la société PRINT24, la société RECTO VERSO exerçant sous l'enseigne CASH IMPRIM, la société PRINT CARRIER FRANCE, la société IMPACT COM et la société ID IMPRESSIONS DESIGNE exerçant sous l'enseigne ALLO PRINT en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, atteintes à la dénomination sociale, à l'enseigne et aux noms de domaines, aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de leurs préjudices et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 4 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompetent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 24 juin 2010, la société KALI TOOL, venant aux droits de Monsieur Jean M. et la société KALI COMMUNICATION demandent au tribunal, au visa des articles L.713-3 b) et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 9.1 du règlement communautaire n°40/94, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de :

Avant dire droit,

Condamner la société GOOGLE à communiquer, sous astreinte de 1500 € par jour à compter du jugement, les pièces suivantes :

- la liste des clients utilisant les marques RAPID-FLYER et PROMO-FLYER pour l'affichage de liens commerciaux dans le cadre du système "AdWords" et le lien commercial correspondant à chacun d'entre eux,
- le nombre de pages visualisées par les internautes pour l'utilisation des mots-clés RAPID-FLYER et PROMO-FLYER,
- le système de rémunération de la société GOOGLE et le chiffre d'affaires perçu par elle pour chaque lien et ce depuis le 24 novembre 2004,

Au fond,

- dire et juger que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID ont commis des actes de contrefaçon des marques RAPID-FLYER et PROMO-FLYER,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID ont commis des fautes de nature délictuelle en n'inscrivant pas, à titre de mots clés négatifs, les termes RAPID FLYER et PROMO-FLYER,

- dire et juger que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société KALI COMMUNICATION,

- dire et juger que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID se sont rendues coupables d'usurpation de l'enseigne, du nom commercial et des noms de domaines utilisés par la société KALI COMMUNICATION,

- dire et juger qu'en favorisant les actes illicites commis par les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID, la société GOOGLE FRANCE a commis des fautes de nature délictuelle,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID ont commis des fautes de nature délictuelle en s'abstenant de bloquer la fonction de " requête large" lors de la saisie des termes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER,

- faire interdiction aux sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM, ID et GOOGLE FRANCE d'utiliser les termes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER, seuls ou en association avec un autre signe, pour activer des liens commerciaux et publicitaires afin de promouvoir des activités et services identiques à ceux protégés par les marques de la société KALI COMMUNICATION,

- dire que cette mesure d'interdiction sera assortie d'une astreinte de 2 500 € par infraction constatée, laquelle commencera à courir dès la signification de la décision à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID à payer à la société KALI COMMUNICATION et à la société KALI TOOL la somme de 200.000 €, sauf à parfaire (sic), en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon,

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID à payer à la société KALI COMMUNICATION 200.000 € de dommages et intérêts sauf à parfaire (sic), pour n'avoir pas inscrit, à titre de mots clés négatifs, les termes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER,

- condamner in solidum les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID à payer à la société KALI COMMUNICATION la somme de 50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale,

- condamner in solidum les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID à payer à la société KALI COMMUNICATION la somme de 50 000 € sauf à parfaire

(sic), en réparation du préjudice subi au titre des actes d'usurpation de son nom commercial, de son enseigne et de ses noms de domaine,

- condamner la société GOOGLE FRANCE à payer à la société KALI COMMUNICATION la somme de 100 000 € sauf à parfaire (sic) en réparation du préjudice subi au titre de la faute délictuelle commise à l'encontre de la société KALI COMMUNICATION, en permettant la sélection des marques RAPID-FLYER et PROMO-FLYER à titre de mots clés, et en favorisant des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés KALI COMMUNICATION et KALI TOOL,

A titre subsidiaire,

- condamner la société GOOGLE FRANCE à payer à la société KALI COMMUNICATION la somme de 100 000 € sauf à parfaire (sic) en réparation du préjudice subi au titre de la faute délictuelle commise à rencontre de la société KALI COMMUNICATION en s'abstenant de bloquer la fonction de "requête large" lors de la saisie des termes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER,

- ordonner à la société GOOGLE FRANCE de publier le dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de leur site google.com et google.fr,

- dire et juger que ces mesures de publication sur les sites devront être effectuées dans la quinzaine de la signification du jugement pendant une durée de 3 mois et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,

- dire et juger que ces mesures devront être effectuées sous le titre "publication judiciaire", en caractères majuscules, et que le corps du texte de la publication ne saurait être inférieur à la taille des caractères utilisés sur le site lui-même et dire que l'intégralité de la publication devra apparaître en première page du site et situé en haut de celle-ci,

- autoriser la société KALI COMMUNICATION à faire publier, à titre de complément de dommages et intérêts, le jugement à intervenir in extenso ou par extrait dans trois journaux ou périodiques, de son choix et aux frais des sociétés défenderesses tenues in solidum sans que ces frais n'excèdent 5.000 € HT par insertion,

- dire et juger que le Tribunal se réservera l'éventuelle liquidation des astreintes,

- condamner les sociétés défenderesses à payer chacune la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens de la présente procédure,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 5 janvier 2012, la société GOOGLE FRANCE demande au tribunal de :

A titre principal,

- constater qu'elle est étrangère aux faits qui sont à l'origine du présent litige et qu'en tout état de cause, sa participation active aux agissements prétendument fautifs qui lui sont reprochés par les sociétés KALI n'est pas rapportée,

- débouter en conséquence les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

A titre subsidiaire,

- dire et Juger qu'elle ne saurait avoir commis aucune faute au sens du droit commun de la responsabilité civile dans le cadre de l'exploitation de son service AdWords,

A titre très subsidiaire,

- débouter les demanderesse de leurs demandes de communication de données relatives au service AdWords,

- débouter les demanderesse de leurs demandes d'interdiction, d'indemnisation et de publication,

- les condamner à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2011, la société PRINT 24 demande au tribunal de :

- constater, dire et juger que les marques françaises n° 3 214 070, n° 3 314 075 et les marques communautaires n° 004 746 319 et N° 004 851 581 appartenant à la société KALI TOOL et données en licence à la société KALI COMMUNICATION sont dépourvues de distinctivité pour les produits et services qu'elles désignent en classes 16,35 et 41,

En conséquence,

- prononcer la nullité des marques françaises N° 3 314 070, N° 3 314 075 et des marques communautaires n° 004 746 319 et n° 004 851 581 appartenant à la société KALI TOOL et données en licence à la société KALI COMMUNICATION,

Subsidiairement,

- constater, dire et juger que les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION n'exploitent pas sérieusement leurs marques françaises N° 3 314 070, N° 3 314 075 , que les marques françaises N° 3 314 070, N° 3 314 075 et les marques communautaires N° 004 746 319 et N° 004 851 581 sont devenues la désignation usuelle pour des produits de l'imprimerie.
En conséquence,

- prononcer la déchéance des droits de la société KALI TOOL pour défaut d'usage pour l'ensemble des produits et services désignés par ses marques françaises N° 3 314 070, N° 3 314 075 avec effet au 25 février 2010 et dégénérescence pour les produits de l'imprimerie

désignés par ses marques françaises N° 3 314 070, N° 3 314 075 et ses marques communautaires N° 004 746 319 et N° 004 851 581 avec effet au 1^{er} janvier 2006,

En conséquence,

- dire que la décision définitive à intervenir sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition de l'Institut National de la Propriété Industrielle et au Bulletin des Marques communautaires sur réquisition de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur,

- autoriser la société PRINT24 à signifier le jugement à intervenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle et à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur à toutes fins, En toutes hypothèses,

- déclarer les sociétés KALI COMMUNICATION et KALI TOOL irrecevables à agir en contrefaçon de leurs droits de marques,

- constater qu'elle n'a pas sélectionné les termes RAPID-FLYER et PROMO-FLYER dans le cadre du service Adwords de Google et n'a donc pas fait un usage des marques N° 3 214 070, N° 3 314 075, N° 004 746 319 et N° 004 851 581 enregistrées par KALI TOOL et données en licence à KALI COMMUNICATION dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services identiques aux leurs,

En conséquence,

- déclarer qu'à défaut d'usage par elle des marques précitées, les faits de contrefaçon ne sont pas caractérisés,

- débouter les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la réparation du préjudice subi au titre des faits de contrefaçon,

- constater, dire et juger qu'à défaut d'utilisation de la fonctionnalité « requête large », il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait inscrire les signes PROMOFLYER et RAPID-FLYER sur la liste de mots clés négatifs afin de les exclure des termes saisis,

En conséquence,

- déclarer que la société Print24 n'a commis aucune faute personnelle entraînant sa responsabilité délictuelle,

- débouter les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de fautes délictuelles,

- constater, dire et juger que la société KALI COMMUNICATION ne démontre pas qu'elle aurait commis des actes de concurrence déloyale et des actes d'usurpation de l'enseigne, du nom commercial et des noms de domaine appartenant à la société KALI COMMUNICATION,

En conséquence,

- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de la société KALI COMMUNICATION sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- débouter la société KALI COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et d'usurpation.

- débouter les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société KALI TOOL et la société KALI COMMUNICATION à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la société KALI TOOL et la société KALI COMMUNICATION à au paiement de tous les dépens, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de son conseil.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 21 septembre 2011, la société IMPACTCOM demande au tribunal de juger les demandes des sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION irrecevables et mal fondées, de les rejeter et de les condamner à titre reconventionnel à lui payer Ici somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 13 janvier 2009, la société ID IMPRESSION DESIGN sollicite sa mise hors de cause, la condamnation de Monsieur M. et de la société KALI COMMUNICATION à M payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens de l'instance dont distraction au profit de son conseil.

Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et de l'action engagée à l'égard de la société RECTO VERSO suite au désistement de la société KALI COMMUNICATION et de la société KALI TOOL venue aux droits de Monsieur Jean M. La société PRINT CARRIER régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon de marque :

* Sur la recevabilité des demandes de la société KALI TOOL

Aux termes de l'article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. En outre, le règlement CE n°40/94 prévoit en son article 17 :
1. « la marque communautaire peut indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
(...) 6. tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire. »

La société KALI TOOL qui se prévaut d'une cession de marques à son profit intervenue selon contrat du 18 juillet 2008 et prétend venir aux droits de Monsieur Jean M., oppose les marques suivantes :

- la marque française "RAPID FLYER" déposée en couleur le 22 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 314 075,
- la marque communautaire "RAPID-FLYER", enregistrée le 24 octobre 2006 sous le n° 004746319,
- la marque française "PROMO-FLYER" déposée en couleur le 22 septembre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 314 070,
- la marque communautaire "RAPID-FLYER", enregistrée le 19 janvier 2007 sous le n° 004851581.

Au vu des certificats d'enregistrement versés aux débats, le titulaire des quatre marques est Monsieur Jean M. Force est de constater que la société KALI TOOL qui produit un contrat de cession en date du 18 juillet 2008 au terme duquel elle devient cessionnaire des quatre marques susvisées, ne justifie pas de l'inscription de la mutation des marques françaises "RAPID-FLYER" n° 04 3 314 075 et "PROMO-FLYER" n° 04 3 314 070 sur le registre National des marques, pas plus que sur le registre communautaires des marques de l'OHMI s'agissant des marques communautaires "RAPIDFLYER" n° 004746319 et "PROMO-FLYER" n° 004851581. Le contrat de cession non inscrit étant inopposable aux tiers, la société KALI TOOL qui ne peut donc s'en prévaloir, ne justifie pas de la titularité des droits revendiqués sur les marques françaises et communautaires "RAPID-FLYER" "PROMO-FLYER". Elle est par conséquent irrecevable en agir en contrefaçon.

* Sur la recevabilité des demandes de la société KALI COMMUNICATION:

La société KALI COMMUNICATION revendique des droits sur les marques françaises et communautaires "RAPID-FLYER" "PROMO FLYER" en vertu d'un contrat de licence exclusive que lui a consentie Monsieur M. Cependant, pour être opposable aux tiers, la licence doit être publiée. A défaut, le licencié est irrecevable à agir en contrefaçon.

En l'espèce, le contrat de licence exclusive versé aux débats (pièce 21), non daté mais avec une prise d'effet au 17 novembre 2005, qui ne vise en outre que les deux marques communautaires, faisant référence dans son préambule à un contrat de licence sur les marques

françaises en date du 28 février 2006, non communiqué, ne fait l'objet d'aucune publication au registre des marques communautaires. Il s'ensuit que la société KALI COMMUNICATION est irrecevable à agir en contrefaçon.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société PRINT 24 forme une demande reconventionnelle en nullité des marques françaises "RAPID-FLYER" n° 04 3 314 075 et "PROMO-FLYER" n° 04 3 314 070 et des marques communautaires "RAPID-FLYER" n° 004746319 et "PROMO-FLYER" n° 004851581 pour défaut de distinctivité et subsidiairement, sollicite la déchéance de ces marques pour défaut d'exploitation et dégénérescence.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 70 du Code de Procédure Civile que la demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défense et s'inscrit dans le périmètre des droits de la marque que le demandeur principal oppose à la partie défenderesse.

Elle doit être déclarée irrecevable à demander la nullité ou la déchéance des droits sur les marques françaises et communautaires "RAPIDFL YER" et "PROMO-FLYER" , ces demandes ne pouvant être valablement formées dès lors que les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION ne peuvent opposer aucun droit sur les marques comme il vient d'être dit plus avant.

Les demandes reconventionnelles en nullité et déchéance des marques seront rejetées.

Sur les autres demandes formées au titre de la concurrence déloyale :

La société KALI COMMUNICATION dont il n'est nullement contesté qu'elle exploite les marques "RAPID-FLYER" et "PROMO-FLYER" est recevable à agir au titre de la concurrence déloyale. Elle fait grief aux sociétés défenderesses d'avoir sélectionné les signes "RAPID-FLYER" et "PROMO-FL YER" à titre de mots clés dans le service de référencement Internet "Adwords" proposé par GOOGLE dans le but de détourner la clientèle et profiter ainsi de la réputation attachées aux marques au prix d'une politique commerciale exigeante et d'investissements importants.

Elle ajoute que quand bien même l'apparition des annonces des concurrents ne serait pas déclenchée par la sélection des signes "RAPIDFLYER" et "PROMO-FLYER" mais par le seul système de recherche en "requête large", cette circonstance ne suffirait pas à écarter la responsabilité fautive des défenderesses dès lors qu'il leur appartenait dans ce cas d'inscrire ces signes sur la liste de mots clés négatifs. Elle en conclut qu'en s'abstenant de procéder à une telle démarche en dépit de ses mises en demeure, elles ont commis une faute de nature délictuelle. Au soutien de son argumentation, la société KALI COMMUNICATION verse aux débats le procès verbal de constat de Maître DHONTE, huissier de justice, en date du 6 mars 2007 requis à la demande de Monsieur M. en vue de faire constater que des sites concurrents apparaissent lors de la saisie des mots clés RAPID FLYER et PROMO FLYER.

Il ressort effectivement des constatations de l'huissier que la saisie dans le moteur de recherche GOOGLE des signes "RAPID-FLYER", "RAPIDFLYER", "RAPID FLYER", "PROMO-FLYER", "PROMO FLYER", "PROMOFLYER" entraîne l'affichage d'une série d'annonces commerciales de sociétés concurrentes de la société KALI COMMUNICATION.

Cependant, outre le fait que l'huissier se borne à relever l'apparition d'annonces de sociétés concurrentes sans en nommer aucune, l'identification des sociétés défenderesses apparaissant sous un nom de domaine et non sous leur nom commercial n'étant pas aisée, il ne saurait être déduit de ces constatations que les sociétés PRINT24, PRINT CARRIER FRANCE, IMPACTCOM et ID IMPRESSIONS DESIGNE ont nécessairement préalablement sélectionné à titre de mots clés les termes RAPID FLYER et PROMO FLYER.

En outre, il n'est pas établi que la recherche à laquelle s'est livré l'huissier a porté sur une combinaison des mots RAPID FLYER ou PROMO FLYER ; elle a pu s'effectuer sur chacun des termes de la requête et notamment sur le seul terme descriptif "FLYER".

Sur ce point, la société GOOGLE confirme aux termes d'un e-mail en date du 2 octobre 2006 adressé au conseil de Monsieur M. et de la société KALI COMMUNICATION que les annonces litigieuses sont déclenchées par l'usage du terme "FLYER" dans le champ de la requête. Par ailleurs, à aucun moment la société KALI COMMUNICATION n'établit que les sociétés défenderesses auraient fait nécessairement usage de la fonction "requête large" afin d'accroître la diffusion de leurs annonces de telle sorte qu'il ne peut donc leur être fait grief de ne pas avoir fait inscrire les termes RAPID FLYER ou PROMO FLYER sur la liste des mots clés négatifs afin de les exclure de la saisie.

Par conséquent, la société KALI COMMUNICATION qui ne rapporte pas la preuve du choix par les sociétés défenderesses des signes RAPID FLYER ou PROMO FLYER à titre de mots clés dans le système de référencement Adwords de GOOGLE pas plus que l'option "requête large", ne caractérise pas la prétendue faute de nature délictuelle commise par ces sociétés.

La société KALI COMMUNICATION leur reproche également l'usurpation de son nom commercial "RAPIDFLYER", de son enseigne "PROMOFLYER et des noms de domaine "rapid-flyer.com", "rapidflyers.com", "rapidflyer.com", "rapidflyers.com", "rapid-flyer.fr", "rapidflyer.fr", "promo-flyer.com" et "promos-flyer.com", utilisés à titre de mots clés dans le système de référencement Adwords, reprenant la même argumentation que précédemment.

Mais comme il vient d'être dit, il n'est pas démontré que les sociétés défenderesses aient sélectionné les signes "RAPIDFLYER" et "PROMOFLYER" à titre de mots clés, pas plus d'ailleurs que le terme "FLYER". Elle sera déboutée des demandes formées à ce titre.

Sur les demandes dirigées contre la société GOOGLE :

La société KALI COMMUNICATION reproche à la société GOOGLE de s'être abstenue de tout contrôle préalable des mots clés réservés par les sociétés défenderesses, d'avoir proposé elle-même dans le cadre de son outil de suggestion de mots clés l'utilisation des signes "RAPIDFLYER" et "PROMOFLYER". Cependant, dès lors qu'il a été dit plus haut que les sociétés défenderesses n'ont porté aucune atteinte à des droits privatifs en utilisant le service adwords de GOOGLE et que la preuve d'un usage à titre de mots clés des signes "RAPIDFLYER" et "PROMOFLYER n'a pas été rapportée, il ne saurait être reproché à la société GOOGLE d'avoir favorisé des actes de concurrence déloyale. La société KALI COMMUNICATION sera déboutée des demandes à ce titre.

Sur la demande de communication de pièces, d'interdiction et d'indemnisation :

L'action en contrefaçon ayant été jugée irrecevable et aucune faute n'ayant été retenue à l'égard des sociétés défenderesses, les demandes de communication de pièces, d'interdiction et d'indemnisation, sont devenues sans objet.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La société ID IMPRESSION DESIGNE relevant que l'acte introductif d'instance ne caractérise aucune faute personnelle susceptible de lui être imputée, estime que l'action engagée à son encontre est injustifiée. La société IMPACTCOM soutient pareillement qu'aucune faute personnelle n'étant caractérisée à son encontre, la procédure serait abusive. Cependant, l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les sociétés ID IMPRESSION DESIGNE et IMPACTCOM seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.

Sur les autres demandes :

Les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.

Il y a lieu de condamner la société KALI COMMUNICATION et la société KALI TOOL, parties perdantes, aux dépens. Les sociétés KALI COMMUNICATION et KALI TOOL qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Elles doivent être condamnées à verser aux sociétés GOOGLE FRANCE, PRINT24, IMPACTCOM et ID IMPRESSION DESIGNE qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

- DECLARE les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION irrecevables à agir en contrefaçon des marques françaises "RAPIDFLYER" n° 04 3 314 075, "PROMO-FLYER" n° 04 3 314 070 et des marques communautaires "RAPID-FLYER" n° 004746319 et "PROMO-FLYER" n° 004851581,

- DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la société PRINT 24 en nullité et en déchéance des marques "RAPIDFLYER" et "PROMO-FLYER",

- DÉCLARE la société KALI COMMUNICATION recevable à agir en concurrence déloyale,

- DÉBOUTE la société KALI COMMUNICATION de toutes ses demandes,
- DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNE in solidum les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION à payer à chacune des sociétés GOOGLE FRANCE, PRINT24, IMPACTCOM et ID IMPRESSION DESIGNE la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE les sociétés KALI TOOL et KALI COMMUNICATION aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS, le 11 mai 2012

LE GREFFIER
LE PRESIDENT