

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 10/16098

Assignation du 08 Novembre 2010

Jugement du 26 janvier 2012

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2012

DEMANDEURS

Société GROUPE ZENITH
455 Promenade des Anglais
06200 NICE

Monsieur Christophe C.
8 Boulevard xxx
06000 NICE

Représenté par Me Eric CAPRIOLI de la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #K0094

DÉFENDERESSE

Société KOVITZ INTERACTIVE
40 rue Madeleine Michelis
92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0043

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Novembre 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Groupe Zénith a pour activité les opérations de courtage d'assurance et de conseil en gestion de patrimoine. Son gérant, Christophe C., a déposé en son nom personnel auprès de l'INPI, le 23 février 2007, la marque semi-figurative "santiane" qui a été enregistrée sous le n° 3 483 735 pour des services des classes 35, 36 et 38. Le site internet www.santiane.fr exploité par la société Groupe Zenith, a pour objet notamment de proposer les tarifs de très nombreuses compagnies d'assurances.

La Société Kovitz interactive qui exerce son activité sous l'enseigne Club-Assureur, propose sur son site internet club-assureur.com, des devis d'assurance aux particuliers et aux professionnels; à ce titre, elle collabore avec les assureurs dans le domaine de l'assurance auto, l'assurance vie, la Mutuelle Santé, l'assurance moto, l'assurance voyage et la défiscalisation.

La société Groupe Zenith a découvert que la SARL Kovitz interactive à qui appartient le site www.mutuelle-sante.club-assureur.com avait réservé auprès du moteur de recherche Google la marque "Santiane" comme mot clé, ce site apparaissant en premier dans les résultats commerciaux lorsque la marque "Santiane" était saisie. Le 27 septembre 2010, la société Groupe Zénith a mis en demeure la SARL Kovitz interactive de cesser ces agissements, et elle a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 15 octobre 2010.

La société Kovitz interactive a fait procéder au retrait du mot clé, qui était effectif à compter du 29 octobre 2010. C'est dans ces conditions que la société Groupe Zenith et Christophe C. ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la SARL Kovitz interactive, le 08 novembre 2010, sur le fondement de la contrefaçon de la marque Santiane et sur celui de la concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Groupe Zenith et Christophe C. ont conclu au rejet des demandes de la SARL Kovitz interactive et ont sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* la condamnation de la SARL Kovitz interactive à leur verser les sommes de :

- 50.000 Euros, en réparation du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de sa marque,
- 50.000 Euros, en réparation du préjudice patrimonial résultant de la concurrence déloyale, ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice,
- 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles,

* le retrait sous astreinte, du mot "santiane" comme mot clé référencé auprès du service Google adwords,

* la publication du jugement, dans 5 revues ainsi que sur la page d'accueil du site www.mutuelle-sante.club-assureur.com. La société Groupe Zénith soutient qu'elle a qualité à agir, notamment sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme car elle exploite la marque "santiane".

Les demandeurs déclarent ensuite que l'assignation en justice respectent les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

Sur le fond, ils expliquent qu'en utilisant la marque "santiane" comme mot clé sur le moteur de recherche Google pour faire apparaître un lien commercial au profit du site www.mutuelle-sante.club-assureur.com, la défenderesse a commis des actes de contrefaçon en utilisant leur marque sans leur autorisation et dans des conditions telles que l'internaute ne peut savoir si les services proposés par Club assureur proviennent du site santiane.fr ou d'une entreprise économiquement lié ou encore d'un concurrent. Ils font valoir qu'il importe peu que la marque n'apparaisse ni dans ce lien commercial ni sur le site. Ils ajoutent que les deux sociétés avaient chacune pour objet de comparer les prix des différentes mutuelles.

S'agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société Groupe Zenith invoque l'atteinte portée à son nom commercial et à la partie distinctive de son nom de domaine, qui constitue des faits distincts de la contrefaçon. Elle fait valoir que la société Kovitz interactive a sélectionné à titre de mot clé ses signes distinctifs afin de créer un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute. Elle ajoute qu'en indiquant dans le lien commercial "comparaison rapide et gratuite des principales mutuelles santé", la société Kovitz interactive a voulu se placer dans son sillage en tirant bénéfice de sa renommée. Elle déclare qu'elle a dû supporter des frais de communication supplémentaire afin de récupérer la clientèle qui avait été détournée. Elle invoque ainsi une atteinte à sa stratégie de communication et le trouble commercial qu'elle provoque. Elle allègue également un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Kovitz interactive conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la Société Groupe Zenith pour défaut de qualité à agir et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Reconventionnellement, elle demande la condamnation in solidum de la société Groupe Zenith et de Christophe C. à lui payer les sommes de :

- 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Kovitz interactive explique que la Société Groupe Zenith, n'étant pas la propriétaire de la marque "santiane" et n'étant bénéficiaire d'aucun contrat de licence exclusive, n'a pas qualité à agir. Elle soutient en outre que l'assignation était dépourvue d'objet, alors qu'elle avait avisé la demanderesse le 2 novembre 2010 qu'elle s'était conformée en tous points à la mise en demeure du 27 septembre 2010. Elle soutient que l'internaute moyen ne pouvait pas se tromper sur l'origine des services alors que le lien commercial vers le site "club-Assureur" litigieux ne mentionnait pas la marque "santiane" et que celle-ci ne figurait pas non plus sur son site, lequel propose des produits différents de ceux de la société Groupe Zenith et indique clairement qu'il est exploité par la société Kovitz interactive. Elle ajoute que Christophe C. qui ne justifie pas exploiter la marque dont il est le titulaire, ne démontre aucun préjudice.

S'agissant de la concurrence déloyale, la défenderesse relève que les faits reprochés à ce titre sont identiques et que faire droit à cette demande aboutirait à indemniser deux fois le même préjudice.

Subsidiairement, elle déclare que la demanderesse n'établit pas la réalité d'un préjudice alors que l'usage du mot clé a cessé dès le 29 octobre 2010 et que le nombre de clics enregistrés s'est élevé à 36.

Elle estime que la procédure engagée à son encontre est abusive et elle réclame le paiement de dommages intérêts.

La clôture de l'instruction de l'affaire était ordonnée le 27 octobre 2011. L'affaire était plaidée le 25 novembre 2011 et mise en délibéré au 26 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION ;

1/ Sur la contrefaçon de la marque Santiane :

Sur la qualité à agir en contrefaçon de la société Kovitz interactive:

La marque Santiane appartient à Christophe C. et la société Groupe Zenith ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir qu'elle est titulaire d'une licence exclusive. Aussi en application de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, la société Groupe Zenith n'a pas qualité pour agir en contrefaçon. Ses demandes formées à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

En revanche, malgré le retrait du mot-clé litigieux, Christophe C. peut solliciter la réparation du préjudice causé par son exploitation passée et le rejet éventuel de ses prétentions ne peut résulter que d'un examen de leur bien-fondé.

Sur le bien-fondé de la demande de Christophe C. :

Le 15 octobre 2010, le demandeur a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice qui révèle que la requête "santiane" effectuée sur le moteur de recherche Google fait apparaître sur la partie droite de la page de résultat sous la mention "liens commerciaux" l'annonce suivante : "Comparaison mutuelle comparaison rapide et gratuite des principales mutuelles santé! Mutuelle-santé.club assureur".

La sélection du mot identique à la partie verbale de la marque a pour objet et pour effet l'affichage d'un lien promotionnel vers le site sur lequel l'annonceur offre ses produits à la vente. Le signe sélectionné en tant que mot-clé étant le moyen utilisé pour déclencher l'affichage publicitaire, il ne peut être contesté que l'annonceur fait un usage dans le contexte de ses activités commerciales c'est à dire dans la vie des affaires, même si la marque utilisée à titre de mot-clé n'apparaît pas dans le lien commercial s'affichant sur la page de résultat du moteur de recherche.

Cependant cette circonstance peut avoir une incidence sur l'existence ou non d'une atteinte à la fonction d'identification de la marque. En effet, lorsque l'usage par un tiers d'un signe semblable à la marque est fait pour des produits identiques ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l'usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque et notamment sa fonction d'identification.

Or, la question de savoir s'il y a une atteinte à la fonction d'identification de la marque dépend de la façon dont est présentée l'annonce suscitée par le mot-clé identique à cette marque. Ainsi, il y a atteinte à la fonction d'identification de la marque lorsque l'annonce ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de

savoir si les produits ou 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.

Au surplus, même si l'annonce, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, reste à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, n'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message qui y est joint, si l'annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien au contraire économiquement lié à celui-ci, il y a également atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque.

Il convient de relever qu'à titre personnel, Christophe C. n'exploite pas la marque Santiane et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une confusion entre les services proposés par la défenderesse et ceux de la société Groupe Zenith. Ainsi Christophe C. se trouve dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'un risque de confusion ou d'association entre lui-même et la société Kovitz interactive. Les demandes en contrefaçon de la marque Santiane doivent donc être rejetées.

2/ Sur la demande en concurrence déloyale et le parasitisme :

La société Groupe Zenith invoque à ce titre l'atteinte à son nom commercial et à la partie distinctive de son nom de domaine, utilisés à titre de mot-clé pour faire apparaître un lien commercial au profit du site de la défenderesse.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le message litigieux apparaît dans une rubrique particulière distincte des référencements naturels et qu'elle ne comporte aucune référence à la marque Santiane mais indique le site Internet "mutuelle- santé.club assureur."

La société Zénith groupe n'explique pas en quoi l'utilisation de la formule "comparaison rapide et gratuite des principales mutuelles santé", serait susceptible de créer une confusion dès lors qu'il s'agit d'une description en termes banals de l'activité du site en cause.

Aussi, il ne ressort pas suffisamment de ces éléments que l'internaute moyennement attentif opérera une confusion entre les entreprises et leurs services. La société demanderesse verse aux débats plusieurs articles de presse qui démontrent son dynamisme, néanmoins ceux-ci ne suffisent pas à établir que la dénomination "santiane" jouit d'une grande notoriété auprès du public de nature à créer ou accroître le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Ainsi la société Groupe Zenith ne rapporte pas la preuve d'un risque de confusion créé par la société Kovitz interactive et ses demandes fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées. Par ailleurs, elle ne peut invoquer une atteinte à ses investissements dès lors qu'elle échoue à établir une faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

3/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Kovitz interactive:

Les demandeurs ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, il n'y a pas lieu de les condamner au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive. Il sera alloué à la société Kovitz interactive la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la société Groupe Zenith irrecevable à agir en contrefaçon de la marque française Santiane n° 3 483 735,

Rejette les demandes de Christophe C. fondées sur la contrefaçon de sa marque française Santiane n° 3 483 735,

Rejette les demandes de la société Groupe Zenith fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme,

Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Kovitz interactive,

Condamne in solidum Christophe C. et la société Groupe Zenith à payer à la société Kovitz interactive la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne in solidum la société Groupe Zenith et Christophe C. aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2012

LE GREFFIER
LE PRESIDENT