mercredi 27 décembre 2006

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 09 mars 2006

Promovacances, Karavel / Google France

Marques - moteur de recherche - mots clés - liens commerciaux - référencement - site internet - contrefaçon - responsabilité - faute - publicité

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Les sociétés Promovacances et Karavel sont des agences de voyage qui exercent leur activité notamment par l'intermédiaire de sites internet qu'elles exploitent aux adresses www.promovacances.com et www.karavel.com.

La société Promovacances est titulaire de la marque verbale "Promovacances" n°3044756 déposée le 2 août 2000 en classes, 38, 39 et 41 ainsi que de la marque semi figurative "Promovacances.com" n°3024472 déposée le 27 avril 2000 en classes 38, 41 et 42.

La société Karavel est titulaire de la marque verbale "Karavel" n°3085649 déposée le 28 février 2001 en classes 16, 38, 39, 41 et 42 ainsi que de la marque semi figurative "Karavel.com n°3098878 déposée le 7 mai 2001 en classes 16, 38, 39, 41 et 42.

Se plaignant de l'utilisation des signes "Promovacances et Karavel", à titre de mots clés, sur le moteur de recherche Google pour activer les liens publicitaires et offres commerciales de leurs concurrents, les sociétés Promovacances et Karavel ont, selon actes d'huissier en date du 17 juin 2004, fait assigner la société Google France sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que 1382 et 1383 du code civile, à titre principal en contrefaçon des marques dont elles sont titulaires et à titre subsidiaire pour faute et atteinte à la renommée des marques susvisées ; elles réclament ainsi, outre une mesure d'interdiction sous astreinte, le paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 700 000 € de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et subsidiairement de la même somme pour faute et atteinte à la marque de renommées ainsi que de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du ncpc.

Par dernières conclusions en date du 6 juin 2005, les sociétés Promovacances et Karavel demandent au tribunal :

A titre principal de,

- constater que les sociétés Promovacances et Karavel sont titulaires des marques "Promovacances" et "Karavel",
- constater que la société Google France a suggéré l'achat et a commercialisé sous la forme de mots clés, à l'identique, et/ou de manière imitée, les marques "Karavel" et "Promovacances",

- constater que l'utilisation de ces marques par la défenderesse a permis de désigner des services identiques ou similaires à ceux désignés par les dépôts des marques dont elles sont titulaires,
- condamner la société Google France à cesser toute suggestion ou commercialisation sous la forme de mots clés, à l'identique, et de manière imitée, des marques "Karavel" et "Promovacances", pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les marques, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamner la société Google France, sur le fondement de la contrefaçon, à leur verser la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire de,

- constater la négligence de la société Google France dans la mise en place d'un système de blocage efficace de la commercialisation des marques des demanderesses,
- constater la notoriété et la renommée de la marque "Promovacances",
- condamner la société Google France à cesser toute commercialisation sous la forme de mots clés, à l'identique, et de manière imitée, de la marque "Promovacances" pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux protégés, et commercialisés par elles, et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamner la société Google France, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en raison de sa négligence et de l'atteinte à la notoriété de la marque "Promovacances" à leur verser la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société Google France de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- condamner la société Google France à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du ncpc ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil en application de l'article 699 du ncpc.

Par dernières conclusions en date du 30 septembre 2005, la société Google France qui explique avoir crée, de façon totalement indépendante de son système de référencement gratuit sur internet, un service alternatif de référencement payant, intitulé Adwords, invoque à titre reconventionnel la nullité des marques "Promovacances" et "Promovacances.com" pour défaut de caractère distinctif, et fait valoir que l'action des demanderesses est mal fondée à son encontre tant sur le terrain de la contrefaçon de marque que sur celui de la responsabilité civile pour parasitisme en exposant en substance ; sur la contrefaçon, elle explique que les mots clés ne sont pas des marques mais des outils techniques nécessaires et préalables au référencement des sites sur internet qui ne désignent pas un produit ou un service, qu'ils sont invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche Google, ne peuvent renseigner sur l'origine d'un produit ou d'un service et n'impliquent aucune participation active de Google dans le choix définitif des mots clés sélectionnés par les souscripteurs ;
que tout au long du processus d'inscription au système Adwords, Google met tout en oeuvre pour dissuader ses utilisateurs d'employer des marques de tiers ; qu'elle ne fait aucun usage à titre de marque des mots clés litigieux et ne peut connaître la nature des activités de celui qui consulte l'outil des mots clés ; que Google n'est donc pas l'auteur ni le coauteur des faits de reproduction de marque allégués, les requêtes étant le fait exclusif des utilisateurs du moteur de recherche, et les liens commerciaux le fait exclusif des exploitants des sites référencés. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir qu'elle ne reproduit pas les marques en cause, que les services qu'elles proposent sont sans rapport avec ceux des sociétés Promovacances et Karavel et qu'il n'existe aucun risque de confusion possible entre les produits proposés par les sociétés Promovacances et Karavel et sa propre activité d'intermédiaire technique de référencement ;
elle ajoute que les demanderesses ne disposent pas d'une marque de renommée au sens de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle n'a elle-même fait de surcroît aucun usage de cette marque, que le ciblage publicitaire permis par le service Adwords n'excède pas les limites

de la libre concurrence.

Elle ajoute par ailleurs sur le terrain de la responsabilité civile qu'en tout état de cause elle ne peut, en sa qualité de prestataire de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public être responsable des informations litigieuses fournies par des tiers dès lors qu'elle a agit promptement dès la délivrance de l'assignation, pour en désactiver l'accès, que par ailleurs les sociétés Promovacances et Karavel ne démontrent aucun préjudice qu'elles auraient subi ; elle sollicite enfin le paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du ncpc.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2005.

DISCUSSION

Sur la nullité des marques "Promovacances" et "Promovacances.com" pour défaut de caractère distinctif

Attendu qu'aux termes de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service et notamment l'espèce, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service ;

Attendu que la société Google France fait valoir que les marques Promovacances n°3044756 et Promovacances.com n°3024472 sont dénuées de caractère distinctif en ce que la première vise les services de "transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; transport aériens ; affrètement ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services d'autobus, transport en automobile ; location d'automobiles ; transport en bateau ; location de bateaux ; services de bateaux de plaisance ; transport en chemin de fer ; location de chevaux ; organisation de croisières, d'excursions ; location de garages ; informations en matière de transport ; transport de passagers ; réservation de places (transports) ; services de taxi ; visites touristiques ; services de transit ; réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ; transport de voyageurs" de la classe 39, ainsi que les services de "divertissements ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de clubs (divertissement) ; parc d'attractions ; service de discothèques ; exploitation d'installation sportives ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ou de divertissement" de la classe 41, et la seconde (Promovacances.com n°3024472) les services d'"Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles, organisation de loteries ; informations en matière d'éducation ou de divertissement" de la classe 41 ;

Qu'elle explique que ces deux marques sont constituées de termes courants "Promo" et "Vacances" qui sont eux-mêmes descriptifs des caractéristiques des services proposés par la société Promovacances ;

Mais attendu que la validité de la marque doit être examinée au regard des mentions figurant au dépôt et non pas au regard de l'utilisation qui en est faite par son titulaire ; que si les termes "promo" et "vacances" sont certes fortement évocateurs des services d'agences de tourisme et d'organisation de voyages à des prix intéressants, cette caractéristique n'est nullement indiquée dans la liste des services visés au dépôt de la marque considérée ;

Qu’en conséquence la marque verbale Promovacances n°3044756 est parfaitement distinctive pour l’ensemble des produits visés au dépôt en classes 39 et 41 et objets de la demande en nullité ;

Que la marque semi-figurative Promovacances.com n°3024472 est a fortiori également distinctive pour les mêmes motifs au sens de l’article précité ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, (...) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Que l’article L 713-3 du même code dispose quant à lui que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, 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 ;

Attendu que la marque dénominative Promovacances n°3044756 a été déposée le 2 août 2000 pour désigner notamment en classe 38 les services de "Télécommunications ; informations en matières de télécommunications ; agences d’information (nouvelles) ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communications par terminaux d’ordinateur ; communications téléphoniques ; communication, transmission d’informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; messagerie téléphonique, électronique ou télématique ; communisation ou transmission de messages, d’informations et de données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial de télécommunication dit "internet" et le réseau mondial dit "web" ; transmission d’informations par réseaux de télécommunications, y compris le réseau mondial dit "internet"" de la classe 38 de la classification internationale" ;

Que la marque semi figurative "Promovacances.com" n°3024472 a été déposée le 27 avril 2000 également en classe 38 pour désigner les mêmes services ;

Attendu que la marque verbale "Karavel" n°3085649 a été déposée le 28 février 2001 en classe 38 pour désigner les services de "transmission pour sites internet et de communication par terminaux d’ordinateur" ;

Que la marque semi figurative "Karavel.com" n°3098878 déposée le 7 mai 2001 désigne quant à elle notamment en classe 38 les services de "transmissions d’informations par voie télématiques ; communications par terminaux d’ordinateurs, services de télécommunications, de messagerie électroniques par réseaux internet ; transmission de données commerciales, publicitaires par réseaux internet transmission d’informations par catalogues électroniques sur réseaux internet" ;

Attendu que les sociétés Promovacances et Karavel font grief à la société Google France d’avoir suggéré et utilisé les signes Promovacances et Karavel, à titre de mots clés, pour activité les liens publicitaires et offres commerciales d’annonceurs qui sont leurs concurrents ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat d’une recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel, non pas selon un classement de pertinence mais selon

le coût que l’annonceur est disposé à payer ;

Attendu que la procédure d’inscription au système Adwords comprend quatre étapes : choix de la langue et du lieu à cibler, création des groupes d’annonces, définition du budget quotidien et inscription ;

Que la deuxième étape (création des groupes d’annonces) comprend une première partie intitulée "Créer des annonces" qui contient des champs de saisie permettant au souscripteur d’entrer le titre et le contenu du lien commercial qu’il souhaite créer ainsi que l’adresse URL du site vers lequel il souhaite diriger ce lien commercial, Google l’invitant alors à choisir des mots qui "sont liés de près à ses produits et au texte de l’annonce", et une seconde partie intitulée "Choisissez des mots clés et un coût par clic maximum" permettant au souscripteur d’enregistrer les mots ou expressions de son choix, Google proposant alors de suggérer des mots clés, de les supprimer ou de les modifier ;

Attendu qu’en l’espèce les captures d’écran annexées au procès verbal de constat de Me Jean Jacques Demay, Huissier de justice à Paris, en date du 13 février 2004, montrent qu’en tapant sur le système Adwords les mots clés "promovacances", "promosvacances", "promovacance" et "promosvacance" s’affichent dans les pages de résultat en haut à droite de l’écran, des rubriques "liens commerciaux", et qu’en cliquant sur ces liens, on accède aux sites concernés qui sont exploités par des sociétés directement concurrentes de la société Promovacances dont Bestvacances, Lastminute, Anyway, Croquevacances, Aiskep, Budget-voyages et Jereserve ;

Que par ailleurs en tapant le mot clé "Karavel" s’affichent de la même manière des liens commerciaux vers les sites degriffvac, oovatu, lesvoyages-degriffes, budget-voyages, sejourland et lastminute ;

Attendu que les mots clés proposés et utilisés par Google permettent de faire apparaître en réponse aux requêtes des internautes la présence de liens commerciaux pointant vers les sites des concurrents des sociétés Promovacances et Karavel ; que ce faisant la société Google France exerce une activité de transmissions d’informations pour sites internet et de communication par terminaux d’ordinateurs, services de la classe 38 identiques à ceux revendiqués par les dépôts des quatre marques en cause ;

Attendu que les mots clés "promovacances", "promosvacances", "promovacance", "promosvacance" et "Karavel" proposés et utilisés par la société Google France sont la reproduction à l’identique des marques "Promovacances" n°3044756 et "Karavel" n°3085649 dont sont titulaires les demanderesses dès lors que l’ajout de la lettre "s" au milieu ou en fin des signes est un détail insignifiant aux yeux du consommateur moyen ;

Attendu en revanche qu’il n’y a pas imitation des marques "Promovacances.com" n°3024472 et "Karavel.com" n°3098878 par l’usage des mots clés litigieux dès lors qu’il s’agit de marques semi figuratives et qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre les signes ;

Qu’il s’ensuite que seule la contrefaçon des marques "Promovacances" n°3044756 et "Karavel" n°3085649 est caractérisée à l’encontre de la société Google France, et uniquement en ce qui les concerne pour les services de la classe 38 visés aux dépôts ;

Attendu en ce qui concerne les autres services visés aux dépôts des quatre marques opposées, que si la société Google France propose et utilise la marque "Promovacances et Karavel" pour référencer et présenter les liens commerciaux des annonceurs concurrents des sociétés demanderesses, l’usage de ces signes ne s’accompagne d’aucune proposition de sa part de produits ou de services des classes 16, 39, 41 et 42 visés à l’enregistrement desdites marques mais participe d’une activité de

prestataire de services de publicité ; que ni l'identité ni la similarité des services à ceux désignés dans l'enregistrement exigées par les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle n'est donc réalisée de sorte que l'action en contrefaçon ne peut en conséquence pas prospérer à l'encontre de la société Google France pour les services des classes 16, 39, 41 et 42 ;

Qu'enfin il y a lieu de relever que les dernières écritures des demanderesses n'incriminent pas l'usage par Google des termes "promo vacances", "promos vacances", "promo vacance" et "promos vacance" ;

Sur la responsabilité délictuelle de la société Google France

Attendu qu'il y a lieu de rappeler au préalable que la responsabilité de la société Google France est recherchée non pas au titre de son activité de moteur de recherche, mais au titre de celle de prestataire de services publicitaires par voie télématique ; que dès lors la défenderesse est mal fondée à se prévaloir du régime légal dérogatoire de responsabilité des prestataires techniques.

Attendu qu'à titre subsidiaire la responsabilité de la société Google France est recherchée, en ce qui concerne la marque "Promovacances" n°3044756, sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement 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, ainsi que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Qu'en l'espèce, la société Promovacances verse aux débats, outre des copies de tableaux en noir et blanc quasiment inexploitables tant les mentions concernant précisément la marque "Promovacances" sont illisibles, les résultats d'un sondage Ipsos qu'elle ne commente pas plus mais qui semblent établir que le taux de reconnaissance spontanée de la marque "Promovacances" était en moyenne en 2004 de 10% ;

Attendu que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la marque "Promovacances" opposée serait notoire par rapport à la globalité du marché c'est-à-dire qu'elle serait une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne ;

Qu'il s'ensuit que l'action subsidiaire fondée sur l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle doit être rejetée ;

Attendu que la responsabilité de la société Google France est enfin recherchée sur le terrain de la faute civile prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que le système Adwords mis en place par Google tel que décrit ci-dessus permet à des sociétés concurrentes de se faire référencer en utilisant la marque d'un tiers ;

Que ce faisant, en proposant les signes "Promovacances et Karavel" à titre de mots clés, en n'effectuant aucun contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, et en l'occurrence par d'autres clients de son programme Adwords, en acceptant que les annonceurs choisissent les marques "Promovacances et Karavel" pour orienter l'internaute vers leurs propres sites, la société Google France a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire et a ainsi commis une faute à l'encontre des sociétés Promovacances et Karavel qu'elle connaît nécessairement pour les avoir également référencées ;

Qu'en outre, à la suite des premières réclamations des sociétés Promovacances et Karavel, en date

des 18 et 19 février 2004, concernant les liens commerciaux activés par les mots clés "Promovacances et Karavel" et renvoyant aux sites concurrents, la société Google France prétend avoir "immédiatement réagi afin de désactiver les liens Adwords litigieux" alors qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 10 juin 2004 par Me Demay, que dix liens commerciaux vers divers sites concurrents apparaissaient toujours à cette date à la suite d'une recherche sur les mots clés "karavel", "promovacance" et "promovacances" ; que la même constatation par huissier de justice a été faite le 23 mai 2005 après la délivrance de l'assignation avec cette fois il est vrai un seul lien Adwords pour le site "lastminute.fr" en réponse à la requête "promovacances" ;

Attendu que la défenderesse qui avait donc l'obligation de faire cesser définitivement tout agissement contrefaisant commis à l'encontre des sociétés Promovacances et Karavel ne peut valablement ni invoquer sa bonne foi ni les contraintes techniques inhérentes à son système de référencement ;

Que ses fautes sont ainsi établies et engagent sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il résulte finalement du constat dressé le 29 juin 2004 par Me Legrain, huissier de justice, que les requêtes "Promovacances et Karavel" ne déclenchaient plus, à cette date, aucun lien commercial vers d'autres sites ; que la mesure d'interdiction sollicitée est donc sans objet ;

Que compte tenu de l'atteinte portée aux marques dont les demanderesses sont titulaires, de la durée des agissements illicites, et en absence de préjudice commercial démontré puisque le seul document comptable produit, semble-t-il relatif à l'exercice clos le 31/12/2004, ne démontre aucune baisse de chiffre d'affaires et donc de perte de clientèle, il sera alloué à la société Promovacances la somme de 20 000 € de réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle également de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des fautes de Google et à la société Karavel les sommes de 10 000 € et de 10 000 € au même titre ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'aucune considération ne justifie que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Promovacances et Karavel la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du ncpc ;

Que la société Google France qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

DECISION

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Dit qu'en reproduisant, imitant et utilisant les signes "promovacances", "promosvacances", "promovacance, "promosvacance" et "Karavel" à titre de mots clés dans son système Adwords pour exercer une activité de transmissions d'informations pour sites internet et de communication par terminaux d'ordinateurs, la société Google France a commis, pour les services de la classe 38 visés aux dépôts, des actes de contrefaçon par reproduction des marques Promovacances n°3044756 et Karavel n°3085649 dont les sociétés Promovacances et Karavel sont titulaires ;

. Dit qu’en permettant à des sociétés directement concurrentes des sociétés Promovacances et Karavel de se faire référencer dans son système Adwords en utilisant les marques Promovacances n°3044756, Promovacances.com n°3024472, Karavel n°3085649 et Karavel.com n°3098878 dont les sociétés Promovacances et Karavel sont titulaires, la société Google France a en outre commis une faute au préjudice de ces dernières ;

En conséquence,

. Condamne la société Google France à payer à la société Promovacances, la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société Google France ;

. Condamne la société Google France à payer à la société Karavel, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la société Google France ;

. Condamne la société Google France à payer à la société Promovacances et à la société Karavel ensemble la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Rejette le surplus des demandes ;

. Condamne la société Google France aux dépens.

Le tribunal : Mme Vallet (présidente), Mmes Renard et Picard (vice présidentes)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Herbert Smith