mardi 3 janvier 2012

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 15 décembre 2011

J.M. Weston / Shopping Epinions International

FAITS ET PROCÉDURE

La société française J.M Weston spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures pour homme, est titulaire de la marque française Weston qu'elle a déposée le 24 mars 2005 sous le n° 063418907 pour désigner notamment des chaussures en classe 25.

Le 5 novembre 2009, la société J.M Weston a fait constater par un huissier de justice qui s'est rendu sur le site internet www.shopping.com, qu'en tapant le mot Weston, le moteur de recherche du site faisait apparaître un mocassin cuir homme et qu'en cliquant sur cette image, il obtenait une proposition d'achat d'une chaussure de marque Ypson's Paris avec la mention "Si vous aimez Weston, elles sont pour vous".

Les 12 et 22 janvier 2010, la société J.M Weston a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Shopping epinions international exploitant le site www.shopping.com ainsi que la société Pinto's titulaire de la marque de chaussures Ypson's Paris pour des faits de contrefaçon de la marque n° 063418907 et sur le fondement de la concurrence déloyale.

Le 6 août 2010, la société Pinto's a fait assigner Laetitia Renard en sa qualité d'exploitante du site Internet e-mode store paris sur lequel sont proposées à son insu, des chaussures de marque Ypson's shoes.

La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 23 septembre 2010.

Par ailleurs, le 15 avril 2010, la société J.M Weston a fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat qui a établi que la requête "chaussures weston" sur les moteurs de recherche Google et Yahoo provoquait l'apparition d'un lien commercial publicitaire au profit du site www.shopping.com, et que le fait de cliquer sur le lien hypertexte accompagnant l'annonce, conduisait sur le site shopping.com qui proposait des chaussures mais aucune de marque Weston.

Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2011, la société J.M Weston expose qu'elle est titulaire de plusieurs marques Weston qui ont acquis une grande notoriété en raison de la qualité des chaussures qu'elle commercialise.

Elle déclare qu'elle a découvert que la marque Weston était utilisée sur le site shopping.com, sans son autorisation, pour désigner des chaussures pour homme de marque Ypson's shoes, ce qui constitue des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle ajoute que le procès-verbal de constat du 15 avril 2010 lui a également révélé que la société Shopping epinions international utilisait sa marque à titre de mot-clé sur les moteurs de recherche Google et Yahoo. Aussi, elle considère que la société Shopping epinions international en sa qualité d'annonceur laisse croire

qu’elle vend des chaussures Weston pour attirer les internautes vers son site puis les orienter vers des vendeurs qui proposent des chaussures d’autres marques. Elle expose donc qu’elle entend poursuivre les utilisations que la société Shopping epinions international fait de sa marque sur son propre site internet ainsi que les utilisations qu’elle fait sur les moteurs de recherche Google et Yahoo.

La société J.M Weston fait tout d’abord valoir que pour les utilisations sur son site internet shopping.com, la société Shopping epinions international ne peut se prévaloir du statut d’hébergeur en raison de la nature des services offerts par son site et de son rôle actif dans la présentation des annonces qu’il référence. Elle considère que la société Shopping epinions international est éditeur d’un site d’annonces publicitaires car elle en définit et organise la structure, elle choisit les annonceurs et les annonces, les édite et optimise leur visibilité ainsi qu’il résulte des conditions générales de ses services. La société J.M Weston conclut que la société Shopping epinions international doit répondre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale selon le régime de responsabilité de droit commun.

S’agissant des actes de contrefaçon, la société J.M Weston met tout d’abord en avant la grande notoriété de ses marques. Elle invoque ensuite la reproduction à l’identique de ses marques n° 92 447 086 et 3 418 907 pour désigner des mocassins pour homme de marque Ypson’s shoes vendues sur le site e-mode store paris. Elle fait valoir que même si la marque Weston n’est pas visible sur le site shopping.com, elle est nécessairement reproduite dans la fiche produit pour que la saisie de ce mot entraîne l’apparition de l’annonce Ypson’s shoes. Elle conclut donc que la société Shopping epinions international a commis des actes de contrefaçon par reproduction de ses marques.

Elle ajoute que les sociétés Pinto’s et e-mode store ont également commis des actes de contrefaçon en reproduisant la marque Weston dans le slogan “Si vous aimez Weston, elles sont pour vous” sur le site e-mode store paris.

En second lieu, la société J.M Weston reproche à la société Shopping epinions international des actes de contrefaçon par les annonces publicitaires qu’elle fait paraître sur les moteurs de recherche Google et Yahoo. Elle expose que le titre et le texte de ces annonces font une référence directe à la marque Weston pour désigner des chaussures pour homme alors même que le site shopping.com ne propose pas à la vente de chaussures Weston. Elle conclut ainsi à l’existence d’une contrefaçon par reproduction à l’identique mais aussi à l’atteinte à une marque renommée selon l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle précise que les règles dégagées par l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 sur le moteur de recherche Google ne sont pas applicables aux annonceurs et elle relève que sa marque est reprise dans le corps de l’annonce publicitaire litigieuse et que celle-ci crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits. Enfin, la société J.M Weston fait valoir que ces faits ont été commis postérieurement à l’introduction de l’instance, en connaissance de cause.

La société J.M Weston poursuit également la contrefaçon par imitation de sa marque n°1372787 JM Weston sur les sites des défenderesses, en raison de la similitude des signes, de l’identité des produits et du risque de confusion qui en résulte.

La société J.M Weston reproche, en outre, aux défenderesses des actes de concurrence déloyale résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine jmweston.com, jmweston.org et jmweston.net. Elle soutient que la reprise de ces signes distinctifs crée un risque de confusion et conduit l’internaute à admettre qu’il existe des accords commerciaux entre la société demanderesse et la société Shopping epinions international.

Enfin, la société J.M Weston invoque un détournement de sa notoriété, de son image de marque et

de ses investissements par les défenderesses qui se sont placées délibérément dans son sillage pour proposer des produits de moindre qualité vendus à des prix inférieurs.

Elle ajoute que la société Shopping epinions international a commis des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère au sens de l'article L121-1 du code de la consommation, en faisant croire à la disponibilité des chaussures Weston sur son site alors que celui-ci ne propose aucune chaussure de la marque et en accréditant l'idée d'un lien commercial entre les sociétés J.M Weston et Shopping epinions international alors qu'au surplus le site ne fait pas apparaître clairement l'identité de l'annonceur. Elle soutient également que l'annonce laisse croire faussement que le site shopping.com s'intègre au réseau de distribution sélective de la demanderesse.

Pour établir son préjudice, la société J.M Weston invoque :

- la banalisation et la dévalorisation de ses marques notoires sur les sites des défenderesses pour lesquelles elle réclame la somme de 100 000 €,
- la banalisation et la dévalorisation de ses marques notoires sur les sites Google et Yahoo pour lesquelles elle réclame la somme de 80 000 €,
- le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis sur les sites des défenderesses pour lequel elle réclame la somme de 100 000 €,
- le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis sur les sites Google et Yahoo pour lequel elle réclame la somme de 80 000 €.

Elle sollicite, en outre, des mesures d'interdiction et de publication du jugement sur le site internet shopping.com et dans des journaux. Enfin, elle réclame une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières écritures du 6 octobre 2011, la société Shopping epinions international expose qu'elle exploite le site internet shopping.com destiné à permettre aux internautes d'effectuer des comparaisons des produits qui sont proposés à la vente sur internet en France. Elle ajoute qu'elle n'est pas un site de vente en ligne et qu'elle se contente de référencer des produits et services vendus par des tiers marchands sur leurs propres sites, qu'ainsi après avoir cliqué sur la photo du produit ou l'encart "offre d'achat", l'internaute se trouve redirigé vers le site marchand sur lequel il pourra effectuer son achat.

La société Shopping epinions international explique que les marchands s'inscrivent sur l'interface annonceur du site shopping.com et en acceptent les conditions générales puis une fois qu'ils ont été acceptés par la défenderesse, ils saisissent eux-mêmes leurs fiches-produits contenant la liste des produits ou services qu'ils proposent sur leurs sites avec un certain nombre d'informations les concernant et avec l'adresse de page web où ils pourront être acquis. Elle déclare qu'elle n'exerce aucun contrôle sur le contenu saisi par les annonceurs et qu'elle est rémunérée suivant le système du coût par clic. Elle ajoute qu'elle classe les différentes annonces dans des rubriques (maison, mode ...) et qu'elle dispose d'un moteur de recherche qui puise exclusivement dans les informations saisies par les marchands dans leurs fiches-produits.

La société Shopping epinions international explique également le référencement sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, avec l'achat de mots-clés qui suscitent des annonces publicitaires qui comportent un titre et un message rédigés par l'annonceur ainsi qu'un lien hypertexte vers son site.

La société Shopping epinions international demande tout d'abord que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2009 soit écarté des débats car l'huissier de justice a manqué à son obligation de loyauté en rendant compte de ses constatations de manière tronquée, et induisant le lecteur en erreur sur l'origine des pages consultées. Elle considère ainsi que ce procès-verbal n'informe pas

exactement le tribunal sur les faits qui lui sont reprochés.

Sur le fond, la société Shopping epinions international constate l'absence de reproduction de la marque Weston sur son site de telle sorte qu'elle n'en fait pas un usage personnel, selon l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle rappelle que le moteur de recherche du site shopping.com recherche le mot Weston dans les informations saisies par les annonceurs et elle en déduit qu'aucun fait personnel ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de l'insertion du mot Weston dans le fichier produit et qu'elle n'exerce aucun contrôle sur le contenu de ces fichiers.

Elle invoque l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 sur le moteur de recherche Google selon lequel le prestataire d'un service de référencement qui organise l'affichage d'annonces publicitaires à partir de mots-clés correspondant à des marques, ne fait pas lui-même usage de ces signes. Elle conclut donc qu'en sa qualité de prestataire d'un service de référencement, elle ne commet pas d'actes de contrefaçon.

A titre subsidiaire, la société Shopping epinions international invoque également la qualité d'hébergeur pour son activité de stockage d'annonces fournies par des tiers. Elle soutient en effet qu'elle se contente de mettre à disposition de marchands des espaces leur permettant de proposer des produits mais qu'elle ne contrôle pas le contenu des offres référencées, se contentant de les classer suivant des critères prédéfinis. Elle ajoute qu'elle peut avoir la qualité d'éditeur pour les contenus qu'elle détermine et la qualité d'héberger pour ceux pour lesquels elle n'exerce aucun contrôle. Or, elle déclare qu'elle n'a pas participé à l'élaboration de l'annonce d'e-mode store paris ni à son référencement, qu'elle n'a pas exercé de contrôle sur les informations fournies et sur les mots-clés choisis, qu'enfin elle n'a elle-même fourni aucune information sur les produits litigieux. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'hébergeur, elle a respecté ses obligations telles qu'elles ressortent de la loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Elle conclut donc au rejet des demandes fondées sur la contrefaçon de marque ainsi qu'aux demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

S'agissant des liens sponsorisés apparaissant sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, la société Shopping epinions international conteste également l'existence d'actes de contrefaçon. Elle soutient que l'utilisation d'un signe au sein d'un lien commercial ne constitue pas un usage à titre de marque en l'absence de risque de confusion, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 qui s'est également prononcé sur la responsabilité des annonceurs. Elle considère en effet que la forme et l'emplacement des liens sponsorisés ainsi que la notoriété du site shopping.com écartent tout risque de confusion.

La société Shopping epinions international conclut également à l'absence d'acte de concurrence déloyale et parasitaire, faute de risque de confusion. Elle relève en outre l'absence de fait distinct de la contrefaçon pour s'opposer au grief de détournement de la notoriété et des investissements de la société J.M Weston.

Enfin, la société Shopping epinions international conteste une publicité trompeuse en faisant valoir que l'adresse de shopping.com est clairement indiquée. Elle ajoute que sa notoriété exclut que l'internaute pense à l'existence d'un lien commercial avec la société J.M Weston. Elle déclare également que sa participation à un réseau de distribution sélective ne ressort pas du texte des annonces incriminées.

A titre très subsidiaire, la société Shopping epinions international entend contester la réalité et l'étendue des préjudices allégués qu'elle estime injustifiés. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes.

Elle forme elle-même une demande reconventionnelle en garantie contre Laetitia Renard à l'origine de l'annonce litigieuse, en invoquant les conditions générales de ses services. Elle conclut par ailleurs au rejet de demandes formées à son encontre par la société Pinto's. Enfin, elle réclame à la société J.M Weston une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 7 avril 2011, la société Pinto's expose qu'elle exploite un magasin de chaussures à Paris sous l'enseigne Ypson's shoes et qu'elle est également titulaire de la marque éponyme. Elle ajoute qu'elle a pour cliente occasionnelle Laetitia Renard, laquelle exploite un magasin sous l'enseigne e-mode store Paris à Plaisir (Yvelines).

La société Pinto's soutient qu'elle est étrangère aux actes de contrefaçon et concurrence déloyale tels qu'apparaissant sur le site e-mode store paris et qu'elle n'a aucun lien avec la société Shopping epinions international. Elle déclare qu'elle vend uniquement des chaussures sous sa marque Ypson's shoes dans son magasin parisien et qu'elle n'a jamais fait référence aux chaussures Weston. Elle considère que la procédure engagée à son encontre est abusive et elle sollicite la condamnation de la société J.M Weston à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ainsi qu'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle forme une demande en garantie contre Laetitia Renard et la société Shopping epinions international. Elle réclame en outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

1/ Sur les faits constatés par le procès-verbal du 5 novembre 2009 :

a/ sur la valeur probante du procès-verbal :

Il ressort du procès-verbal de constat du 5 novembre 2009 que l'huissier de justice est allé sur le site shopping.com, a utilisé le moteur de recherche du site pour faire apparaître différentes annonces Weston puis a cliqué sur celle relative à un mocassin cuir pour homme et a fait apparaître une annonce pour des chaussures Ypson's shoes avec le slogan "Si vous aimez Weston, elles sont pour vous".

La seule lecture du procès-verbal ne permet pas de savoir que l'annonce en cause ne se situe pas sur le site shopping.com et que l'internaute a quitté ce site pour être dirigé vers un site marchand. Au contraire la lecture du procès-verbal amène à penser que cette annonce figure sur le site shopping.com.

Le caractère incomplet de la présentation de ses opérations par l'huissier de justice est notamment dû au fait qu'au lieu d'intégrer dans le corps de son procès-verbal comme il l'avait fait auparavant, des copies d'écran qui permettent d'appréhender exactement les opérations qui se déroulent, l'huissier de justice à partir du moment où il clique sur l'image présentée par le moteur de recherche et qu'il est dirigé vers un site marchand, s'abstient d'intégrer les copies d'écran à son procès-verbal et reproduit lui-même l'annonce telle qu'elle apparaît sur le site e-mode store paris en omettant cependant d'indiquer qu'il se trouve sur ce site.

Or un des éléments essentiels des constatations sur internet est la localisation des données dont la présence est constatée.

Le fait que l'huissier de justice ait omis de constater le changement de site alors que celui-ci n'a pu lui échapper compte tenu des éléments non contestés fournis par la défenderesse et le fait qu'il ait

changé de méthode dans la présentation des informations à partir du moment où il quittait le site shopping.com conduisent le tribunal à retenir que l'huissier de justice a réalisé une présentation tronquée des faits de nature à induire en erreur sur la responsabilité encourue par la société Shopping epinions international.

Néanmoins, la réalité du cheminement suivi par l'huissier de justice apparaît lorsque l'on prend connaissance des annexes qui reproduisent les pages consultées. Dès lors malgré la présentation fausse effectuée par l'huissier de justice il y a lieu de retenir que le procès-verbal contient en lui-même les éléments permettant d'obtenir une information exacte sur les faits, objet du litige.

Par ailleurs ces informations n'ayant pas elles-mêmes été obtenues par des moyens déloyaux, il y a lieu de considérer que la présentation fausse de l'huissier de justice n'affecte pas la valeur probante du procès-verbal sur la réalité des faits constatés et il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.

b/ sur la nature de la responsabilité de la société Shopping epinions international et la contrefaçon de marque :

La société Shopping epinions international exploite un site internet qui grâce à un moteur de recherche fait apparaître des offres commerciales provenant de sites tiers et dans le cadre de ce service, elle propose à des annonceurs de référencer leurs produits.

Les annonceurs qui souhaitent bénéficier de ce référencement rédigent un fichier-produit contenant la liste des produits qu'ils souhaitent voir proposer ainsi que certaines informations les concernant. Le moteur de recherche du site shopping.com puise dans les fichiers-produits les informations qu'il fera apparaître.

Il convient de rechercher si la responsabilité de la société Shopping epinions international peut être retenue selon le droit commun ou selon les règles édictées par la LCEN pour les hébergeurs.

Les hébergeurs en qualité de prestataires techniques bénéficient en effet d'un régime de responsabilité particulier dès lors qu'ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur donner une connaissance ou un contrôle des données qu'ils stockent.

Pour écarter la qualité d'hébergeur de la société Shopping epinions international, la demanderesse fait valoir :

- qu'elle définit et organise la structure du site shopping.com,
- qu'elle a mis en place un service rémunéré permettant à des annonceurs de voir leurs produits ou services apparaître de manière plus visible parmi les résultats d'une recherche,
- que certains services permettent de faire apparaître des produits ou services dans une page de listes de résultats dans une catégorie de produits ou services pertinente telle que déterminée par Shopping.com.

Néanmoins les opérations techniques de présentation et d'organisation des données et la mise à disposition d'outils de classification des contenus qui sont destinés à assurer une optimisation des fonctions du site, sont inhérentes à la prestation d'hébergement et n'induisent pas une sélection des contenus mis en ligne.

- qu'elle met elle-même en ligne certains contenus notamment des informations concernant les produits vendus afin de faciliter la comparaison par l'utilisateur.

Néanmoins, le fait que le site comporte des contenus stockés fournis par des tiers et d'autres édités par la société Shopping epinions international elle-même n'exclut pas qu'elle puisse revendiquer la

qualité d’hébergeur pour les contenus qui lui sont étrangers.

- qu’elle sélectionne les annonceurs en se réservant le droit d’accepter ou non la demande d’un site marchand de devenir annonceur,

Néanmoins la sélection des annonceurs ne suffit pas à caractériser une action éditoriale alors qu’elle n’implique pas de connaissance et de contrôle des contenus mis en ligne par les annonceurs admis.

- qu’elle référence des offres relatives à des marchands avec lesquels elle n’a pas d’accord commercial (les offres étant alors visibles mais non “cliquables”).

Néanmoins, l’apparition de ces offres figurant sur internet résulte du fonctionnement du moteur de recherche et il ne peut s’en déduire une sélection préalable de ces marchands qui ne correspondrait pas à un référencement naturel propre à l’algorithme exploité par le site et fondé sur les prix et la popularité des articles.

- que la défenderesse a mis en place sur son site un service d’annonces publicitaires pour des annonceurs tiers en fonction des mots-clés tapés sur le moteur de recherche interne et qui implique une mise en relation directe avec les annonces présentes sur le site shopping.com ainsi qu’un choix desdites annonces.

Le fait que la société Shopping epinions international tire profit de son site au moyen d’annonces publicitaires n’exclut pas la qualification d’hébergeur puisque la distinction entre hébergeur et éditeur ne repose pas sur l’absence d’exploitation commerciale des contenus mais sur la maîtrise que le prestataire de service peut exercer sur ces derniers, l’éditeur se définissant comme la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge.

Par ailleurs, les pièces produites ne suffisent pas à établir que la société Shopping epinions international a une connaissance préalable des contenus afin de corréler annonces publicitaires et résultats dès lors que le choix d’un lien entre une annonce publicitaire et un contenu peut être effectué par l’annonceur à partir des mots-clés des internautes et qu’il n’est pas démontré qu’il serait réalisé par la société Shopping epinions international elle-même.

- que la société Shopping epinions international a la possibilité d’exclure certains mots-clés de son moteur de recherche ce qui implique nécessairement une démarche active.

Néanmoins le seul fait de pouvoir exclure un mot-clé ne démontre pas l’existence d’une connaissance et d’un contrôle à priori des contenus références à partir de ce mot-clé.

- que Shopping.com opère une sélection préalable sur les informations fournies par les partenaires marchands dans les fiches produits avant de les reproduire dans les annonces ainsi qu’il résulte d’une attestation de la directrice commerciale de Shopping.com (pièce 8def), laquelle déclare que les informations saisies dans les fichiers produits par les marchands ne font l’objet d’aucun contrôle de la part de la défenderesse dès lors qu’elles sont purement déclaratives et que les informations saisies dans les fichiers produits ne sont pas systématiquement reprises au sein des annonces référencées sur le site shopping.com.

Il se déduit des termes de cette attestation que la société Shopping epinions international contrôle le caractère purement déclaratif des annonces et qu’elle opère un tri dans le contenu fourni par les annonceurs en ne mettant pas en ligne l’intégralité des informations.

La société Shopping epinions international ne se contente donc pas d’effectuer des recherches et

des extractions de nature purement techniques sur la base des fichiers-produits établis par les annonceurs mais elle opère une sélection des informations qui vont apparaître sur le site shopping.com, ce qui suppose une prise de connaissance et un contrôle préalable du contenu.

Il convient d'ailleurs de relever que les conditions générales de services qui régissent les rapports entre la société Shopping epinions international et les annonceurs stipulent : "l'annonceur accorde à Shopping.com un droit non exclusif d'accéder au site annonceur pour fournir les Services, de reproduire, modifier, adapter et utiliser le contenu de l'annonceur sur le site shopping.com ….de reproduire, représenter, diffuser le contenu de l'annonceur comme un élément du site shopping.com …de reproduire, modifier, adapter et utiliser les marques, logos, slogans, textes, désignation, images et plus généralement tous éléments apparaissant sur le site de l'annonceur protégeables par le droit de la propriété intellectuelle".

Les droits ainsi conférés à Shopping.com de sélectionner, modifier et adapter le contenu de l'annonceur confirme que la défenderesse ne se livre pas à une simple mise en ligne des informations qui lui sont fournies mais qu'elle se réserve le pouvoir d'intervenir sur celles-ci, ce qui est également la manifestation d'une prise de connaissance et d'un pouvoir de contrôle et d'un rôle actif auprès des annonceurs afin d'optimiser leurs offres.

Dès lors que la société Shopping epinions international se reconnaît le droit de sélectionner les informations fournies par les fichiers-produits des annonceurs, de les adapter et de les modifier, elle ne limite pas ses prestations à celles d'un hébergeur mais elle joue un rôle actif dans le choix des informations qu'elle porte à la connaissance des internautes.

Ainsi la société Shopping epinions international doit elle être soumise au régime commun de la responsabilité et ne peut bénéficier du régime spécial de responsabilité propre à l'hébergeur.

Néanmoins la société Shopping epinions international ne peut être responsable au titre de la contrefaçon de marque qu'autant que les conditions de cette dernière sont réunies.

La société J.M Weston est titulaire des marques :

- Weston n° 06 3 418 907 déposée le 24 mars 2006,
- Weston n°92 447 086 déposée le 22 décembre 1992 et régulièrement renouvelée,
- J.M.Weston n° 1 372 787 déposée le 30 septembre 1986 et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment des chaussures en classe 25.

Or l'annonce que la société défenderesse fait paraître sur son propre site à partir des informations puisées dans le fichier-produit de son client, ne reprend pas le slogan litigieux et la marque Weston n'apparaît pas sur le site shopping.com.

Ainsi la marque est seulement stockée par la société Shopping epinions international en tant que mot-clé pour provoquer l'apparition d'une annonce qui redirige vers le site marchand e-mode store paris.

Néanmoins, la société demanderesse considère qu'il y a contrefaçon malgré l'absence de toute reproduction car la société Shopping epinions international crée une association entre la marque et des chaussures et fait apparaître une annonce proposant des chaussures en cuir.

La Cour de justice de l'Union européenne a retenu que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de la marque au sens de l'article 5 de la directive 89/104 ou de l'article 9 du règlement sur la marque communautaire de telle sorte qu'il ne

commet pas d’acte de contrefaçon.

Or il n’apparaît pas que la société défenderesse fasse un usage de la marque dans le cadre de sa propre communication commerciale mais elle permet seulement à ses propres clients de faire usage d’un signe identique ou similaire aux marques de la demanderesse.

Il n’y a donc pas lieu de retenir que les faits que la société J.M Weston reproche à la défenderesse constituent des actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société Shopping epinions international.

b/ au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :

La société J.M Weston reproche à ce titre à la société Shopping epinions international une atteinte à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine.

Cependant comme pour la marque, il y a lieu de retenir que la société Shopping epinions international ne fait pas personnellement usage d’un signe identique à la dénomination sociale et aux noms de domaine de la société demanderesse et qu’elle ne réalise donc pas d’atteinte.

- sur la responsabilité de la société Pinto’s :

Il n’est pas versé aux débats d’élément permettant de retenir que cette société ait joué un rôle dans la publication de l’annonce litigieuse et spécialement du slogan “Si vous aimez Weston, elles sont pour vous” sur le site e-mode store paris, et le seul fait qu’elle soit titulaire de la marque Ypson’s shoes n’est pas de nature à démontrer son implication dans les faits de contrefaçon objet du procès-verbal du 5 novembre 2009.

Les demandes formées contre cette société par la société J.M Weston tant au titre de la contrefaçon de marque que de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc rejetées.

- sur les demandes formées contre Laetitia Renard :

La demande en garantie de la société Pinto’s contre Laetitia Renard est sans objet aucune condamnation n’ayant été prononcée.

Les demandes de la société J.M Weston et de la société Shopping epinions international à son encontre n’ont pas été régulièrement formées dès lors que la défenderesse n’ayant pas constitué avocat il était nécessaire de les lui faire signifier par voie d’huissier de justice, ce dont il n’est pas justifié.

2/ Sur les faits objet du procès-verbal du 15 avril 2010 :

a/ la contrefaçon de marque :

Le procès-verbal du 15 avril 2010 établit que la requête “chaussures weston” fait apparaître :

- sur le moteur de recherche Google sur le côté droit de la page de résultats dans la rubrique des liens commerciaux l’annonce suivante :

“Weston chaussures les plus grandes marques produits de qualité à prix réduit www.shopping.com”

- et sur le moteur de recherche Yahoo au dessus des résultats naturels dans un encadré avec une petite mention “liens sponsorisés” l’annonce :
  “chaussures homme weston

Retrouvez les Plus grandes marques.chaussure homme weston Moins cher
fr.shopping.com/chaussures”

ou encore
“Chaussure homme weston
des grandes marques à petit prix
www.shopping.com”

ou encore
“Chaussures homme weston
Dénichez des milliers de produits à petit prix sur shopping.com
www.shopping.com”

alors même que le site www.shopping.com ne propose aucune chaussure de marque Weston à la vente.

Lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique 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.

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.

La circonstance que l’annonce litigieuse apparaît tout de suite après l’introduction du mot-clé et est affichée à un moment où la marque est dans sa qualité de mot de recherche également indiquée sur l’écran, est de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits et services concernés et le titulaire de la marque.

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.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la page de résultat du moteur de recherche fait apparaître l’une des annonces litigieuses dans une rubrique distincte intitulée liens commerciaux sur Google et liens sponsorisés sur Yahoo étant précisé néanmoins que cette dernière mention est écrite en petits caractères et que les liens sponsorisés se situent juste au dessus des résultats naturels dans un cadre très légèrement coloré de telle sorte que la distinction ne va apparaître qu’à l’internaute averti ou à tout le moins assez attentif.

Il convient également de relever que la marque Weston apparaît dans le titre même des annonces publicitaires ainsi que pour l’une d’entre elles dans le corps du message promotionnel.

Ainsi la présence concomitante sur l’écran de la requête “chaussure weston” et de ces annonces incluant de façon visible la marque Weston crée un risque d’association dans l’esprit du public qui

pourra croire à un lien économique entre les entreprises en cause.

La société Shopping epinions international invoque la notoriété de son site qui éviterait tout risque de confusion. Néanmoins, elle n'a pas versé aux débats de pièces suffisantes permettant de retenir cette notoriété. En toutes hypothèses à supposer que l'internaute qui cherche des chaussures Weston, connaisse le site shopping.com et les services qu'il propose, l'annonce commerciale que sa requête a fait apparaître, risque de lui faire croire que la société J.M Weston est un des annonceurs ayant recours au site shopping.com pour la promotion et la distribution de ses produits.

Aussi il y a lieu d'admettre que le lien commercial que la société Shopping epinions international a suscité sur les moteurs de recherche Google et Yahoo, crée un risque d'association dans l'esprit de l'internaute d'attention moyenne, qui doit conduire à retenir une atteinte à la fonction d'origine de la marque et donc une contrefaçon, la reproduction à l'identique des marques Weston et l'imitation de la marque J.M Weston pour des chaussures n'étant pas contestée

b/ la concurrence déloyale et parasitaire :

A ce titre la société J.M Weston reproche à la société Shopping epinions international une atteinte à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine. Mais elle établit seulement un usage du signe Weston à titre de marque et elle ne démontre pas en quoi cet usage à titre de marque serait susceptible de porter atteinte à la fonction propre de ses autres signes distinctifs.

La société J.M Weston fait également valoir que la société Shopping epinions international a porté atteinte à ses importants investissements de communication et de publicité qui ont contribué à assurer sa notoriété et la réputation de ses produits. Néanmoins le détournement des investissements et de la notoriété qu'ils suscitent, est une conséquence directe de la contrefaçon et ne repose pas sur des faits distincts pouvant donner lieu à une autre condamnation que celle découlant de la contrefaçon.

c/ la publicité trompeuse :

A ce titre, la société Shopping epinions international reproche à la société Shopping epinions international d'induire les consommateurs en erreur sur la disponibilité des produits dans la mesure où le site shopping.com ne propose à la vente aucune chaussure de marque Weston.

Il est en effet constant que l'internaute qui recherche des chaussures Weston sur internet et qui voit apparaître un des liens commerciaux susvisés, sera persuadé qu'il a la possibilité d'acquérir des chaussures Weston sur le site de la défenderesse.

Ainsi la société Shopping epinions international qui n'est pas en mesure d'orienter l'internaute vers un vendeur de chaussures Weston, les a utilisées comme produits d'appel afin d'amener le consommateur sur son propre site où d'autres offres approchantes - telles celles des chaussures Ypson's shoes - pourront lui être proposées.

La société J.M Weston fait également valoir que par le biais de ces annonces commerciales, la société Shopping epinions international porte atteinte à son réseau de distribution en faisant croire que le site shopping.com en fait partie alors ses chaussures ne sont commercialisées que dans des magasins haut de gamme qu'elle a agréés en raison de leur aptitude à présenter des produits de luxe.

Ainsi qu'il a été admis dans le cadre de la contrefaçon, les annonces commerciales paraissant sur les moteurs de recherche peuvent conduire l'internaute à penser qu'il existe des liens commerciaux entre la société Shopping epinions international et la société J.M Weston et que celle-ci a recours au

site shopping.com pour proposer ses produits à la vente.

Cependant la société demanderesse n’a pas versé aux débats d’éléments permettant de connaître l’organisation de la distribution de ses produits. Aussi elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né de la contrefaçon.

Enfin, la société J.M Weston fait valoir que l’annonceur n’est pas identifié en violation des dispositions de l’article L121-1 du code de la consommation. Néanmoins les messages publicitaires litigieux comportent un lien hypertexte vers le site www.shopping.com et l’internaute moyennement avisé sait par ce biais identifier l’annonceur, étant précisé qu’internet a développé ses propres moyens d’identification, que sont notamment les noms de domaine des sites proposés.

En toutes hypothèses le préjudice pouvant résulter d’une identification incomplète serait un risque de confusion avec la société J.M Weston, lequel préjudice a déjà été pris en compte dans le cadre de la contrefaçon.

3/ Sur les mesures réparatrices :

- au titre de la contrefaçon :

La société J.M Weston invoque un avilissement de ses marques et il lui sera également alloué à ce titre la somme de 20 000 €.

- au titre de la publicité trompeuse sur la disponibilité des produits :

Ce comportement a pour effet une exploitation de l’image de la marque en vue de capter sa clientèle et de l’orienter vers le site Internent de la défenderesse où le consommateur pourra obtenir des offres concurrentes.

Il sera alloué à ce titre à la société J.M Weston la somme de 50 000 € compte tenu du nombre de liens sponsorisés sur les deux moteurs de recherche Google et Yahoo.

En tant que de besoin, il sera par ailleurs fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions du dispositif.

Les sommes allouées apparaissent assurer une réparation satisfaisante et adéquate du préjudice subi et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision.

Il sera alloué à la demanderesse la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée afin d’assurer une réparation rapide du préjudice subi.

4/ Sur les demandes de la société Pinto’s :

La société J.M Weston ayant pu se méprendre, il n’y a pas lieu de la condamner pour procédure abusive.

Elle sera cependant condamnée à payer à la défenderesse la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

. Rejette la demande tendant à voir exclure des débats le procès-verbal de constat du 5 novembre 2009,

. Dit la société Shopping epinions international n'a pas commis d'acte de contrefaçon des marques Weston en suscitant l'apparition d'une annonce pour des chaussures pour homme sur son site internet www.shopping.com à partir du mot-clé Weston,

. Dit que la société Pinto's n'a pas commis d'acte de contrefaçon par reproduction des marques Weston ou par imitation de la marque J.M Weston,

. Rejette les demandes de la société J.M Weston fondées sur des faits de concurrence déloyale et parasitaire commis sur le site shopping.com,

. Déclare les demandes de la société J.M Weston contre Laetitia Renard irrégulièrement fondées,

. Déclare sans objet l'appel en garantie de la société Pinto's à l'encontre de Laetitia Renard,

. Déclare l'appel en garantie de la société Shopping epinions international contre Laetitia Renard irrégulièrement formé et au surplus sans objet,

. Dit que la société Shopping epinions international a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques Weston et par imitation de la marque J.M Weston, en faisait paraître sur les moteurs de recherche Google et Yahoo des annonces publicitaires comportant le signe Weston associé à des chaussures, à partir du mot-clé Weston,

. Enjoint à la société Shopping epinions international de cesser ces agissements sous astreinte de 1000 € par jour de retard par moteur de recherche en cause, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

. Condamne la société Shopping epinions international à payer à la société J.M Weston la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques Weston et J.M Weston,

. Dit que la société Shopping epinions international a commis des actes de publicité trompeuse à raison de l'indisponibilité des produits annoncés,

. Rejette les autres chefs de publicité trompeuse,

. Rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,

. Se réserve la liquidation de l'astreinte,

. Condamne la société Shopping epinions international à payer à la société J.M Weston la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant des faits de publicité trompeuse,

. Rejette la demande de publication du jugement,

. Condamne la société Shopping epinions international à payer à la société J.M Weston la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Pinto's contre la

société J.M Weston,

. Condamne la société J.M Weston à payer à la société Pinto’s la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne la société Shopping epinions international aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la société Pinto’s qui seront supportés par la société J.M Weston, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Antelis, selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (présidente), Mme Laure Comte et M. Rémy Moncorge (juges)

Avocats : Me Laurent Levy, Me Olivier Laude, Me José Michel Garcia

Notre présentation de la décision