

13 juillet 2010

Cour de cassation

Pourvoi n° 06-15.136

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00865

Titres et sommaires

COMMUNAUTE EUROPEENNE - marque - directive n° 89/104 - article 5 § 1 a - règlement (ce) n° 40/94 du 20 décembre 1993 - article 9 § 1 a - droits conférés par la marque - interdiction de faire usage d'un signe identique à la marque - applications diverses - responsabilité de l'annonceur - article 5 §§ 1 et 2 - article 9 § 1 - responsabilité du prestataire du service de référencement sur internet (non) - commerce électronique - directive n° 2000/31/ce du 8 juin 2000 - article 14 - hébergement - domaine d'application - prestataire d'un service de référencement sur internet - conditions - absence de rôle actif - portée

La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les 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. En conséquence, justifie légalement sa décision de condamner un annonceur pour contrefaçon de marque la cour d'appel qui fait ressortir que l'annonce restait si vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que cette annonce ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Google France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Tiger ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Google France propose aux annonceurs un service dénommé "Adwords" leur permettant, moyennant la réservation de mots clés, de faire apparaître de manière privilégiée les coordonnées de leur site en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus

dans la requête adressée au moteur de recherche de cette société sur internet ; que cette société propose à l'opérateur, pour améliorer le choix des mots-clefs, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société CNRRH, dont le nom commercial est Eurochallenges et qui exploite un site internet eurochallenges.com, est titulaire d'une licence sur la marque "Eurochallenges", enregistrée au bénéfice de M. X... afin de désigner les services de conseils, recherches et informations en relations humaines, et agence matrimoniale ; qu'ayant constaté qu'une requête adressée au moteur de recherche de la société Google France (la société Google) faisait apparaître, à titre de liens commerciaux, des liens hypertextes pointant vers les sites unisparis.com et innaconsulting.fr, respectivement exploités par la société Tiger et par M. Y..., dont les activités sont concurrentes des leurs, M. X... et la société CNRRH ont mis en demeure la société Google de désactiver ces liens, puis ont fait dresser procès-verbal afin d'établir cette situation et ont, enfin, assigné, d'une part, la société Google en contrefaçon de marque, et, d'autre part, la société Tiger ainsi que M. Y... en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; que par arrêt du 20 mai 2008, la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH, et d'avoir condamné de ce chef les sociétés Google France et Tiger, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, si le bénéficiaire d'une licence de marque peut intervenir à une instance en contrefaçon afin de réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre, l'action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de ces dispositions que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon au côté du propriétaire de la marque avec lequel elle n'avait cependant pas qualité pour demander l'indemnisation du droit exclusif auquel la société Google France aurait porté atteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que si le licencié peut intervenir à l'instance pour demander réparation de son propre préjudice, seul le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon de marque à moins de justifier d'un droit exclusif d'exploitation ; qu'en décidant que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon aux côtés du propriétaire de la marque, quand elle ne disposait pas de droit exclusif, la cour d'appel a violé l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que toute partie à un contrat de licence étant recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, la cour d'appel, qui a constaté que le licencié de marque n'agissait qu'en réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi, a exactement déclaré cette action recevable, peu important que cette demande ait été formée, non par voie d'intervention, mais en commun avec le propriétaire de la marque agissant en contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société Tiger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la marque "Eurochallenges", alors, selon le moyen :

1°/ que la marque est le signe distinctif par lequel une personne désigne les produits ou les services qu'il propose aux consommateurs pour les distinguer entre tous ceux qui leur sont offerts et en garantir l'origine ; que le droit exclusif attaché à la marque interdit aux tiers de faire usage d'une marque en tant que signe distinctif des produits ou services offerts à la consommation autres que ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en décidant que le mot-clé "eurochallenges", en ce qu'il a pour effet de promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, sans que le mot-clé eurochallenges ne constitue le signe distinctif des services proposés par la société Tiger, la cour d'appel a donné une portée erronée au droit exclusif du titulaire de la marque, en violation des articles L. 711-1, L. 713-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1 de la directive n 89/104 du 21 décembre 1998 ;

2°/ qu'en décidant que l'indexation des liens hypertextes litigieux serait une contrefaçon de la marque "Eurochallenges" au prétexte qu'elle conduirait à promouvoir des sites internet concurrents de l'exploitant de la marque, en les faisant

apparaître "en relation" avec le terme de la recherche lancée par l'utilisateur du moteur de recherche Google sur le mot "eurochallenges", sans déduire de ces constatations que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait des défendeurs, ne peut caractériser leur usage personnel de la marque, et que la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe distinctif contrefaisant des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en décidant que le choix du mot-clé "eurochallenges" serait une contrefaçon de la marque "Eurochallenges" en ce que la société Tiger a fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire, sur requête de recherche de l'internaute, s'afficher avec la liste des résultats du moteur de recherche, sans déduire de ces constatations, que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait de la société Tiger, ne peut caractériser l'usage personnel de la marque et la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe contrefaisant des services que la société Tiger propose aux consommateurs pour l'individualiser et l'identifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ que le choix du mot-clé "eurochallenges" par l'internaute ne désigne aucun service de la société Tiger ; qu'en retenant que ce mot-clé était "visible puisque c'est en le composant" que l'utilisateur obtient "grâce à son utilisation" un accès direct à un site offrant des produits similaires à ceux couverts par la marque, la cour d'appel n'a pas caractérisé le signe distinctif contrefaisant dont la société Tiger faisait usage à l'égard des internautes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°/ que le lien commercial de la société Tiger vers le site www.unicisparis.com litigieux ne comporte aucune mention de la marque "Eurochallenges" ; qu'il apparaît avec d'autres liens commerciaux auquel renvoie le moteur de recherche Google, dès lors que l'internaute requiert le mot "eurochallenges", l'indexation d'une liste de sites la plus étendue possible étant le propre d'un moteur de recherche Internet ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'internaute peut faire la "relation" entre le mot-clé qu'il active et l'affichage des liens donnant accès aux sites référencés à titre commercial, sans constater que la requête de recherche n'est pas le signe distinctif contrefaisant des services eux-mêmes de ces sites référencés ; que le seul fait que soient ainsi répertoriés des liens hypertextes donnant accès à des sites internet ayant en commun la même activité, n'est pas, en soi, un acte que le titulaire d'une marque peut interdire en vertu du droit exclusif qui lui est octroyé ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6°/ que le droit exclusif que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d'une marque et dont la violation constitue une contrefaçon, a pour objet spécifique d'interdire aux tiers l'usage d'un signe distinctif contrefaisant et non l'emploi du mot dont serait composée la marque en tant qu'il pourrait servir à la publicité d'un concurrent de cette marque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 L. 711-1 , L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ;

7°/ que le générateur de mots-clés est un outil statistique facultatif, purement interne à la conclusion du contrat conclu avec la société Google, par lequel le professionnel qui entend y souscrire peut obtenir, instantanément, des listes de mots ou locutions que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont également employées à l'occasion des recherches qui ont été lancées sur le vocable que le candidat au référencement souhaite sélectionner à titre de mot-clé déclenchant l'affichage d'un lien hypertexte en direction de son site internet ; qu'en décidant que l'indication du mot "eurochallenges" dans la liste de 183 termes sur lesquels une recherche avait été également lancée lors d'une recherche effectuée sur le mot "rencontre" était par elle-même un usage de marque imitée, au prétexte inopérant qu'il pourrait "servir" à promouvoir des activités de concurrents du titulaire de la marque "Eurochallenges", bien que le mot "eurochallenges" ainsi présenté ne désignât aucun service que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

8°/ qu'au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion est celui qui résulte du fait que le signe distinctif contrefaisant ressemble à ce point à la marque qu'un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille, pourrait se tromper sur l'origine des produits ou des services que le signe contesté individualise pour les proposer à leur clientèle, mais qui doit être de nature à lui faire accroire que le titulaire de la marque imitée pourrait être leur propre entreprise de provenance, ce qui doit être déterminé à l'issue d'une appréciation globale des signes en présence, en tenant compte de manière interdépendante de la similitude des signes et des produits sur lesquels ils portent ; qu'en s'abstenant de procéder à

cette comparaison pour se borner à relever qu'on ne pourrait éviter qu'un utilisateur du moteur de recherche puisse être enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche "couvert par la marque" et l'affichage publicitaire des liens commerciaux, donnant accès à des sites concurrents, la cour d'appel a violé le texte précité ;

9°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la présence à l'écran du mot "eurochallenges" dans la requête de recherche était l'action du seul internaute, qu'elle ne pouvait constituer un fait illicite personnellement commis par la société Google France et que la requête de recherche n'était pas davantage le signe distinctif des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs, pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

10°/ que la mention sur la page des résultats affichés à l'écran du site de la société CNRRH ainsi que l'intitulé "liens commerciaux" de la colonne des annonces publicitaires dans lesquelles sont réunis les liens hypertextes en direction des sites concurrents de la marque indexés à titre commercial, sont étrangers au risque de confusion que doit provoquer la marque imitée elle-même dans l'esprit des consommateurs ; qu'en se déterminant sur ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

11°/ qu'en concluant à l'existence d'un risque de confusion au prétexte qu'un utilisateur du moteur de recherche Google serait enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche et l'affichage des résultats donnant accès à des sites concurrents de la marque, sans précisément indiquer de quelle relation il s'agirait, et sans constater qu'un consommateur des services en cause peut se tromper sur l'origine des prestations que proposent les sites innaconsulting et unicisparis du fait qu'elles sont désignées par leurs exploitants avec un signe distinctif contrefaisant dont les ressemblances avec la marque sont telles que le public attribue également à son titulaire leur provenance, la cour d'appel a violé les articles l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

12°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'internaute voyait apparaître une simple publicité séparée des autres résultats, que les liens pointant à titre commercial sur des concurrents étaient affichés comme en marge de sa recherche et que les sites et leurs activités étaient exclusivement présentés avec leurs propres signes distinctifs ; qu'en se bornant à affirmer que cela n'exclurait pas qu'un internaute puisse supposer une relation dont la nature même est incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié que les annonces publicitaires eussent fait usage d'une marque imitée mettant effectivement les consommateurs en état de confondre l'origine des services proposés ; qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

13°/ qu'en s'abstenant de rechercher quel risque de confusion le mot "eurochallenges", que mentionne l'outil statistique interne à la procédure de souscription du contrat de référencement, aurait pu provoquer dans l'esprit du consommateur auquel il aurait désigné des biens ou des services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

14°/ que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion ; que néanmoins, pour retenir le risque de confusion, la cour d'appel relève que le choix par la société Tiger de la marque "Eurochallenges" comme mot-clé pour faire apparaître son annonce portant sur des services similaires à ceux de la société CNRRH, conduisait l'internaute à se méprendre sur la nature des liens commerciaux entre le site d'Unicis et ceux de la société CNRRH, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère distinctif de la marque "Unicis", à laquelle était associée le mot-clé eurochallenges n'excluait pas tout risque de confusion avec la marque "Eurochallenges" ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement du dit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne

permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les 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 ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il relève que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble, tant celui de la société Tiger, sous l'appellation unicisparis, que ceux se rapportant à la société CNRRH, sera enclin à faire la relation entre ces "liens commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société CNRRH et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que l'annonce incriminée, tout en ne suggérant pas l'existence d'un lien économique, restait à tel point vague sur l'origine des produits ou des services en cause qu'un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n'était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l'annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, et que par conséquent elle ne permettait pas, ou ne permettait que difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée, ce dont résultait en l'espèce une atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque, a pu retenir l'existence d'une contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Tiger fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages-intérêts à la société CNRRH et à M. X..., alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon ; que l'usage de marque constitutive de contrefaçon retenue par la cour d'appel est fondée sur la confusion dans l'esprit de l'internaute entre les sites internet d'Unicis et ceux d'Eurochallenges du fait du lien commercial par le mot-clé "eurochallenges", que cette même confusion est retenue pour caractériser la concurrence déloyale, que ce faisant la cour d'appel n'a pas caractérisé de faits distincts des faits de contrefaçon de marque par usage illicite et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, non point sur les atteintes à la marque, mais sur l'usurpation du nom commercial et du nom de domaine du site internet de la société CNRRH, lesquels sont des faits distincts de ceux fondant l'action en contrefaçon, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Google pour contrefaçon de marque, l'arrêt retient que si le mot clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société Tiger et de M. Y... par le biais du moteur de recherche Google, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque, dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans sa décision précitée, 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 ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 6-I-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Attendu que pour écarter l'application du texte susvisé à l'activité de prestataire de positionnement payant sur internet exercée par la société Google, l'arrêt retient que cette dernière concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots clés, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site ; qu'il relève encore qu'en l'occurrence, l'offre faite par la société Google consiste à permettre au souscripteur de son programme Adwords de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mot clef qui lui proposera une liste des mots les plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes dans le cadre de son programme Adwords ; qu'il retient enfin que la société Google propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche, et que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit, dans sa décision précitée, que l'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite "directive sur le commerce électronique", doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce rôle actif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Google France pour contrefaçon de marque, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Google France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH et d'avoir condamné pour contrefaçon la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages intérêts et à l'insertion d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « la société CNRRH est, en vertu d'un acte sous seing privé du 10 novembre 1997, titulaire de la licence d'exploitation de la marque semi-figurative « Eurochallenges » qui lui a été concédée par Monsieur Pierre-Alexis X..., et

qui est régulièrement enregistrée à l'INPI ; que, conformément à la disposition légale susvisée, l'article 14 de ce contrat stipule que « le concédant préviendra le licencié de tout fait de contrefaçon dont il aura connaissance. L'action sera intentée par le concédant, mais le licencié aura le droit d'intervenir. Cependant, si le concédant ne veut pas intenter d'action, le licencié agira à ses frais et aura droit aux dommages-intérêts ainsi qu'aux produits de la confiscation » ; qu'en l'occurrence, la société CNRRH, licenciée régulièrement inscrite, agit aux côtés du propriétaire de la marque « Eurochallenges » en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait personnellement subi par suite des actes de contrefaçon de cette marque sur laquelle elle bénéficie d'une licence ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré son action recevable sur le fondement de l'article L.716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle » (arrêt attaqué, p. 13, § 3, 4 et 5 et p. 14, § 1) ;

ALORS QU'en application de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, si le bénéficiaire d'une licence de marque peut intervenir à une instance en contrefaçon afin de réclamer la réparation du préjudice qui lui est propre, l'action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ; qu'en décidant au contraire qu'il résultait de ces dispositions que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon au côté du propriétaire de la marque avec lequel elle n'avait cependant pas qualité pour demander l'indemnisation du droit exclusif auquel la société GOOGLE FRANCE aurait porté atteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « la société GOOGLE FRANCE fait justement observer que cette marque semi-figurative n'est pas reproduite dans le texte des liens commerciaux incriminés, que ce soit dans leur titre, leur contenu ou les adresses url des sites qui y sont indiqués ; mais qu'il s'infère du procès-verbal dressé le 21 mai 2004 que Maître A..., huissier de justice, qu'une recherche opérée au moyen du moteur de recherche www.google.fr de la société GOOGLE sur le mot-clé « eurochallenges » conduisait à une première page de résultats comportant, en haut et à droite, les deux annonces présentant un lien hypertexte vers les sites, respectivement www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr, qui correspondent aux sites de la société TIGER et de Monsieur Bruno Y... et permettent d'y accéder immédiatement ; que si le mot-clé « eurochallenges » est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société TIGER et de Monsieur Y... par le biais du moteur de recherche GOOGLE, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque « Eurochallenges » dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ; qu'en effet, si le mot-clé « eurochallenges » n'apparaît pas lors de l'affichage des liens commerciaux, il est néanmoins visible pour l'utilisateur du moteur de recherche, puisque c'est en composant ce mot-clé reproduisant la marque litigieuse que l'internaute obtient l'accès direct à un site offrant des produits identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque ; qu'à cet égard, ainsi que le relève le tribunal, les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites Internet pertinents trouvés grâce à l'utilisation du mot-clé litigieux, lequel reste affiché sur la page de l'écran en même temps que les résultats de la recherche ; qu'il en résulte que l'internaute, qui utilise le mot-clé faisant apparaître les sites commerciaux litigieux sur la page de recherche, peut aisément faire la relation entre le mot-clé activé par lui et l'affichage des liens commerciaux que permet cette activation, peu important qu'il soit dans l'ignorance que ce mot-clé a été choisi par l'annonceur dont il voit apparaître la publicité » (arrêt attaqué, p. 15 § 1, 2, 3, 5 et 6 et p. 16 § 1) ;

1°) ALORS QUE la marque est le signe distinctif par lequel une personne désigne les produits ou les services qu'elle propose aux consommateurs pour les distinguer entre tous ceux qui leur sont offerts et en garantir l'origine ; que le droit exclusif que l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle confère à son titulaire interdit aux tiers de faire usage d'une marque imitée en tant que signe distinctif par lequel une autre personne individualise les biens qu'elle offre aux consommateurs et qui est de nature à identifier le titulaire de la marque imitée comme l'entreprise de provenance des biens qu'elle propose lors des opérations commerciales auxquelles ils donnent lieu sur le marché qu'ils forment auprès de leur clientèle ; qu'en décidant que l'utilisation du mot-clé « eurochallenges », qui permet d'afficher des liens

hypertextes donnant accès à des sites internet lorsqu'un utilisateur du moteur de recherche Google a lancé une recherche sur ce terme, serait une contrefaçon de la marque « Eurochallenges » dès lors qu'elle aurait pour résultat de promouvoir les activités des sites couverts par la marque, sans que le mot-clé ne soit en lui-même le signe distinctif des services proposés par leurs exploitants, la cour d'appel a donné une portée erronée au droit exclusif, spécifique du titulaire d'une marque en violation des articles L.711-1, L.713-1 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° b) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 ;

2°) ALORS QU'en décidant que l'indexation des liens hypertextes litigieux serait une contrefaçon de la marque « Eurochallenges » au prétexte qu'elle conduirait à promouvoir des sites internet concurrents de l'exploitant de la marque, en les faisant apparaître « en relation » avec le terme de la recherche lancée par l'utilisateur du moteur de recherche Google sur le mot « eurochallenges », sans déduire de ses constatations que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait des défendeurs, ne peut caractériser leur usage personnel de la marque, et que la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe distinctif contrefaisant des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que le mot-clé « eurochallenges » a été sélectionné en tant qu'outil numérique interne au logiciel du serveur Google, que ce code provoque l'affichage litigieux, à l'occasion d'une recherche informatique lancée sur ce terme, que ce mot-clé ne désigne de la sorte aucun des services des exploitants des titres référencés, que ceux-ci sont présentés avec leurs propres signes distinctifs en marge des résultats fournis à la suite de la recherche, que ce mot-clé est inconnu de l'internaute et que le terme « eurochallenges », qui figure à l'écran, est celui qu'il a lui-même inscrit dans sa requête de recherche ; qu'en retenant que le mot-clé qui ne désigne aucun bien est « visible puisque c'est en (le) composant » que l'utilisateur obtient « grâce à son utilisation » un accès à des services couverts par la marque, la cour d'appel a seulement constaté le résultat procuré par la correspondance, que l'utilisateur ignore, entre le mot-clé et sa propre recherche ; qu'en s'abstenant d'en déduire que cette correspondance inopérante était impuissante à faire de la requête de recherche de l'internaute le propre signe distinctif des services eux-mêmes des exploitants des sites référencés avec lequel ceux-ci les individualisent aux consommateurs auxquels ils sont destinés pour identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que les liens commerciaux litigieux ne comportent aucune mention distinguant les sites et encore moins les services de leurs exploitants, par la marque alléguée, que les sites internet sont présentés avec leurs propres signes distinctifs dans une colonne séparée à côté des autres références et que l'affichage litigieux a lieu à l'occasion de la recherche informatique documentaire que l'utilisateur du moteur de recherche Google lance lui-même de manière interactive, sur le mot « eurochallenges », par sa requête de recherche, laquelle a pour seul objet de faire indexer des listes, les plus complètes possibles, de liens hypertextes portant sur des documents de toute nature, et pouvant avoir avec ce terme une « relation » quelconque nullement limitée aux biens qu'une entreprise pourrait désigner par la marque que ce terme pourrait former en tout ou en partie ; que par suite la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'internaute peut faire « la relation » entre le mot-clé qu'il active et l'affichage des liens donnant accès aux sites référencés à titre commercial, sans constater que la requête de recherche n'est pas le signe distinctif contrefaisant des services eux-mêmes de ces sites avec lequel leurs exploitants les auraient individualisés aux consommateurs auxquels ils les proposent pour identifier leur entreprise de provenance, dans le cadre d'une publicité dont ils feraient l'objet ; que de même, le seul fait que soient ainsi répertoriés, sur une même page, des liens hypertextes, donnant accès à des sites internet ayant en commun la même activité, n'est pas, en soi, un acte que le titulaire d'une marque peut interdire en vertu du choix exclusif qui lui est octroyé ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le terme « eurochallenges » figurant dans la liste du générateur de mots-clés du moteur de recherche GOOGLE ne désigne pas par lui-même les services proposés par la société TIGER et par Monsieur Y... est également indifférente ; qu'en effet, la contrefaçon de marque au sens du droit des marques réside en l'espèce, non dans l'utilisation d'un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l'imitation du mot composant la marque « Eurochallenges » en tant qu'elle sert à la publicité d'un concurrent de cette marque » (arrêt attaqué, p. 16 § 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE le droit exclusif que l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d'une marque et dont la violation constitue une contrefaçon, a pour objet spécifique d'interdire aux tiers l'usage d'un signe distinctif contrefaisant et non l'emploi du mot dont serait composée la marque en tant qu'il pourrait servir à la publicité d'un concurrent de cette marque ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.111-1, L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ;

2°) ALORS QUE le générateur de mots-clés est un outil statistique facultatif, purement interne à la conclusion du contrat conclu avec la société GOOGLE, par lequel le professionnel qui entend y souscrire peut obtenir, instantanément, des listes de mots ou locutions que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont également employées à l'occasion des recherches qui ont été lancées sur le vocable que le candidat au référencement souhaite sélectionner à titre de mot-clé déclenchant l'affichage d'un lien hypertexte en direction de son site internet ; qu'en décidant que l'indication du mot « eurochallenges » dans la liste de 183 termes sur lesquels une recherche avait été également lancée lors d'une recherche effectuée sur le mot rencontre était par elle-même un usage de marque imitée, au prétexte inopérant qu'il pourrait « servir » à promouvoir des activités de concurrents du titulaire de la marque « Eurochallenges », bien que le mot « eurochallenges » ainsi présenté ne désignât aucun service que ce soit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE «le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement puisqu'il permet d'accéder aux sites de la société TIGER et de Monsieur Y..., lesquels exercent une activité concurrente de celle de la société CNRRH ; que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre « liens commerciaux », et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble (les sites commerciaux de la société TIGER et de Monsieur Y... et ceux se rapportant à la société CNRRH), sera enclin à faire la relation entre ces « liens commerciaux » et le terme « eurochallenges », lui-même couvert par la marque exploitée par la société intimée, et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 16 § dernier et p. 17, § 1) ;

1°) ALORS QU'au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion est celui qui résulte du fait que le signe distinctif contrefaisant ressemble à ce point à la marque qu'un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille, pourrait se tromper sur l'origine des produits ou des services que le signe contesté individualise pour les proposer à leur clientèle, mais qui doit être de nature à lui faire accroire que le titulaire de la marque imitée pourrait être leur propre entreprise de provenance, ce qui doit être déterminé à l'issue d'une appréciation globale des signes en présence, en tenant compte de manière interdépendante de la similitude des signes et des produits sur lesquels ils portent ; qu'en s'abstenant de procéder à cette comparaison pour se borner à relever qu'on ne pourrait éviter qu'un utilisateur du moteur de recherche puisse être enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche « couvert par la marque » et l'affichage publicitaire des liens commerciaux, donnant accès à des sites concurrents, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la présence à l'écran du mot « eurochallenges » dans la

requête de recherche était l'action du seul internaute, qu'elle ne pouvait constituer un fait illicite personnellement commis par la société GOOGLE FRANCE et que la requête de recherche n'était pas davantage le signe distinctif des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs, pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE la mention sur la page des résultats affichés à l'écran du site de la société CNRRH ainsi que l'intitulé liens commerciaux de la colonne des annonces publicitaires dans lesquelles sont réunis les liens hypertextes en direction des sites concurrents de la marque indexés à titre commercial, sont étrangers au risque de confusion que doit provoquer la marque imitée elle-même dans l'esprit des consommateurs ; qu'en se déterminant sur ces circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QU'en concluant à l'existence d'un risque de confusion au prétexte qu'un utilisateur du moteur de recherche Google serait enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche et l'affichage des résultats donnant accès à des sites concurrents de la marque, sans précisément indiquer de quelle relation il s'agirait, et sans constater qu'un consommateur des services en cause peut se tromper sur l'origine des prestations que proposent les sites innaconsulting et unicisparis du fait qu'elles sont désignées par leurs exploitants avec un signe distinctif contrefaisant dont les ressemblances avec la marque sont telles que le public attribue également à son titulaire leur provenance, la cour d'appel a violé les articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'internaute voyait apparaître une simple publicité séparée des autres résultats, que les liens pointant à titre commercial sur des concurrents étaient affichés comme en marge de sa recherche et que les sites et leurs activités étaient exclusivement présentés avec leurs propres signes distinctifs ; qu'en se bornant à affirmer que cela n'exclurait pas qu'un internaute puisse supposer une relation dont la nature même est incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié que les annonces publicitaires eussent fait usage d'une marque imitée mettant effectivement les consommateurs en état de confondre l'origine des services proposés ; qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher quel risque de confusion le mot « eurochallenges », que mentionne l'outil statistique interne à la procédure de souscription du contrat de référencement, aurait pu provoquer dans l'esprit du consommateur auquel il aurait désigné des biens ou des services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « la société GOOGLE FRANCE concède à titre onéreux à ses clients annonceurs le bénéfice de mots-clés, lesquels conduisent l'utilisateur de son moteur de recherche à une page de résultats comportant la publicité de l'annonceur avec lien hypertexte vers son site ; que dans le cadre de son programme « AdWords », elle propose aux annonceurs, moyennant rémunération, un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offert dans le cadre de son activité de moteur de recherche ;

que sa responsabilité doit donc être recherchée en sa qualité de prestataire de référencement publicitaire payant, et non en tant que simple intermédiaire technique, prestataire d'hébergement ou de stockage d'informations en vue d'une mise à disposition du public » (arrêt attaqué, p. 17 § 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE l'article 6-1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 qui a introduit en droit interne la disposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information ne distingue pas entre des catégories d'intermédiaires, mais est applicable aux activités de stockage de données de toute nature et qui peuvent être le fait de tout prestataire intermédiaire ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif que la société GOOGLE FRANCE était poursuivie en qualité de prestataire de positionnement payant, sans rechercher si les

faits de contrefaçon reprochés ne résultaient pas du stockage des données permettant l'affichage du lien hypertexte, exclusivement enregistrées par les sociétés référencées, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2°) ALORS QU'il résulte des conditions générales du contrat de positionnement (introduction, articles 1, 4, 5.IV et 12 d) comme la documentation à laquelle celles-ci renvoient, et qui consigne sa stratégie de refus de citation des marques, que la société GOOGLE concède uniquement l'usage d'un programme informatique permettant au professionnel contractant de sélectionner lui-même les mots-clés cibles de son annonce, dont il a, seul, la responsabilité et la maîtrise et qu'il peut à tout instant modifier dans le respect de ses obligations qui lui imposent de ne pas sélectionner de mots-clés portant atteinte aux droits sur les marques ; qu'en affirmant que le commun accord de concession des parties aurait eu pour objet les mots-clés dont la société GOOGLE concéderait l'image à des concessionnaires, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « l'offre faite par la société GOOGLE FRANCE consiste à permettre au souscripteur de son programme « AdWords » de consulter, s'il le souhaite, un générateur de mots-clés qui lui proposera une liste des mots le plus souvent utilisés dans le secteur concerné, cette liste étant établie à partir des requêtes des internautes ; que les termes utilisés par la société appelante pour présenter le service fourni par le générateur de mots-clés sont les suivants : « Trouvez de nouveaux mots-clés qui peuvent vous aider à améliorer la pertinence de votre annonce. Si votre annonce cible des mots-clés en requête large, vous identifierez des termes supplémentaires qui seront susceptibles de déclencher l'affichage de votre annonce » ; qu'à cet égard, la société TIGER et Monsieur Bruno Y... confirment que c'est dans cette liste de mots-clés qu'ils ont trouvé le signe « eurochallenges » qui leur a donc été suggéré par GOOGLE comme se rattachant au thème de la rencontre ; que, de surcroît, dans le cadre de ce service de générateur de mots-clés, c'est GOOGLE, et non les annonceurs, qui a fait apparaître à l'écran le terme litigieux, afin d'attirer les internautes sur leur site respectif sur lequel sont proposés des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque » (arrêt attaqué, p. 18 § 1 à 4) ;

1°) ALORS QU'il résulte du procès-verbal de constat du 4 août 2004, que le générateur de mots-clés est un logiciel par lequel le candidat au contrat de référencement payant qui entend enregistrer un mot-clé déclenchant l'affichage de son annonce, peut instantanément obtenir des listes de centaines de termes ou d'expressions que les internautes ont pu eux-mêmes employer dans leurs requêtes de recherche, soit avec le mot-clé par l'intéressé, soit pour lancer une autre recherche que celle qu'ils ont effectuée avec le mot ciblé par l'intéressé qui, selon leur pertinence, peut ou non décider de les sélectionner ou de les combiner avec le mot qu'il a choisi à titre de mot-clé exact ou de mot-clé à exclure ; que le mot « eurochallenges » a ainsi été constaté le 4 août 2004, dans une liste de 183 vocables sur lesquels une recherche avait été également effectuée par les internautes ayant lancé une recherche sur le mot rencontre sélectionné par l'huissier ; que la présentation de cet outil statistique ne se borne pas à proposer à son utilisateur de trouver ainsi de nouveaux mots-clés, mais lui notifie expressément qu'étant « responsable des mots-clés sélectionnés » par ses soins « de leur utilisation et de leur conformité aux lois en vigueur » « il lui revient de vérifier » qu'ils n'enfreignent aucune disposition légale conformément aux stipulations liant les parties accessibles par lien hypertexte, qu'il leur est demandé de consulter, et qui lui font obligation de ne pas choisir de mots-clés portant atteinte aux droits des tiers sur leurs marques ; qu'en décidant du contraire pour affirmer que la société GOOGLE FRANCE inciterait à sélectionner tous les vocables mentionnés, et qu'elle aurait suggéré d'employer la marque « Eurochallenges » pour désigner des activités couvertes par ce signe, afin d'attirer les internautes sur des sites de concurrents de son titulaire, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société GOOGLE FRANCE est fondée à aider les souscripteurs de son programme en leur permettant de savoir instantanément, par un automate informatique, de quelle manière les internautes ont le plus souvent et le plus récemment employé, dans leurs requêtes de recherche, le mot qu'ils entendent enregistrer, afin qu'ils améliorent le

ciblage de leurs annonces dans le respect du contrat interdisant les mots-clés sur les marques des tiers et pour qu'ils sélectionnent ou pas, selon leur pertinence que le logiciel ne peut apprécier, les termes des internautes, ou qu'ils les combinent avec le mot qu'ils ont en vue à titre de mots-clés exacts ou, à l'inverse, de mots-clés à exclure, empêchant l'affichage de l'annonce ; que l'information ainsi procurée est libre lors même que l'information ainsi procurée est libre lors même que les vocables répertoriés automatiquement correspondraient à des marques, et qu'en les mettant à la disposition du souscripteur, à qui il revient de vérifier, comme il en a l'obligation, la régularité des mots-clés qu'il enregistre et dont il a seul la maîtrise du choix, la société GOOGLE FRANCE n'a accompli aucun acte personnel d'usage illicite de la marque « Eurochallenges » dont la partie nominale a été enregistrée en violation du contrat liant les parties, par la société TIGER et Monsieur Y... qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, n'en ignoraient ni l'existence ni l'exploitation par leur concurrent ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du code de la propriété industrielle ;

3°) ALORS QUE nul ne peut être le témoin de sa propre cause ; qu'en déduisant des simples déclarations de la société TIGER et de Monsieur Y... que le générateur de mots-clés leur aurait proposé le terme « eurochallenges », sans qu'aucune preuve n'établisse que celui-ci aurait été répertorié par le logiciel à la date de leur souscription, ou qu'ils auraient effectivement recouru à ses services, la cour d'appel a violé les articles 9 et 201 du nouveau code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'« en fournissant l'outil technique permettant l'affichage de la publicité des sites de la société TIGER et de Monsieur Y... lors de chaque recherche lancée sur le mot « eurochallenges », la société appelante a fait un usage commercial de ce signe ; que d'autre part, dans la mesure où il a eu pour objet et pour finalité de renvoyer les internautes vers des sites proposant des services similaires à ceux couverts par la marque « Eurochallenges », cet usage commercial a été réalisé pour des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de ladite marque ; qu'il importe peu que la société appelante n'exploite pas personnellement des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque « Eurochallenges » ; qu'en effet, outre que la contrefaçon n'implique pas que son auteur en soit le bénéficiaire, la responsabilité de la société GOOGLE se trouve en l'espèce engagée pour son fait personnel, lequel a consisté à fournir à ses clients annonceurs une prestation publicitaire faisant usage de la marque « Eurochallenges » et destinée à assurer la promotion des services en ligne proposés par les concurrents du titulaire de cette marque ; que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de dire que la société GOOGLE s'est rendue coupable de contrefaçon par usage contrefaisant de la marque « Eurochallenges » » (arrêt attaqué, p. 19, § 4 à 6 et p. 20, § 1 et 2) ;

4°) ALORS QU'en fournissant l'outil technique ayant permis l'affichage des référencement de la société TIGER et de Monsieur Y..., qui ont eux-mêmes décidé d'enregistrer le mot-clé litigieux afin de provoquer l'apparition des liens donnant accès à leurs sites internet où sont proposés des services similaires à ceux pour lesquels la marque « Eurochallenges » a été déposée par leur concurrent, la société GOOGLE FRANCE a uniquement procuré le moyen de commettre la contrefaçon alléguée ; qu'en décidant qu'elle aurait commis elle-même, à ce titre, un acte personnel d'usage illicite de marque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers M. X... et la société CNRRH, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon à leur payer respectivement les sommes de 7.500 € et de 100.000 € de dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « la société GOOGLE FRANCE explique que le mot-clé « eurochallenges » apparut dans la sélection des mots-clés est issu des requêtes des internautes, et qu'elle ne peut exercer un contrôle a priori sur ces requêtes qui ne sont pas de son fait et sont particulièrement nombreuses, puisqu'elle répond à plus de deux cent millions de demandes de recherche par jour ; que si la société appelante ne peut être tenue à une obligation de surveillance générale concernant la sélection de mots-clés effectuée par les exploitants des sites référencés, elle doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots-clés manifestement illicites ; qu'à cette fin, elle ne peut se contenter de simples mises en garde à l'attention de ses clients, et il lui incombe de mettre en oeuvre les moyens lui permettant de vérifier que les

mots-clés réservés par les annonceurs ne constituent pas la reproduction ou l'imitation de marques françaises en vigueur ; qu'au demeurant, une telle vérification préalable s'avère parfaitement compatible avec les possibilités d'information dont dispose une société spécialisée dans la communication Internet ; qu'elle est d'autant moins fondée à se prévaloir de son ignorance ou de son impuissance à empêcher l'insertion du mot-clé « eurochallenges » sur son moteur de recherche, que, dans un courrier en date du 18 juin 2003, la société CNRRH, elle-même cliente du programme « AdWords », l'avait mise en demeure de cesser immédiatement la vente de la marque « Eurochallenges » à ses concurrents ; qu'au surplus, la lettre du 4 mai 2004, par laquelle CNRRH a mis GOOGLE en demeure de cesser de vendre sa marque à ses concurrents, est également restée vaine, la société intimée ayant fait constater les faits incriminés par procès-verbal d'huissier en date du mai 2004, et la présence du lien commercial www.unicisparis.com exploité par la société TIGER ayant été encore identifiée par procès-verbal d'huissier du 5 août 2004, donc postérieurement à l'assignation délivrée le 14 juin 2004 » (arrêt attaqué, p. 18, § 5 à 7 et p. 19, § 1 à 3) ;

1°) ALORS QU'en sa qualité de fournisseur de l'outil informatique ayant permis l'affichage des liens commerciaux en direction des sites référencés, la société GOOGLE FRANCE ne pouvait être poursuivie en contrefaçon qu'en raison de sa connaissance de l'utilisation illicite faite par les exploitants des sites des mots-clés contrefaisants qu'ils ont enregistrés, de sorte qu'en énonçant qu'il lui aurait incombé de vérifier l'absence de contrefaçon tout en constatant qu'elle était fondée à opposer qu'elle n'était pas tenue à une obligation de surveillance générale de la licéité du flux des mots-clés sélectionnés et qu'elle devait seulement être en mesure d'interdire ceux dont elle aurait su l'apparente illégalité manifeste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE le programme de référencement payant, auquel la société CNRRH est elle-même adhérente, a spécialement institué une procédure de plainte en matière de marque permettant à leurs titulaires de veiller au respect de leurs droits, et d'obtenir que les référencements illicites qu'ils signalent soient désactivés, ainsi qu'il l'a été après la réclamation de la société CNRRH du 18 juin 2003, qui a été dûment suivie d'effet et qui était donc hors d'état d'établir la connaissance par la société GOOGLE FRANCE du caractère illicite de l'indexation pratiquée un an plus tard par d'autres entreprises et que la société CNRRH était en charge de lui démontrer ; qu'en se bornant dès lors à faire mention de sa précédente plainte à laquelle il avait été donné satisfaction, la cour d'appel n'a pas justifié le rejet du moyen tiré de ce que la société GOOGLE FRANCE n'avait pas effectivement connaissance de l'utilisation des mots-clés contrefaisants litigieux, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU'en se bornant de même à mentionner que la lettre du 4 mai 2004 réclamant l'arrêt des référencements litigieux était restée vaine, sans rechercher s'il n'en avait pas été ainsi parce qu'elle n'était pas parvenue à la société GOOGLE FRANCE qui contestait l'avoir reçue et dont l'accusé de réception n'avait pu être produit par la société CNRRH, de telle manière qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas y avoir déféré, comme les premiers juges l'avaient constaté, la cour d'appel n'a pas davantage justifié le rejet du moyen tiré de ce que la société GOOGLE FRANCE n'avait pas eu connaissance des mots-clés contrefaisants litigieux, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QU'en s'abstenant d'énoncer en quoi la preuve de la réception de la lettre du 4 mai 2004 aurait été dûment rapportée, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article 1315 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que le lien commercial en direction du site d'unicis-paris était toujours constaté le 5 août 2004, sans autrement en rechercher les causes et les circonstances et sans s'expliquer sur les conclusions et les pièces de la société GOOGLE FRANCE faisant valoir que le mot-clé litigieux avait été désactivé par ses soins de la campagne de M. Y... dès qu'elle a pris connaissance de l'assignation du 14 juin, qu'à cette date la campagne d'unicisparis.com avait déjà pris fin depuis le 31 mai et que la société TIGER avait elle-même dolosivement réenregistré les 4 et 5 août le mot-clé « eurochallenges » dans une nouvelle campagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GOOGLE FRANCE à payer, à titre exclusif, la somme de

100.000 € de dommages-intérêts à la société CNRRH, ainsi qu'à procéder à l'accomplissement d'une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où la société TIGER et M. Bruno Y... se voient reprocher des fautes distinctes ayant entraîné des dommages spécifiques, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé à leur encontre des condamnations, sans solidarité entre elles ; que, dans l'appréciation du préjudice subi, il apparaît que les agissements litigieux ont été constatés en mai 2004 et durant les mois suivants, de telle sorte que la perte de chiffre d'affaires que la société intimée indique avoir enregistrée dans le courant de l'année 2003 ne peut être personnellement imputée ni à la société GOOGLE ni aux exploitants des sites litigieux ; que, toutefois, la société CNRRH justifie avoir, au cours des années antérieures, régulièrement augmenté son budget publicitaire, lequel représentait en 2003 la somme de 540.871 €, soit l'équivalent de 16,76 % de son chiffre d'affaires, et en 2004 la somme de 822.119 €, soit un pourcentage 18,74 % de ce dernier ; que l'utilisation de sa marque par le moteur de recherche GOOGLE a donc fait subir un préjudice certain à la société intimée dont les investissements publicitaires ont ainsi profité à la société TIGER et à M. Y..., vers lesquels les internautes étaient renvoyés ; qu'à ce préjudice certain s'est ajoutée la perte de clients potentiels, lesquels, constatant que la page de résultats obtenue après entrée du mot-clé « eurochallenges » faisait apparaître des liens hypertexte vers des sites concurrents, ont renoncé à donner suite aux services proposés par la société CNRRH ; (...) que le préjudice subi par la société CNRRH consécutivement aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale imputables à la société TIGER et à Monsieur Y... est en revanche limité dans son ampleur, dès lors qu'il est démontré que les agissements reprochés à ces derniers ont été commis sur une courte période, et que le détournement de clientèle à leur profit a été modeste, voire quasiment nul » (arrêt attaqué, p. 23 § 2 à 6 et p.24 § 5) ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la condamnation exclusive des défendeurs était demandée à raison de leurs fautes distinctes ayant entraîné des dommages spécifiques ; qu'en prononçant une condamnation exclusive à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE à raison du dommage consécutif à l'utilisation de la marque « Eurochallenges » sur son moteur de recherche qui résultait tout autant de la contrefaçon commise par les exploitants des sites référencés qui l'avaient eux-mêmes utilisée à cette fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux prétentions des parties, et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le préjudice doit être certain et non éventuel ; qu'en indemnisant la société CNRRH de la perte de clients potentiels qui auraient pu virtuellement recourir à ses services sans autrement faire ressortir la réalité des supposés projets de contrats qui auraient été abandonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en indemnisant la perte de clients potentiels avec lesquels la société CNRRH aurait pu éventuellement contracter s'ils n'avaient pas renoncé à donner suite à ses services au vu des sites de ses concurrents, sans préciser le montant de la réparation allouée à ce titre ni énoncer qu'il était bien inférieur à l'avantage qu'aurait procuré la conclusion de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE le profit que la société TIGER et M. Y... ont retiré des investissements publicitaires de la société CNRRH n'est pas son préjudice commercial, si bien qu'en évaluant son dommage à l'avantage dont les exploitants des sites référencés ont bénéficié, la cour d'appel n'a pas justifié le préjudice qu'elle a entendu indemniser et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QU'en retenant que l'utilisation de la marque de la société CNRRH sur le moteur de recherche par les exploitants des sites référencés, vers lesquels les internautes étaient renvoyés, lui avait causé un préjudice commercial certain de 100.000 €, tout en constatant que la société TIGER et M. Y... n'avaient utilisé sa marque que sur une courte période, n'ayant entraîné qu'un détournement de clientèle modeste « voire quasiment nul », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication intégrale de son dispositif sur la page d'accueil du site internet www.google.fr, pendant un délai de quinze jours commençant à courir à l'expiration du mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite ou aura été interrompue,

AUX MOTIFS QU' « il convient, en ajoutant à la décision entreprise, d'ordonner la publication intégrale du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site internet google.fr, ce pendant un délai de quinze jours commençant à courir à l'expiration du mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte, à la charge de la société GOOGLE FRANCE, de 500 € par infraction constatée, l'infraction s'entendant de chaque jour pendant lequel la publication n'aura pas été faite ou aura été interrompue » (arrêt attaqué, p. 27, § dernier et p. 28 § 1) ;

ALORS QU' en ordonnant, sous astreinte, la publication de sa décision sur le site internet www.google.fr, après avoir condamné la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages et intérêts ayant vocation à réparer l'entier dommage causé à la société CNRRH et à M. B... par la prétendue contrefaçon, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice distinct de celui qu'elle avait déjà réparé par l'octroi d'une indemnité, a procédé à la double réparation du même dommage, et a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale.
Moyens produits au pourvoi incident par Me de C..., avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société CNRRH et d'avoir condamné pour contrefaçon la société TIGER au paiement de dommages intérêts et à l'insertion d'une mesure de publication, AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que la société CNRRH est, en vertu d'un acte sous seing privé du 10 novembre 1997, titulaire de la licence d'exploitation de la marque semi figurative Eurochallenges qui lui a été concédée par Pierre Alexis X..., et qui est régulièrement enregistrée à l'INPI ; que, conformément à la disposition légale susvisée, l'article 14 de ce contrat stipule que : "le concédant préviendra le licencié de tout fait de contrefaçon dont il aura connaissance. L'action sera intentée par le concédant, mais le licencié aura le droit d'intervenir. Cependant, si le concédant ne veut pas intenter d'action, le licencié agira à ses frais et aura droit aux dommages intérêts ainsi qu'aux produits de la confiscation" ; qu'en l'occurrence, la société CNRRH, licenciée régulièrement inscrite, agit aux côtés du propriétaire de la marque Eurochallenges en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait personnellement subi par suite des actes de contrefaçon de cette marque sur laquelle elle bénéficie d'une licence ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré son action recevable sur le fondement de l'article L. 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE si le licencié peut intervenir à l'instance pour demander réparation de son propre préjudice, seul le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon de marque à moins de justifier d'un droit exclusif d'exploitation ; qu'en décidant que la société CNRRH était recevable à agir en contrefaçon aux côtés du propriétaire de la marque quand elle ne disposait pas de droit exclusif, la Cour d'appel a violé l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TIGER avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers Monsieur X... et la société CNRRH et de l'avoir condamné à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et de 10 000 euros de dommages intérêts ainsi qu'à la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « la société GOOGLE France fait justement observer que cette marque semi figurative n'est pas reproduite dans le texte des liens commerciaux incriminés, que ce soit dans leur titre, leur contenu ou les adresses url des sites qui y sont indiqués ; mais qu'il s'infère du procès verbal dressé le 21 mai 2004 par Maître A..., huissier de justice, qu'une recherche opérée au moyen du moteur de recherche www.google.fr de la société GOOGLE sur le mot-clé "eurochallenges" conduisait à une première page de résultats comportant, en haut et à droite, les deux annonces présentant un lien hypertexte vers les sites, respectivement www.unicisparis.com et www.innaconsulting.fr, qui correspondent aux sites de la société TIGER et de Bruno Y... et permettent d'y accéder immédiatement ; or que, si le mot-clé "eurochallenges" est un outil technique permettant le référencement des signes Internet de la société TIGER et de Bruno Y... par le biais du moteur de recherche GOOGLE, et s'il ne désigne pas en tant que tel les produits ou services

commercialisés par ces exploitants, son utilisation n'en constitue pas moins un usage contrefaisant de la marque "Eurochallenges" dès lors qu'elle conduit nécessairement à promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque ; que la société appelante soutient vainement que, les mots-clés étant invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche, ils ne peuvent renseigner sur l'origine d'un produit ou d'un service, et ne peuvent donc induire ces derniers en erreur sur l'usage de la marque ; qu'en effet, si le mot-clé "eurochallenges" n'apparaît pas lors de l'affichage des liens commerciaux, il est néanmoins visible pour l'utilisateur du moteur de recherche, puisque c'est en composant ce mot-clé reproduisant la marque litigieuse que l'internaute obtient l'accès direct à un site offrant des produits identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque ; qu'à cet égard, ainsi que le relève le tribunal, les liens commerciaux apparaissent sur la même page et en parallèle avec les sites Internet pertinents trouvés grâce à l'utilisation du mot-clé litigieux, lequel reste affiché sur la page de l'écran en même temps que les résultats de la recherche ; qu'il en résulte que l'internaute, qui utilise le mot-clé faisant apparaître les sites commerciaux litigieux sur la page de recherche, peut aisément faire la relation entre le mot-clé activé par lui et l'affichage des liens commerciaux que permet cette activation, peu important qu'il soit dans l'ignorance que ce mot-clé a été choisi par l'annonceur dont il voit apparaître la publicité ; Il est acquis aux débats qu'en effectuant une recherche sur le mot-clé « eurochallenges » formant la marque dont la société CNRRH est licenciée, l'internaute est mis en présence ; sur la même page d'écran, d'une publicité avec accès direct aux sites respectifs de la société TIGER et de Monsieur Bruno Y... ; que l'usage du signe « eurochallenges », lequel imite la marque « Eurochallenges » déposée par les intimés, est personnellement imputable à la société TIGER et à Monsieur Bruno Y..., lesquels ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s'afficher leur annonce avec la liste des résultats du moteur de recherche. »

1) ALORS QUE la marque est le signe distinctif par lequel une personne désigne les produits ou les services qu'il propose aux consommateurs pour les distinguer entre tous ceux qui leur sont offerts et en garantir l'origine ; que le droit exclusif attaché à la marque interdit aux tiers de faire usage d'une marque en tant que signe distinctif des produits ou services offerts à la consommation autres que ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en décidant que le mot-clé « eurochallenges » en ce qu'il a pour effet de promouvoir des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, sans que le mot-clé eurochallenges ne constitue le signe distinctif des services proposés par la société TIGER, la Cour d'appel a donné une portée erronée au droit exclusif du titulaire de la marque en violation des articles L.711-1, L.713-1 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° de la directive n°89/104 du 21 décembre 1998 ;

2) ALORS QU'en décidant que l'indexation des liens hypertextes litigieux serait une contrefaçon de la marque « Eurochallenges » au prétexte qu'elle conduirait à promouvoir des sites Internet concurrents de l'exploitant de la marque, en les faisant apparaître « en relation » avec le terme de la recherche lancée par l'utilisateur du moteur de recherche GOOGLE sur le mot « eurochallenges », sans déduire de ces constatations que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait des défendeurs, ne peut caractériser leur usage personnel de la marque, et que la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe distinctif contrefaisant des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3) ALORS QU'en décidant que le choix du mot-clé « eurochallenges » serait une contrefaçon de la marque « Eurochallenges » en ce que la société TIGER a fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire, sur requête de recherche de l'internaute, s'afficher avec la liste des résultats du moteur de recherche, sans déduire de ces constatations, que la présence à l'écran de ce terme, qui n'est pas le fait de la société TIGER, ne peut caractériser l'usage personnel de la marque et la propre requête de recherche de l'internaute n'est pas un signe contrefaisant des services que la société TIGER propose aux consommateurs pour l'individualiser et l'identifier, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4) ALORS QUE le choix du mot-clé « eurochallenges » par l'internaute ne désigne aucun service de la société TIGER ; qu'en retenant que ce mot-clé était « visible puisque c'est en le composant » que l'utilisateur obtient « grâce à son utilisation » un accès direct à un site offrant des produits similaires à ceux couverts par la marque, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le signe distinctif contrefaisant dont la société TIGER faisait usage à l'égard des internautes ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5) ALORS QUE le lien commercial de la société TIGER vers le site WWW.unicisparis.com litigieux ne comporte aucune

mention de la marque « Eurochallenges » ; qu'il apparaît avec d'autres liens commerciaux auquel renvoie le moteur de recherche GOOGLE dès lors que l'internaute requiert le mot « eurochallenges », l'indexation d'une liste de sites la plus étendue possible étant le propre d'un moteur de recherche Internet ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'internaute peut faire la « relation » entre le mot-clé qu'il active et l'affichage des liens donnant accès aux sites référencés à titre commercial, sans constater que la requête de recherche n'est pas le signe distinctif contrefaisant des services eux-mêmes de ces sites référencés ; que le seul fait que soient ainsi répertoriés des liens hypertextes donnant accès à des sites Internet ayant en commun la même activité, n'est pas, en soi, un acte que le titulaire d'une marque peut interdire en vertu du choix exclusif qui lui est octroyé ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TIGER avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers Monsieur X... et la société CNRRH et de l'avoir condamné à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et de 10 000 euros de dommages intérêts ainsi qu'à la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la circonstance que le terme "eurochallenges" figurant dans la liste du générateur de mots-clés du moteur de recherche GOOGLE ne désigne pas par lui-même les services proposés par la société TIGER et par Bruno Y... est également indifférente ; qu'en effet, la contrefaçon de marque au sens du droit des marques réside en l'espèce, non dans l'utilisation d'un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l'imitation du mot composant la marque "Eurochallenges" en tant qu'elle sert à la publicité d'un concurrent de cette marque ;

1) ALORS QUE le droit exclusif que l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d'une marque et dont la violation constitue une contrefaçon, a pour objet spécifique d'interdire aux tiers l'usage d'un signe distinctif contrefaisant et non l'emploi d'un mot dont serait composée la marque en tant qu'il pourrait servir à la publicité d'un concurrent de cette marque ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L111-1, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5-1° b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 ;

2) ALORS QUE le générateur de mots-clés est un outil statistique facultatif, purement interne à la conclusion du contrat conclu avec la société GOOGLE, par lequel un professionnel qui entend y souscrire peut obtenir, instantanément, des listes de mots ou locutions que les utilisateurs du moteur de recherche GOOGLE ont également employées à l'occasion de recherches qui ont été lancées sur le vocable que le candidat au référencement souhaite sélectionner à titre de mot-clé déclenchant l'affichage d'un lien hypertexte en direction de son site Internet ; qu'en décidant que l'indication du mot « eurochallenges » dans la liste de 183 termes sur lesquels une recherche avait été également lancée lors d'une recherche effectuée sur le mot rencontre était par elle-même un usage de marque imitée, au prétexte inopérant qu'il pourrait « servir » à promouvoir des activités de concurrents du titulaire de la marque « Eurochallenges », bien que le mot « eurochallenges » ainsi présenté ne désignât aucun service que ce soit, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TIGER avait commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Eurochallenges » envers Monsieur X... et la société CNRRH et de l'avoir condamné à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et de 10 000 euros de dommages intérêts ainsi qu'à la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « le signe incriminé, tel qu'il apparaît à l'utilisateur du moteur de recherche, constitue à tout le moins une imitation de cette marque, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, puisqu'il permet d'accéder aux sites de la société TIGER et de Bruno Y..., lesquels exercent une activité concurrente de celle de la société CNRRH ; que la circonstance que ces sites figurent dans une colonne séparée sous le titre "liens commerciaux", et qu'ils apparaissent en marge, en haut et à droite des résultats de recherche traditionnels, n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion pour un utilisateur moyennement attentif du moteur de recherche, lequel, se voyant proposer sur la même page l'affichage de tous les sites ensemble (les sites commerciaux de la société TIGER et de Bruno Y... et ceux se rapportant à la société CNRRH), sera enclin à faire la relation entre ces "liens

commerciaux" et le terme "eurochallenges", lui-même couvert par la marque exploitée par la société intimée, et permettant en réalité d'accéder à des sites concurrents de cette dernière »; « Qu'il est acquis aux débats qu'en effectuant une recherche sur le mot-clé "eurochallenges" formant la marque dont la société CNRRH est licenciée, l'internaute est mis en présence, sur la même page de l'écran, d'une publicité avec accès direct aux sites respectifs de la société TIGER et de Bruno Y... ; que l'usage du signe "eurochallenges", lequel imite la marque "Eurochallenges" déposée par les intimés, est personnellement imputable à la société TIGER et à Bruno Y..., lesquels ont fait le choix de cette marque comme mot-clé pour faire s'afficher leur annonce avec la liste des résultats du moteur de recherche ; qu'au surplus, il doit être rappelé que la marque "Eurochallenges" a été enregistrée pour désigner notamment les services suivants : "conseils, recherches et informations en relations humaines, agence matrimoniale" ; que la société TIGER, franchisée UNICIS, qui indique s'adresser à des hommes et des femmes souhaitant exercer des loisirs et se rencontrer à Paris, a incontestablement une activité similaire à celle couverte par la marque litigieuse exploitée par la société CNRRH, laquelle ne propose pas uniquement des rencontres internationales ; que l'usage d'une marque imitée pour des services similaires à ceux proposés par cette dernière est de nature à induire en erreur l'internaute d'attention moyenne, lequel, en entrant le mot-clé "eurochallenges", n'a pas nécessairement entendu limiter sa recherche au seul secteur relevant de la spécialité de la société intimée, à savoir "l'aide aux rencontres internationales, notamment entre Français et personnes de l'Europe de l'Est" ; que l'utilisateur du moteur de recherche pourra ainsi se méprendre sur la nature des "liens commerciaux" entre le site www.unicisparis.com de la société TIGER et ceux de la société CNRRH figurant en regard de ce dernier »;

1) ALORS QU'au sens de l'article L713-3, le risque de confusion est celui qui résulte du fait que le signe distinctif contrefaisant ressemble à ce point à la marque qu'un consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas en même temps sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille, pourrait se tromper sur l'origine des produits ou des services que le signe contesté individualise pour les proposer à leur clientèle, mais qui doit être de nature à lui faire accroire que le titulaire de la marque imitée pourrait être leur propre entreprise de provenance, ce qui doit être déterminé à l'issue d'une appréciation globale des signes en présence, en tenant compte de manière interdépendante de la similitude des signes et des produits sur lesquels ils portent ; qu'en s'abstenant de procéder à cette comparaison pour se borner à relever qu'on ne pourrait éviter qu'un utilisateur du moteur de recherche puisse être enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche « couvert par la marque » et l'affichage publicitaire des liens commerciaux, donnant accès à des sites concurrents, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

2) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans constater que la présence à l'écran du mot « eurochallenges » dans la requête de recherche était l'action du seul internaute, qu'elle ne pouvait constituer un fait illicite commis personnellement par la société TIGER et que la requête de recherche n'était pas davantage le signe distinctif des propres services que les exploitants des sites référencés proposent aux consommateurs, pour les individualiser et identifier leur entreprise de provenance, la Cour d'appel a violé l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3) ALORS QUE la mention sur la page des résultats affichés à l'écran du site de la société CNRRH ainsi que l'intitulé liens commerciaux de la colonne des annonces publicitaires dans lesquelles sont réunis les liens hypertextes en direction des sites concurrents de la marque indexés à titre commercial, sont étrangers au risque de confusion que doit provoquer la marque imitée elle-même dans l'esprit des consommateurs ; qu'en se déterminant sur ces circonstances inopérantes, la Cour d'appel a violé l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4) ALORS QU'en concluant à l'existence d'un risque de confusion au prétexte qu'un utilisateur du moteur de recherche GOOGLE serait enclin à faire la relation entre le mot de sa recherche et l'affichage des résultats donnant accès à des sites concurrents de la marque, sans précisément indiquer de quelle relation il s'agirait, et sans constater qu'un consommateur des services en cause peut se tromper sur l'origine des prestations que proposent les sites innaconsulting et unicisparis du fait qu'elles sont désignées par leurs exploitants avec un signe distinctif contrefaisant dont les ressemblances avec la marque sont telles que le public attribue également à son titulaire leur provenance, la Cour d'appel a violé les articles L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'internaute voyait apparaître une simple publicité séparée des autres résultats, que les liens pointant à titre commercial sur des concurrents étaient affichés comme en marge de sa recherche et que les sites et leurs activités étaient exclusivement présentés avec leurs propres signes distinctifs ; qu'en

se bornant à affirmer que cela n'exclurait pas qu'un internaute puisse supposer une relation dont la nature même est incertaine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié que les annonces publicitaires eussent fait usage d'une marque limitée mettant effectivement les consommateurs en état de confondre l'origine des services proposés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

6) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher quel risque de confusion le mot « eurochallenges », que mentionne l'outil statistique interne à la procédure de souscription du contrat de référencement, aurait pu provoquer dans l'esprit du consommateur auquel il aurait désigné des biens ou des services, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle.

7) ALORS QUE la simple association entre deux marques que pourrait faire le public ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion ; que néanmoins pour retenir le risque de confusion, la Cour d'appel relève que le choix par la société TIGER de la marque « Eurochallenges » comme mot-clé pour faire apparaître son annonce portant sur des services similaires à ceux de la société CNRRH, conduisait l'internaute à se méprendre sur la nature des liens commerciaux entre le site d'UNICIS et ceux de la CNRRH, sans rechercher comme elle y était invitée, si le caractère distinctif de la marque UNICIS, à laquelle était associé le mot-clé « eurochallenges » n'excluait pas tout risque de confusion avec la marque EUROCHALLENGES ; qu'en l'absence d'une telle recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TIGER s'était rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société CNRRH et de l'avoir en conséquence condamnée à payer des dommages intérêts à la société CNRRH et à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « les agissements sur lesquels la société CNRRH se fonde au soutien de sa demande du chef de concurrence déloyale se rapportent à l'usurpation de son nom commercial "Eurochallenges" et de la partie distinctive de son nom de domaine "eurochallenges.com" ; que cette demande, en tant qu'elle repose sur des faits distincts de ceux constitutifs de la contrefaçon de la marque "Eurochallenges", doit être déclarée recevable ; qu'en sélectionnant le mot-clé "eurochallenges" qui leur était suggéré par le moteur de recherche GOOGLE, alors qu'ils ne pouvaient légitimement ignorer que ce signe, suffisamment distinctif pour appartenir à un tiers, correspondait au nom commercial d'une entité directement concurrente, la société TIGER et Bruno RABOIN ont cherché à attirer l'internaute sur leur propre site dans des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit de ce dernier une confusion avec l'activité de la société intimée ; qu'au surplus, en faisant apparaître sur leur lien commercial respectif les mentions "Rencontre rapide en agence parisienne en tête à tête ou en loisir", et "Contacts avec des Filles de l'Est. Achetez leurs coordonnées on line", ces exploitants ont entendus se placer dans le sillage de leur concurrente, dans le but de tirer un bénéfice indu du nom commercial et de la renommée de cette dernière ; que le procédé mis en oeuvre par eux à des fins de détournement de clientèle s'avère en l'occurrence d'autant plus fautif qu'il s'est effectué de manière occulte ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que de tels agissements, personnellement imputables à la société TIGER et à Bruno Y..., sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire » ;

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de la contrefaçon ; que l'usage de marque constitutive de contrefaçon retenue par la Cour d'appel est fondée sur la confusion dans l'esprit de l'internaute entre les sites Internet d'UNICIS et ceux d'EUROCHALLENGES du fait du lien commercial par le mot-clé « eurochallenges », que cette même confusion est retenue pour caractériser la concurrence déloyale, que ce faisant la Cour d'appel n'a pas caractérisé de faits distincts des faits de contrefaçon de marque par usage illicite et a violé l'article 1382 du code civil ;

Décision **attaquée**

Textes appliqués

article 5 § 1 de la Directive N° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988

article 9 § 1 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993

article 5 §§ 1 et 2 de la Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988

article 9 § 1 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993

articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle

article 14 de la Directive n° 89/104/CE du 8 juin 2000

article 6 I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Rapprochements de jurisprudence

Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20.230, Bull. 2010, IV, n° 124 (3), (cassation)

Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 08-13.944, Bull. 2010, IV, n° 122 (1), (cassation partielle)

Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20.230, Bull. 2010, IV, n° 124 (2), (cassation)