

COMM.

I.K

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 mai 2008

Sursis à statuer et renvoi devant
la Cour de justice des
Communautés européennes

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 609 FS-D

Pourvoi n° P 06-20.230

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Google France, dont le siège est 38 avenue de
l'Opéra, 75002 PARIS,

2°/ la société Google INC, dont le siège est 2400 Bayshore
parkway mountain view, 94043 Californie (Etats-Unis),

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Paris (4e chambre
civile), dans le litige les opposant à la société Louis Vuitton Malletier, dont
le siège est 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris,

défendéresse à la cassation :

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 2008, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mmes Tric, Betch, MM. Petit, Jenny, Mmes Pèzard, Levon-Guérin, conseillers, Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, M. Gadrat, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Google France et Google INC, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Louis Vuitton Malletier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Google Inc et Google France proposent aux annonceurs un service dénommé Adwords leur permettant, moyennant la réservation de mots-clefs, de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, 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 par un internaute au moteur de recherche ; que ces sociétés proposent à l'opérateur, pour améliorer le choix des mots clés, d'avoir recours à un générateur de mots clés ; que la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises Louis Vuitton n° 1 627 892, désignant l'ensemble des services des classes 1 à 42, L et V n° 1 540 178, désignant l'ensemble des produits et services des classes 1 à 41, et de la marque communautaire Vuitton n° 1 515 212, désignant tous les produits et services des classes 14, 18, 25 et 38, a fait constater que, lors de l'utilisation du moteur de recherche Google, la saisie des termes constituant ses marques faisait apparaître sur la partie droite, en tête de liste des résultats de la recherche, des annonces pour des sites proposant pour certains des produits contrefaisants ; qu'elle a assigné les sociétés Google France et Google Inc afin de voir constater qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de ses marques françaises et communautaire, de concurrence déloyale, porté atteinte à son enseigne et son nom de domaine, et commis des actes de publicité trompeuse ;

Sur les deuxième et troisième moyen, réunis :

Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que le générateur de mot clé faisait usage, reproduisait et imitait les termes Louis Vuitton, Vuitton et LV, qu'il permettait d'associer aux mots imitation, réplique, copie, d'autre part que lorsque l'on faisait des recherches à partir des marques de la société Vuitton, apparaissaient dans la colonne de droite, sous la rubrique liens commerciaux, des sites proposant des contrefaçons, les juges du fond ont retenu que les sociétés Google avaient commis des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu'est posée la question de savoir quelle est la responsabilité du prestataire, qui propose un service de référencement payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus, et notamment s'il fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b) 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) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ;

Attendu que si, dans un tel service, le mot clé est choisi par l'opérateur, le prestataire met à la disposition de ce dernier l'outil appelé "générateur de mots clés", destiné à améliorer la pertinence de ses choix, au regard de l'activité qu'il développe sur son site ; qu'il organise par le contrat de référencement l'affichage privilégié des coordonnées du site, sous la rubrique "liens commerciaux", grâce au lien créé à partir du mot clé ;

Attendu qu'il est constant que le prestataire de service de référencement ne fait pas usage du mot-clé reproduisant ou imitant la marque pour désigner ses propres produits et services ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé dans l'arrêt Adam Opel (25 janvier 2007, C-48/05, point 29) que l'interprétation selon laquelle les produits et services visés à l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive sont ceux commercialisés ou fournis par le tiers, découle du libellé même de cette disposition, en particulier des termes "usage pour des produits ou des services", et que l'interprétation contraire aboutirait à ce que les termes "produits et services" employés à l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive désignent le cas échéant les produits ou les services du titulaire de la marque, alors même que les termes "produit" et "service" figurant dans l'article 6 paragraphe 1, sous b)

et c) de la directive visent nécessairement ceux commercialisés ou fournis par le tiers, conduisant ainsi, contre l'économie de la directive, à interpréter les mêmes termes de façon différente selon qu'ils figurent à l'article 5 ou à l'article 6 ; que la question de savoir si les produits et services pouvaient être ceux d'un autre tiers n'a cependant pas été posée ;

Attendu que la Cour de justice a par ailleurs décidé (affaire Céline, 11 septembre 2007, C-17/06, points 23 et 36) que même en l'absence d'apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de l'article 5, paragraphe 1, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers, et que l'usage par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure dans le cadre d'une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de la dite marque est habilité à interdire conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive, s'il s'agit d'un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ; qu'en l'espèce cependant le signe n'est pas utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne ;

Attendu qu'il existe une difficulté sérieuse quant au point de savoir si le prestataire qui propose un service de référencement payant sur internet tel que celui décrit ci-dessus fait un usage de la marque que son titulaire est habilité à interdire sur le fondement des articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la directive et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du règlement ;

Attendu que la question, qui se pose dans des termes similaires dans tous les Etats membres, reçoit des réponses divergentes ; que l'article 5 de la directive procède à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu'il définit ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99 point 39, Arsenal Football club, 12 novembre 2002, C-206/01 point 43) ; qu'afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque nationale et de la marque communautaire varie d'un Etat à l'autre, il convient que soit donnée une interprétation uniforme de l'article 5, paragraphe 1, de la directive et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement, en particulier de la notion d'« usage » y figurant ; qu'il convient donc de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle ;

Attendu que les juges du fond ont par ailleurs constaté que les marques de la société Vuitton étaient renommées, ce qui n'est pas

contesté ; qu'il convient donc d'interroger la Cour sur la question de savoir si l'usage que le prestataire de services de référencement fait des marques constitue, au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement, un usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire ;

Attendu que, dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive ou du règlement, il convient de rechercher à quelles conditions la responsabilité du prestataire de service de référencement peut être engagée ; que les sociétés Google revendiquent le bénéfice des dispositions de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, et soutiennent qu'elles fournissent un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par le destinataire du service, en particulier le texte d'une annonce commerciale et les mots clefs qui en déclenchent l'affichage ; qu'il convient également d'interroger la Cour sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) 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) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

2°) Dans l'hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s'opposer à un tel usage, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?

3°) Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un

destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés se soit prononcée ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;

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