

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

Audience publique du **13 juillet 2010**

Cassation

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 866 FS-D

Pourvoi n° F 05-14.331

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 la société Google France,
société à responsabilité limitée, dont le siège est 54 avenue Hoche, 75008
Paris,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2005 par la cour d'appel de Versailles
(12e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1° à la société Viaticum, société anonyme,

2° à la société Luteciel,

ayant toutes deux leur siège 8-10 rue Villedo, 75001 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, Mme Tric, conseiller doyen, MM. Petit, Jenny, Mmes Pezard, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, conseillers, Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, M. Pietton, Mmes Maitrepierre, Tréard, conseillers référendaires, Mme Batut, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Google France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Viaticum et Luteciel, les conclusions de Mme Batut, 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 la société Google France (la société Google) 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 recherches de cette société sur internet ; que les sociétés Viaticum et Luteciel, qui exploitent un site internet pour leur activité de prestations de services de tourisme, ont poursuivi la société Google en contrefaçon de marques dont elles sont titulaires, déclinant les expressions "bourse des vols", "bourse des voyages" et "BDV", au motif que la présence de telles expressions dans une requête privilégiait, en raison de la réservation de tels mots clés, le contact avec des sites concurrents ; 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 :

Attendu que la société Google fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des marques des sociétés Viaticum et Luteciel, alors, selon le moyen :

1°/ alors qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'activité consistant à centraliser les offres des compagnies aériennes et des voyagistes ne serait pas une activité d'agence de voyages relevant de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les sociétés Viaticum et Luteciel reconnaissent expressément se livrer "à l'activité consistant à rassembler sur une même

plate-forme commerciale un grand nombre d'offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes multiples" ; qu'en décidant que la société Viaticum n'aurait pas eu l'activité de réunir les offres émanant directement de compagnies aériennes et de voyagistes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à décider que l'activité pour laquelle les dénominations "bourse des vols" ou "bourse des voyages" étaient purement descriptives n'était pas celle de la société Viaticum ni celle d'agence de voyage, sans rechercher si cette activité n'était cependant pas incluse dans les services liés au tourisme pour la désignation desquels les marques précitées avaient été globalement enregistrées et dont elles pouvaient servir à décrire une des qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a relevé nul moyen d'office dès lors que les sociétés Viaticum et Luteciel soutenaient dans leurs conclusions d'appel que leur activité ne correspondait à aucun égard à la définition de la notion de bourse, ni n'a dénaturé ces conclusions, puisqu'elle admet la définition même du site en cause comme étant un lieu de rencontre des opérateurs ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que la qualification de bourse s'appliquerait au site internet de la société Viaticum si, sur celui-ci, les compagnies aériennes et les tour-opérateurs vendaient directement leurs billets d'avion et leurs circuits touristiques aux passagers et touristes, la société Viaticum n'intervenant alors que comme prestataire technique et non comme agence de voyage, mais que tel n'étant pas le cas, le terme "bourse" ne désignait pas une agence de voyages, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que ce terme n'était pas descriptif des produits ou services désignés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Google fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déchéance des marques des sociétés Viaticum et Luteciel, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle aurait été irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à contester le maintien en vigueur des marques en ce qu'elles avaient été déposées pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle était poursuivie en contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la similitude entre les produits ou services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux qui n'ont pas été exploités ne fait pas obstacle à la déchéance que le déposant a encourue au regard des produits ou services pour la désignation desquels il ne justifie pas d'un usage sérieux ; qu'en décidant que l'exploitation de la marque devait donc valoir pour les produits ou services similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'en se bornant à relever la réalité des sites internet de vente de billets de voyages et de séjours touristiques, sans rechercher si les sociétés Viaticum et Luteciel, qui reconnaissaient se contenter de rassembler un grand nombre d'offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes, justifiaient d'un usage effectif de leurs marques pour désigner des prestations "d'organisation de voyages et de visites touristiques" et "d'accompagnement de voyageurs" qui étaient en tant que telles revendiquées à leur dépôt, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'action en déchéance de marque supposant l'existence d'une entrave aux activités de la partie qui poursuit cette déchéance, la cour d'appel, qui a vérifié si le texte sur lequel la demande était fondée pouvait recevoir application au regard des faits débattus, n'a relevé nul moyen d'office en constatant que les marques en cause n'étaient pas, s'agissant de certains produits ou services, opposées par les sociétés Viaticum et Luteciel, et en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deux dernières branches du moyen, que, dès lors qu'il n'était pas prétendu que quelque autre circonstance serait propre à caractériser une telle entrave, cette action était irrecevable en ce qu'elle concernait ces produits ou services ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

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

Attendu que pour dire que la société Google avait commis des actes de contrefaçon des marques des sociétés Viaticum et Luteciel, l'arrêt retient que cette dernière ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l'achat des mots-clés "bourse aux voyages" ou "bourse de voyages" ou encore "bdv com", sous prétexte qu'ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s'être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) 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 quatrième moyen, 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 France, l'arrêt retient que cette dernière tente d'opérer une confusion entre cette activité et celle de son moteur de recherche, et que sont vaines ses tentatives de se voir reconnaître le bénéfice de dispositions légales ou jurisprudentielles applicables aux intermédiaires techniques ;

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 examiné 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, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, 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 les sociétés Viaticum et Luteciel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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 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 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 rejeté la demande d'annulation des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon des marques « BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et « BDV », condamné la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société GOOGLE FRANCE d'afficher des annonces au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant lesdites marques » et d'avoir ordonné une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE les mots "vols" ou "voyages" sont certes descriptifs de l'activité des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, mais que tel n'est en revanche pas le cas du terme "bourse" qui s'entend de tout lieu où s'échangent ou se revendent certaines marchandises ; que dans le cas d'espèce, la qualification de bourse s'appliquerait au site internet de la société VIATICUM si, sur celui-ci, compagnies aériennes et «tour-opérateurs» vendaient directement leurs billets d'avions et leurs circuits touristiques aux passagers et touristes, la société VIATICUM n'intervenant alors que comme prestataire technique et non pas comme agence de voyages relevant de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ; que tel n'étant pas le cas, et le terme "bourse" n'étant pas destiné à désigner une agence de voyages même travaillant exclusivement sur internet, c'est vainement que la société GOOGLE FRANCE soutient que les expressions "bourse des voyages" ou "bourse des vols" désigneraient une caractéristique de l'activité des sociétés intimées (arrêt attaqué, p. 10, § 3, 4 et 5) ;

1°/ ALORS QU' en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'activité consistant à centraliser les offres des compagnies aériennes et des voyagistes ne serait pas une activité d'agence de voyages relevant de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les sociétés VIATICUM et LUTECIEL reconnaissaient expressément se livrer « à l'activité consistant à rassembler sur une même plate-forme commerciale un grand nombre d'offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes multiples » (conclusions, p. 55, § antépénultième) ; qu'en décidant que la société VIATICUM n'aurait pas eu l'activité de réunir les offres émanant directement de compagnies aériennes et de voyagistes, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à décider que l'activité pour laquelle les dénominations "bourse des vols" ou "bourse des voyages" étaient purement descriptives n'était pas celle de la société VIATICUM ni celle d'agence de voyage, sans rechercher si cette activité n'était cependant pas incluse dans les services liés au tourisme pour la désignation desquels les marques précitées avaient été globalement enregistrées et dont elles pouvaient servir à décrire une des qualités, la cour d'appel a violé l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en déchéance des marques des sociétés VIATICUM et LUTECIEL, dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon des marques « BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et « BDV », condamné la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société GOOGLE FRANCE d'afficher des annonces au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant lesdites marques » et d'avoir ordonné une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il était justifié d'une exploitation réelle et sérieuse des marques litigieuses pendant plus de cinq ans, étant ajouté que la société GOOGLE FRANCE était irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à contester la validité des marques en ce qu'elles avaient été déposées pour des produits ou services autres que ceux liés aux activités touristiques, pour lesquels elle n'était pas actionnée en contrefaçon ou, en tout cas, n'était pas susceptible de l'être valablement, puisque les faits de contrefaçon allégués se situent exclusivement dans le domaine touristique (arrêt attaqué p. 10, § dernier) ;

1°/ ALORS QU' en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la société GOOGLE FRANCE aurait été irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à contester le maintien en vigueur des marques en ce qu'elles avaient été déposées pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle était poursuivie en contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de **procédure civile** ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exploitation des marques «BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et «BDV» vaut exploitation des différentes combinaisons de ces marques, puisqu'au terme de l'alinéa 2b) de l'article précité, « l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif » est assimilé à l'usage de la marque ; que l'existence des sites internet de ventes de billets et de séjours et leur fréquentation ainsi

que le volume d'affaires réalisé attestent que les sociétés VIATICUM et LUTECIEL exploitent sérieusement les marques en question pour vendre des billets, des voyages, et des séjours touristiques, et donc pour tous les produits similaires ;

2°/ ALORS QU' en application de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la similitude entre les produits ou services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux qui n'ont pas été exploités ne fait pas obstacle à la déchéance que le déposant a encourue au regard des produits ou services pour la désignation desquels il ne justifie pas d'un usage sérieux ; qu'en décidant que l'exploitation de la marque devait donc valoir pour les produits ou services similaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ ALORS QU' en se bornant à relever la réalité des sites internet de vente de billets de voyages et de séjours touristiques, sans rechercher si les sociétés VIATICUM et LUTECIEL, qui reconnaissent se contenter de rassembler un grand nombre d'offres émanant de compagnies aériennes et de voyagistes, justifiaient d'un usage effectif de leurs marques pour désigner des prestations d'« organisation de voyages et de visites touristiques » et d'« accompagnement de voyageurs » qui étaient en tant que telles revendiquées à leur dépôt, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

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 des marques « BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et « BDV », condamné la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages-intérêts, interdit sous astreinte à la société GOOGLE FRANCE d'afficher des annonces au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant lesdites marques » et d'avoir ordonné une mesure de publication, AUX MOTIFS QU' il est attesté par les constats de l'A.P.P. qu'ont été utilisés les mots-clés "bourse de voyages", "bourse des vols" et "bdv" permettant de voir afficher les liens commerciaux des concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; que ces mots-clés sont la reproduction des marques "BDV", "la bourse des vols", "La Bourse des Vols" et "la Bourse des Voyages", dès lors que l'omission de l'article ou l'emploi de lettres minuscules ou majuscules sont des détails insignifiants aux yeux du consommateur moyen ; qu'il y a imitation des autres marques dès lors que l'omission des chiffres "3615" ou des lettres "com" que tout consommateur rattache, les premiers à un service Minitel, les seconds à un service internet, ne peut, surtout lorsque les signes contrefaisants sont employés sur l'un de ces moyens de communication, qu'induire le public en erreur sur les liens entre ces signes et les marques ; que la contrefaçon par

imitation est pareillement établie, alors même que l'une des marques (3615 Bourse des Vols) est une marque semi-figurative, la confusion dans l'esprit du public existant de la même manière ; qu'il s'ensuit que l'élément matériel de la contrefaçon est établi (arrêt attaqué, p. 11, Sur la contrefaçon, § 3 à 7) ;

QUE l'intention frauduleuse de la société GOOGLE FRANCE, laquelle n'est pas l'auteur principal du délit, mais le complice par fourniture de moyens, ne peut résulter du seul fait que l'élément matériel est constitué ; que la société GOOGLE FRANCE qui ne peut opposer aux titulaires des marques contrefaites aucune contrainte économique ou technologique, laquelle résulte de son propre choix, a commis des fautes à trois niveaux ; qu'en premier lieu, elle est fautive pour n'avoir effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients (...) ; qu'elle doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots-clés manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d'elle ; que dans le cas présent, elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés intimées, lesquelles sont clientes de son programme Adwords et utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagne publicitaires ; qu'en second lieu, la société GOOGLE FRANCE, alors même qu'elle aurait légitimement ignoré que les sociétés VIATICUM et LUTECIEL étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l'achat des mots-clés "bourse aux voyages" ou "bourse de voyages" ou encore "bdv com", sous prétexte qu'ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s'être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ; qu'en troisième lieu, la société GOOGLE FRANCE avait l'obligation, dès lors qu'il lui était signalé l'utilisation de mots-clés frauduleux, de mettre un terme sans délai et complètement, aux agissements contrefaisants ; qu'en fait, la société GOOGLE FRANCE, prétextant qu'elle ne pouvait pas interdire l'usage de mots tels que "vol" ou "voyage", ce qui est vrai, a beaucoup tardé, ce qui a permis que, même après le jugement du 13 octobre 2003, il était encore possible à partir des mots-clés à peine modifiés (un singulier à la place du pluriel par exemple) d'entrer en contact avec les liens commerciaux des concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; que les fautes de la société GOOGLE FRANCE sont ainsi avérées et qu'elle ne doit donc pas être exonérée de sa responsabilité dans la contrefaçon commise (ibid p. 12 et 13) ;

1°/ ALORS QU' en constatant que la société GOOGLE FRANCE aurait été la complice par fourniture de moyens d'une reproduction de marques permettant le référencement de sites internet concurrents de ceux de leurs titulaires, tout en condamnant la société GOOGLE FRANCE pour avoir commis des actes de contrefaçon, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en décidant que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon tout en constatant que son rôle avait été celui d'un complice par fourniture de moyens, la cour d'appel a violé l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE la responsabilité de la contrefaçon qui incombe au tiers complice suppose que celui-ci ait fourni à son auteur le moyen de commettre un fait légalement répréhensible ; qu'en déduisant l'existence de la contrefaçon dont la société GOOGLE FRANCE aurait été la complice et qu'elle lui a enjoint de faire cesser, du seul fait que des mots-clés reproduisant ou imitant les marques litigieuses permettaient d'obtenir le référencement de sites internet concurrents de ceux des déposants, lorsqu'ils étaient saisis sur la requête du moteur de recherche Google, sans constater qu'il n'y a pas de contrefaçon lorsque les mots-clés sont le fait des utilisateurs du site Google qui définissent librement les termes de leur recherche documentaire dépourvue de toute fonction distinctive d'une marque, sans être tenus de requérir l'autorisation de quiconque, la cour d'appel a violé l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE le moteur de recherche du site Google est accessible à tout usager de l'internet qui cherche à obtenir les références des ressources de toute nature disponibles sur le web, accessibles par un lien hypertexte et pouvant avoir un rapport quelconque avec chacun des mots du thème de sa recherche documentaire ; que la reproduction à cette fin de termes correspondant à une marque comme "bourse des vols", qui n'a pas pour objet de distinguer des produits, est insusceptible de constituer une reproduction contrefaisante dont la société GOOGLE FRANCE aurait été la complice ; qu'il importe peu que cette recherche ait pour résultat, en soi licite, de fournir à l'internaute une liste de sites internet concurrents du déposant, mais référencés sous leurs propres noms au titre d'un référencement payant que des mots comme "vols" ou "bourse" suffisent à déclencher, dès lors qu'il n'en résulte pas que les intéressés aient commis un fait propre et personnel de contrefaçon de la marque à titre de marque, distinctement accompli auprès du public destinataire des services dont elle a pour fonction de garantir l'origine, afin de désigner des services concurrents ou de les assimiler à eux ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5°/ ALORS QUE les procès-verbaux de l'A.P.P. des 12 et 13 novembre 2002, 25 et 28 novembre 2002, 7 février 2003 ou du 14 avril 2003, ne comportent aucune constatation de la reproduction des mots "bourse des vols" à titre de mots-clés sélectionnés par les sociétés référencées ; que les procès-verbaux des 26, 27, 28 novembre 2003 et des 1, 2, 3 décembre 2003, postérieurs au jugement entrepris, ne constatent pas davantage que les marques litigieuses aient été sélectionnées à titre de mots-clés par les sociétés référencées ; qu'il en résulte qu'aucune contrefaçon ne pouvait, à ce titre, être reprochée, de

sorte que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en dénaturant lesdits procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société GOOGLE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon des marques « BOURSE DES VOLS », « BOURSE DES VOYAGES » et « BDV », condamné la société GOOGLE FRANCE au paiement de dommages et intérêts, interdit sous astreinte à la société GOOGLE FRANCE d'afficher des annonces au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques précitées « lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant lesdites marques » et d'avoir ordonné une mesure de publication,

AUX MOTIFS QUE l'intention frauduleuse de la société GOOGLE FRANCE, laquelle n'est pas l'auteur principal du délit, mais le complice par fourniture de moyens, ne peut résulter du seul fait que l'élément matériel est constitué ; que la société GOOGLE FRANCE, qui ne peut opposer aux titulaires des marques contrefaites aucune contrainte économique ou technologique, laquelle résulte de son propre choix, a commis des fautes à trois niveaux (ibid., p. 12, § 7 et 8) ; qu'en premier lieu, elle est fautive pour n'avoir effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients (...) ; qu'elle doit être en mesure d'interdire l'utilisation de mots-clés manifestement illicites, tels ceux qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui contrefont des marques notoires ou connues d'elle ; que, dans le cas présent, elle connaissait ou aurait dû connaître les marques des sociétés intimées, lesquelles sont clientes de son programme Adwords et utilisent leurs marques dans le cadre de leurs campagnes publicitaires (ibid., p. 12, § dernier et p. 13, § 3 et 4) ; qu'en second lieu, la société GOOGLE FRANCE, alors même qu'elle aurait légitimement ignoré que les sociétés VIATICUM et LUTECIEL étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l'achat des mots-clés "bourse aux voyages" ou "bourse de voyages" ou encore "bdv com" sous prétexte qu'ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s'être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ; qu'en troisième lieu, la société GOOGLE FRANCE avait l'obligation, dès lors qu'il lui était signalé l'utilisation de mots-clés frauduleux, de mettre un terme sans délai et complètement, aux agissements contrefaisants ; qu'en fait, la société GOOGLE FRANCE, prétextant qu'elle ne pouvait pas interdire l'usage de mots tels que "vol" ou "voyage", ce qui est vrai, a beaucoup tardé, ce qui a permis que, même après le jugement du 13 octobre 2003, il était encore possible à partir des mots-clés à peine modifiés (un singulier à la place du pluriel par exemple) d'entrer en contact avec les liens commerciaux des concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; que les fautes de la société GOOGLE FRANCE sont ainsi avérées et qu'elle ne doit donc pas être

exonérée de sa responsabilité dans la contrefaçon commise (ibid., p. 13, § 5 à 8) ;

1°/ ALORS QUE l'article 6-I-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 qu'il définit et qui peuvent être le fait de tout prestataire intermédiaire ; qu'en écartant l'application de ce texte au seul 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 créées par les sociétés référencées, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

2°/ ALORS QUE le complice ne doit répondre de la contrefaçon commise par celui auquel il a fourni le moyen de la commettre que s'il a agi en connaissance de cause du caractère illicite du projet de contrefacteur ; qu'en se bornant à relever, d'une manière inopérante, que la société GOOGLE FRANCE n'aurait effectué aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par les sociétés référencées, qu'elle aurait dû vérifier les droits éventuels des tiers sur les mots dont elle aurait proposé l'achat, et que même après le jugement du 13 octobre 2003, la reproduction des marques litigieuses avait permis le référencement des concurrents, sans constater qu'antérieurement audit jugement, la société GOOGLE FRANCE avait su le caractère illicite de la contrefaçon qui lui était imputée, et qui tient à la seule reproduction par l'internaute de termes correspondant aux marques litigieuses permettant le référencement de sites concurrents de leurs déposants, quels que soient les mots sélectionnés par les sociétés référencées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ;

3°/ ALORS AU SURPLUS QU' en se bornant à relever que la société GOOGLE FRANCE aurait dû contrôler préalablement la sélection des mots-clés des sociétés référencées et mettre un terme aux agissements dénoncés dès leur signalement, sans rechercher en quoi la sélection des termes litigieux aurait dû lui apparaître manifestement illicite, eu égard de surcroît au caractère descriptif des expressions "bourse des vols" ou "bourse des voyages" et au refus par les sociétés VIATICUM et LUTECIEL de mettre en oeuvre la procédure de plainte prévue au programme Adwords auquel elles avaient souscrit pour référencer leurs sites internet, et qui aurait permis à la société GOOGLE FRANCE de vérifier la réalité et l'étendue des droits prétendument violés sur leurs marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°/ ALORS QU' il résulte du procès-verbal de constat des 12 et 13 novembre 2002 que le générateur de mots-clés est un automate purement facultatif que le candidat au référencement est libre d'utiliser afin d'affiner sur le champ la sélection de ses mots-clés, qu'il a l'obligation contractuelle de choisir dans le respect des droits des tiers ; que cette aide à la décision l'informe instantanément des recherches qui peuvent provoquer l'affichage de son site en lui fournissant une liste de centaines de locutions – les plus récemment employées par les internautes – incluant le mot sélectionné par l'intéressé et qui suffit pour provoquer son référencement, de sorte que selon « la pertinence » de ces recherches, il lui est loisible de « supprimer » de sa sélection les mots trop génériques, ou d'y « ajouter » comme d'en « exclure » les expressions mentionnées ; qu'en se bornant à affirmer que la société GOOGLE FRANCE aurait demandé d'acheter « bourse aux voyages », « bourse de voyages » ou «bdv com», la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal décrivant le fonctionnement de son outil et violé l'article 1134 du Code civil ;

5°/ ALORS QU' en décidant que la suggestion des mots-clés susvisés constituait une faute en l'absence de « vérifications sérieuses sur les droits éventuels des tiers» sur ces mots, tout en constatant qu'ils pouvaient être légitimement ignorés, sans analyser le fonctionnement de cet outil, sans constater que la société GOOGLE FRANCE était fondée à informer un candidat au référencement de toutes les recherches ayant inclus les mots qu'il entendait sélectionner afin qu'il puisse parfaire le ciblage de son référencement et sans même relever que la mention des mots susvisés aurait été suivie par leur sélection effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 2003 à la somme de 9.000 euros et d'avoir condamné la société GOOGLE FRANCE à payer cette somme aux sociétés VIATICUM et LUTECIEL,

AUX MOTIFS QU' aux termes du jugement du 13 octobre 2003 assorti de l'exécution provisoire, il était interdit à la société GOOGLE FRANCE d'afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "bdv", lors de la saisie sur le moteur de recherches d'une requête reproduisant les marques précitées, et ce sous peine d'astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; que ce jugement a été signifié le 14 octobre 2003 ; que s'il est exact qu'à la date du 15 novembre 2003, la société GOOGLE FRANCE avait supprimé les requêtes sur l'orthographe exacte des marques, il suffisait d'ajouter ou de retrancher un "s" final sur le mot-clé pour voir réapparaître les

publicités des concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL ; que les premiers juges ont ainsi à juste titre considéré que la société GOOGLE FRANCE n'avait pas satisfait à l'interdiction, dès lors que le simple fait que le mot-clé soit au pluriel plutôt qu'au singulier ou inversement ne lui enlevait pas son caractère contrefaisant (arrêt attaqué, p. 14 et 15) ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le jugement du 13 octobre 2003, qu'elle a confirmé, avait fait interdiction à la société GOOGLE FRANCE « d'afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "bourse des vols", "bourse des voyages" et "bdv" lors de la saisie sur le moteur de recherches d'une requête reproduisant les marques précitées » ; qu'elle a également constaté qu'« à la date du 15 novembre 2003, la société GOOGLE FRANCE avait supprimé les requêtes sur l'orthographe exacte des marques » ; que dès lors, en énonçant qu'« il suffisait d'ajouter ou de retrancher le "s" final sur le mot-clé pour voir réapparaître les publicités des concurrents des sociétés VIATICUM et LUTECIEL », pour en déduire que la société GOOGLE FRANCE « n'avait pas satisfait à l'interdiction », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la société GOOGLE FRANCE avait satisfait à l'obligation de désactiver les liens conduisant à l'affichage d'annonces publicitaires au profit d'entreprises concurrentes des sociétés VIATICUM et LUTECIEL lors de la saisie, sur le moteur de recherches, d'une requête reproduisant les marques litigieuses, violant ainsi les articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.