

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre
2ème section

JUGEMENT
rendu le 08 Décembre 2005

N° RG :
04/11009

N° MINUTE : **7**

Assignation du :
30 Juin 2004

DEMANDERESSE

S.A. KERTEL
8 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire M1611

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
54-56 Avenue Hoche
75008 PARIS

représentée par le Cabinet HERBERT-SMITH agissant par Me Alexandra
NERI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire J025

Société GOOGLE INC
1600 Amphithéâtre Parkway,
Mountain View
CA 94043
ETATS-UNIS

représentée par le Cabinet HERBERT-SMITH agissant par Me Alexandra
NERI, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire J025

Société CARTEPHONE
60 Allée Louis Braille
77400 LAGNY SUR MARNE

représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de Nanterre, avocat
postulant, vestiaire PB192

21 DEC. 2005
1 copie à
l'INPI

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

12 - 12 - 05

12 12 05

scye -

RICHARDS-

BUTLER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Claude VALLET, Vice-Présidente
Véronique RENARD, Vice Présidente
Michèle PICARD, Vice-Présidente

assistées de Caroline LARCHE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 21 Octobre 2005
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société KERTEL commercialise des services de communications qui sont matérialisés par des cartes téléphoniques prépayées.

Elle est titulaire de la marque dénomminative KERTEL n° 99 799 842 déposée le 28 juin 1999 en classes 35 et 38 de la classification internationale et d'un nom de domaine "www.kertel" disponible dans les zones ".com" et ".fr".

La société CARTEPHONE a pour activité le commerce de produits téléphoniques.

Les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc indiquent avoir créé, de façon totalement indépendante de leur système de référencement gratuit, un système de référencement payant, intitulé AdWords.

Se plaignant de l'utilisation du signe "kertel", à titre de mot clé, sur le moteur de recherche GOOGLE pour activer les liens publicitaires et offres commerciales de l'un de ses concurrents la société CARTEPHONE, la société KERTEL a, selon actes d'huissier en date des 30 juin et 1^{er} juillet 2004, fait assigner sur le fondement des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 et 1383 du Code Civil, les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc, en qualité d'intermédiaires en publicité, ainsi que la société CARTEPHONE, en qualité d'annonceur, en contrefaçon de la marque "KERTEL" dont elle est titulaire et en concurrence déloyale du fait des atteintes portées à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine ; à titre subsidiaire la société KERTEL poursuit les sociétés GOOGLE en responsabilité sur le fondement des articles L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382, 1383 et 1384 du Code Civil ; elle réclame ainsi, outre des mesure d'interdiction sous astreinte et de publication de la décision à intervenir sur les sites Internet des sociétés défenderesses, le paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 120.000 euros de dommages-intérêts ainsi que de celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en date du 22 avril 2005, la société CARTEPHONE soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal au profit soit du Tribunal de Commerce de Paris soit du Tribunal de Commerce de Melun, en fonction des sièges sociaux des défenderesses, au motifs qu'il s'agit d'un litige entre commerçants et que les demandes formulées au titre des articles L 713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle sont irrecevables ; elle conteste tout emploi frauduleux du signe KERTEL en tant que marque, dénomination sociale ou nom de domaine en faisant valoir que celui-ci ne figure pas sur les copies d'écran versées aux débats, ainsi que l'existence du préjudice allégué qu'elle propose toutefois d'indemniser à hauteur de 1 euro ; elle sollicite en tout état de cause la garantie des sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc en invoquant un manquement à leur devoir de conseil en tant que professionnelles de la communication ainsi que la condamnation de la société KERTEL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 27 mai 2005, les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC s'opposent à l'ensemble des demandes et sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir, sur la contrefaçon, que les mots clés ne sont pas des marques mais des outils techniques, nécessaires et préalables au référencement des sites sur Internet qui ne désignent pas un produit ou un service, et qu'ils sont invisibles pour les utilisateurs du moteur de recherche GOOGLE et ne peuvent renseigner sur l'origine d'un produit ou d'un service ; que GOOGLE n'est pas l'auteur ni le coauteur des faits de reproduction de marque allégués, les requêtes étant le fait exclusif des utilisateurs du moteur de recherche, les liens commerciaux le fait exclusif des exploitants des sites référencés, et à titre subsidiaire, que les services qu'elles proposent sont sans rapport avec ceux de la société KERTEL et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits proposés par la société KERTEL et ceux proposés par la société CARTEPHONE ; elles ajoutent que le ciblage publicitaire permis par le service AdWords n'excède pas les limites de la libre concurrence, qu'en tant que prestataire technique les sociétés GOOGLE ne peuvent être tenues pour responsables du comportement déloyal des souscripteurs et qu'elles n'ont commis aucun acte d'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial ou de nom de domaine, qu'il n'existe aucun rapport de concurrence entre GOOGLE et KERTEL ni aucune confusion dans l'esprit du public, enfin que ni l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ni 1384 du Code Civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce ; à titre subsidiaire les défenderesses demandent au Tribunal d'appliquer le régime dérogatoire de responsabilité des prestataires techniques du Web issu de la loi du 30 septembre 1986, notamment de son l'article 43-8 sur les prestataires de stockage d'informations ; elles précisent que la requête "kertel" ne déclenche plus aucun lien commercial depuis le 15 juillet 2004 et sollicitent en tout état de cause la garantie de la société CARTEPHONE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en application des conditions générales souscrites par la société KERTEL et subsidiairement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que le paiement par la société CARTEPHONE de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du Tribunal

Attendu qu'aux termes de l'article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes ;

Que le fait que la société CARTEPHONE conteste les faits de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés relève de l'examen au fond du litige mais ne conditionne pas la compétence d'attribution du Tribunal de Grande Instance, seul compétent pour connaître d'une action relative à une marque et à des faits de concurrence déloyale connexes ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ; que lorsqu'une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des internautes éventuels et notamment à Paris ;

Que l'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sans autorisation du propriétaire, la reproduction et l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Attendu que la marque dénomminative KERTEL n° 99 799 842 a été déposée le 28 juin 1999 par la société RHODIUM pour désigner notamment les services d'*abonnements téléphoniques à des services de télécommunication, services téléphoniques et services téléphoniques pré ou post payés* des classes 35 et 38 de la classification internationale ;

Que cette marque a été cédée à la société KERTEL selon contrat du 29 octobre 2001 régulièrement inscrit au Registre National des Marques ;

Attendu que la société KERTEL fait grief aux sociétés défenderesses d'utiliser le signe KERTEL, à titre de mot-clef, sur le moteur de recherche GOOGLE pour activer les liens publicitaires et offres commerciales de la société CARTEPHONE qui est l'un de ses concurrents ;

Que plus précisément il est reproché à la société CARTEPHONE d'avoir reproduit et utilisé la marque KERTEL n° 99 799 842 à titre de mot-clé pour désigner des services de télécommunication et aux sociétés GOOGLE (France et Inc), d'avoir activé la publicité et l'offre commerciale à partir dudit mot-clé ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'offre faite par GOOGLE consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l'écran qui rend compte du résultat d'une recherche, l'adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l'annonceur est disposé à verser ;

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



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

Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'historique du compte GOOGLE créé par la société CARTEPHONE que celle-ci a choisi parmi les mots-clés proposés par GOOGLE six d'entre eux, parmi lesquels se trouve "kertel" ;

Attendu en effet que les captures d'écran annexées au procès verbal de constat de Maître Maurice SEBBAN, Huissier de Justice associé à Nanterre, en date du 30 avril 2004, montrent qu'en tapant sur le moteur de recherche GOOGLE le signe "kertel" à titre de mot-clé", apparaissent, outre les sites KERTEL accessibles aux adresses kertel.com et kertel.fr, en haut à droite de l'écran, une rubrique "liens commerciaux" ainsi rédigés :

<< Liens commerciaux

cartes téléphoniques

Appelez moins cher vers l'étranger

Recevez vos PINs sur votre email !

www.cartephone.com

Et pourquoi pas votre propre annonce>>>

et qu'en cliquant sur le lien "Cartes téléphoniques", on accède au site concerné qui est exploité par la société CARTEPHONE, laquelle commercialise, à l'instar de la société KERTEL des cartes téléphoniques prépayées ;

Attendu que le mot-clé "kertel" utilisé par la société CARTEPHONE est la reproduction à l'identique de la marque KERTEL n° 99 799 842 ; que ce mot-clé permet de faire apparaître en réponse à la requête "Kertel", la présence d'un lien commercial pointant vers le site de la société CARTEPHONE sur lequel sont proposés des services identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque ;

Qu'il s'ensuit que la contrefaçon est caractérisée à l'encontre de la société CARTEPHONE au sens de l'article précité ;

Attendu en ce qui concerne les sociétés GOOGLE (France et Inc), que le fait pour celle-ci de proposer un mot-clé à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon ; qu'en effet si GOOGLE utilise la marque "KERTEL" pour référencer et présenter les liens commerciaux de l'annonceur, en l'espèce la société CARTEPHONE, cet usage du signe ne s'accompagne d'aucune proposition de produits ou services visés à l'enregistrement de la marque opposée mais participe d'une activité de prestataire de services de publicité ; que l'identité de produits ou services à ceux désignés dans l'enregistrement exigée par l'article L 713-2 précité n'est donc

pas réalisée ;

Attendu que l'action en contrefaçon ne peut dès lors prospérer à son encontre ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société demanderesse, de ses statuts et du procès verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2001 que celle-ci exerce notamment une activité de commercialisation de services de télécommunications sous la dénomination sociale KERTEL ;

Que la société KERTEL est par ailleurs titulaire des noms de domaine "www.kertel .com" et "www.kertel.fr" sur lesquels sont présentés les services téléphoniques KERTEL ;

Attendu que la reprise ci-dessus décrite du terme "KERTEL" par la société CARTEPHONE constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société KERTEL dans la mesure où l'internaute sera amené à associer les sociétés en présence ;

Attendu en revanche qu'à défaut d'inscription au RCS d'un quelconque nom commercial, l'atteinte alléguée à ce titre n'est pas caractérisée ;

Attendu par ailleurs que la demande dirigée contre les sociétés GOOGLE n'est pas fondée dès-lors que ces dernières ne sont pas en situation de concurrence sur le même marché avec la société CARTEPHONE ;

Sur la responsabilité des sociétés GOOGLE

France et GOOGLE Inc

Attendu qu'il y a lieu de rappeler au préalable que la responsabilité des sociétés GOOGLE est recherchée non pas au titre de son activité de moteur de recherches mais au titre de celle de prestataire de services publicitaires ; que dès lors les défenderesses sont mal fondées à se prévaloir du régime légal dérogatoire de responsabilité des prestataires techniques ;

Attendu qu'à titre subsidiaire la responsabilité des sociétés GOOGLE (France et Inc) est recherchée sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Attendu que la marque de renommée au sens de ces dispositions doit se définir comme une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne ;

Qu'en l'espèce, la société KERTEL qui verse aux débats les résultats de recherche du signe "kertel" sur différents moteurs et qui se contente d'affirmer que "les services KERTEL sont proposés dans 40.000 points de vente dont les bureaux de La Poste et les bureaux de tabac et que pas moins de 4,5 millions de

transactions ont été enregistrées en 2003”, sans produire aucun élément à l’appui de ces allégations, notamment des résultats de sondage établissant le taux de reconnaissance de la marque, ne permet pas au Tribunal d’apprécier la notoriété alléguée de la marque opposée par rapport à la globalité du marché ;

Que l’action fondée sur les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle sera donc rejetée ;

Attendu que la responsabilité des sociétés GOOGLE (France et Inc) est enfin recherchée sur le terrain de la faute civile prévue par les articles 1382 et suivants du Code Civil ;

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

Que ce faisant, en proposant le signe “kertel “à titre de mot-clé, en n’effectuant aucun contrôle préalable des mots-clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, et en l’occurrence par un autre des clients de son programme AdWords, en acceptant que l’annonceur (la société CARTEPHONE) choisisse la marque “KERTEL” pour orienter l’internaute vers son propre site, les sociétés GOOGLE (France et Inc) ont favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de leur activité publicitaire et ont ainsi commis une faute à l’encontre de la société KERTEL qu’elles connaissent nécessairement pour l’avoir également référencée ;

Qu’en outre il est acquis aux débats qu’à la suite d’une réclamation de la société KERTEL, en date du 5 avril 2004, concernant un lien commercial activé également par le mot clé “kertel” et renvoyant au site d’une société COVADIS , GOOGLE a, par courrier électronique du 13 avril suivant, indiqué avoir “*pris toutes les mesures nécessaires afin de satisfaire aux volontés de la société KERTEL*” c’est à dire supprimé l’annonce renvoyant l’utilisateur de GOOGLE qui fait une recherche sur le mot “kertel”vers la société COVADIS et mettre ainsi un terme aux actes de contrefaçon ; que les défenderesses avait donc l’obligation de faire cesser définitivement tout agissement contrefaisant commis à l’encontre de la société KERTEL ;

Attendu que les fautes des sociétés GOOGLE (France et Inc) sont ainsi établies et engagent la responsabilité de celles-ci sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Attendu que l’action engagée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil devient sans objet;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il résulte du constat dressé le 15 juillet 2004 par Maître LEGRAIN , Huissier de Justice, que la requête “kertel” ne déclenchait plus, à cette date, aucun lien commercial vers d’autres sites ; que la mesure d’interdiction sollicitée est donc sans objet ;

Que compte tenu de l’atteinte portée à la marque dont elle est titulaire, de la durée des agissements illicites, et en absence de préjudice commercial démontré, il sera accordé à la société KERTEL la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu enfin qu’il convient d’ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Sur l'appel en garantie

Attendu que la demande de garantie formulée par les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc s'analyse, pour les motifs ci-dessus énoncés en une action récursoire entre les coauteurs d'un même dommage ; qu'eu égard au rôle respectif de chacune dans parties dans la réalisation de ce dommage, la société CARTEPHONE d'une part et la société GOOGLE (France et Inc) d'autre part, supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur de 50 % chacune ;

Sur les autres demandes

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

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KERTEL la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les sociétés défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens et ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

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

- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société CARTEPHONE.

- Dit qu'en reproduisant et utilisant le terme "kertel" à titre de mot-clé dans le système AdWords proposé par GOOGLE pour désigner des services de télécommunication, la société CARTEPHONE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque KERTEL n° 99 799 842 dont la société KERTEL est titulaire.

- Dit que la société CARTEPHONE a en outre porté atteinte aux droits de la société KERTEL sur sa dénomination sociale et son nom de domaine.

- Dit qu'en permettant à la société CARTEPHONE de se faire référencer dans son système AdWords en utilisant la marque KERTEL n° 99 799 842 dont la société KERTEL est titulaire, les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc ont commis une faute au préjudice de la société KERTEL.

En conséquence,

- Condamne in solidum les sociétés CARTEPHONE, GOOGLE France et GOOGLE Inc à payer à la société KERTEL la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice.

- Condamne in solidum les sociétés CARTEPHONE, GOOGLE France et GOOGLE Inc à payer à la société KERTEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.



- Autorise la société KERTEL à faire publier le dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site "wwwcartephone.com" aux frais de la société CARTEPHONE.

- Autorise la société KERTEL à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros HT.

- Dit que la demande de garantie formée par les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc s'analyse en une action récursoire entre coauteurs d'un même dommage.

En conséquence,

- Dit que la société CARTEPHONE d'une part et les sociétés GOOGLE France et GOOGLE Inc d'autre part, supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à hauteur de 50 % chacune, tant en principal que frais et accessoires.

- Rejette le surplus des demandes.

- Condamne in solidum les sociétés CARTEPHONE, GOOGLE France et GOOGLE Inc aux dépens dont distraction au profit de Maître Yves COURSIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le **8 décembre 2005**.

Et ont signé Madame VALLET, Vice Président, et Mme LARCHÉ, Greffier.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'A'. The signature on the right is a more complex, cursive signature, possibly 'L. Larché'.