

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE  
2ème Chambre, 7 MARS 2012

**DEMANDERESSE**

S.A.R.L. FRANCOHOTEL - FRANCOPHONE TELECOM, prise en la personne de son gérant en exercice M. Markus WEILER dont le siège social est sis 45 allée des Ormes - 06250 MOUGINS non comparante à l'audience

**DEFENDEURS**

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE dont le siège social est sis 26 bis rue de Saint Petersburg - 75800 PARIS CEDEX 08 représentée par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission, en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel en ses bureaux sis Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 représenté par M. Jules PINELLI (Substitut Général) en vertu d'un pouvoir général

Société GOOGLE domicile élu sis Cabinet HERBERT SMITH LLP - Mme Alexandra NERI - 66 avenue Marceau - 75008 PARIS plaidant par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS

\* \* \*

**COMPOSITION DE LA COUR**

L'affaire a été débattue le 9 février 2012 en audience publique. Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012

Ministère Public : Monsieur Jules PINELLI, Substitut Général, lequel a été entendu en ses observations orales.

**ARRÊT**

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\* \* \*

## EXPOSE DU LITIGE

Le 11 août 2010 la S.A.R.L. FRANCOHOTEL a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement n° 10/3759889 de la marque verbale <adwords> pour les classes 36 et 38. Le 17 novembre suivant la société états-unienne GOOGLE INC., titulaire de la marque verbale antérieure <ADWORDS> déposée le 14 décembre 2006 sous le n° 06 3 469 535 pour les classes 16, 35 et 42, a formé opposition.

Par décision du 16 mai 2011 le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu cette opposition partiellement justifiée pour divers services identiques et similaires et a partiellement rejeté cette demande pour ceux-ci, aux motifs que la demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.

Le 15 juin suivant la S.A.R.L. FRANCOHOTEL a formé un recours contre cette décision en exposant que par décision du 8 avril 2011 l'O.H.M.I. a décidé que la marque <adcenter> n'est pas distinctive, et que le risque de confusion entre les 2 signes en litige est inexistant faute de droit d'exclusivité sur le mot <adwords>. Elle demande à la Cour de :

- constater que les services de classe 35 et ceux de classe 38 sont différents;
- constater que les mots <adwords> ne sont pas à caractère distinctif dans le monde entier dans la classe 35;
- constater que les mots <adwords> étaient utilisés d'une manière générique dans la classe 35;
- constater que les mots <adwords> sont utilisés de façon abusive, anticoncurrentielle et frauduleuse par la société GOOGLE;
- constater que la marque de cette dernière a été déposée de mauvaise foi dans le but de bloquer la concurrence;
- prononcer la nullité et la radiation de ladite marque dans le respect de l'article 6 bis (3) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- radier la marque française <adwords> dans la classe 35 pour cause d'absence de caractère distinctif;
- condamner la société GOOGLE à lui verser à titre de dommages et intérêts le montant de 25 000,00 euros;
- condamner la même au paiement de la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive;
- constater que la décision de l'I.N.P.I. a été prise dans le non respect des règles de l'Union Européenne;
- condamner la société GOOGLE à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- rejeter la décision du Directeur de l'I.N.P.I.;
- décider de l'enregistrement de la marque <adwords> sur les classes demandées par elle-même.

Par lettre reçue le 8 février 2012 la société FRANCOHOTEL sollicite un jugement en son absence.

Dans ses observations reçues le 5 janvier 2012 la société GOOGLE INC. répond que :

- la déclaration de recours ne comporte pas mention de la date de la décision d'opposition;
- la classification de NICE n'a qu'une valeur administrative, et la similarité entre les produits et services doit être effectuée au regard non des classes mais des libellés visés par les marques en cause;
- sont identiques et similaires les produits et services respectifs;
- <adwords> reproduit <ADWORDS>;
- sa marque ADWORDS est parfaitement distinctive et ne constitue pas un terme du langage courant; elle est notoire vu la renommée reconnue dont elle jouit en FRANCE et son importante exploitation; le risque de confusion avec le signe adwords est élevé.

La société GOOGLE demande à la Cour de :

- in limine litis constater l'irrecevabilité du recours pour absence d'une des mentions prescrites par l'article R. 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle;
- à titre principal :
  - . confirmer la décision;
  - . rejeter toutes les demandes de la société FRANCOHOTEL;
  - . condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, par observations reçues le 6 décembre 2011, estimé sa décision fondée, vu le risque de confusion, la reproduction à l'identique de la marque antérieure, et le caractère distinctif élevé de la marque ADWORDS.

Le Ministère Public a présenté des observations orales.

#### MOTIFS DE L'ARRET

La déclaration de recours de la société FRANCOHOTEL reçue le 15 juin 2011, contrairement à ce que soutient la société GOOGLE, comporte la mention de la date de la décision d'opposition soit le 16 mai précédent.

La décision de l'O.H.M.I. du 8 avril 2011 invoquée par la société FRANCOHOTEL concerne la marque <adcenter> qui est différente de celles en litige que sont <adwords> et <ADWORDS>, et n'a donc aucun intérêt ici. Les différentes classes de services résultent de la classification internationale dite de NICE, laquelle n'a qu'une valeur administrative sans conséquence juridique, et seuls importent les services effectivement exploités; c'est donc à tort que la société FRANCOHOTEL demande à la Cour de constater que les services de classe 35 et ceux de classe 38 sont différents.

Une marque n'est valable qu'à la condition d'être distinctive et non générique, et par suite la société FRANCOHOTEL ne peut à la fois soutenir que la marque <ADWORDS> de la société GOOGLE n'est ni générique ni distinctive, et demander que sa propre marque <adwords> qui est identique soit enregistrée. Dans le cadre du recours formé contre une décision de l'I.N.P.I. admettant partiellement l'opposition de la société GOOGLE à la demande d'enregistrement d'une marque par la société FRANCOHOTEL il n'appartient pas à la Cour de :

- constater que le mot <adwords> est utilisé de façon abusive, anticoncurrentielle et frauduleuse par la société GOOGLE;
- constater que la marque de cette dernière a été déposée de mauvaise foi dans le but de bloquer la concurrence;

- prononcer la nullité et la radiation de ladite marque dans le respect de l'article 6 bis (3) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- constater que la décision de l'I.N.P.I. a été prise dans le non respect des règles de l'Union Européenne;

Ces 4 problèmes étant en effet de la compétence d'une autre juridiction.

Le mot <adwords> ou <ADWORDS> est un néologisme créé à partir des mots anglais <ad> pour advertising qui signifie publicité, et <words> qui signifie mots; il sert à définir le service internet de placement d'annonces publicitaires, créé en 2000, qui renvoie l'internaute directement vers les sites web des annonceurs, ce à partir du moteur de recherche GOOGLE créé par la société éponyme en 1998 et à diffusion mondiale; le service <ADWORDS> est en tête des liens sponsorisés à hauteur de 60 % des visites internet, et représente 90 % des revenus de la société GOOGLE. La marque <ADWORDS> de cette société est ainsi notoirement connue auprès du public de très nombreux pays en raison de l'importance de son exploitation. C'est en conséquence à tort que la société FRANCO TEL prétend que la marque <ADWORDS> n'est pas à caractère distinctif dans le monde entier, et est utilisée d'une manière générique dans la classe 35.

L'I.N.P.I. a justement retenu que la marque <adwords> de la société FRANCO TEL est une reproduction à l'identique de la marque <ADWORDS> de la société GOOGLE, d'où un risque évident de confusion pour les services identiques et similaires de ces 2 sociétés; par suite la Cour rejettera le recours formé par la première contre la décision du Directeur Général de cet Institut.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société FRANCO TEL, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société GOOGLE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

## D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Rejette le recours formé par la S.A.R.L. FRANCO TEL contre la décision prise le 16 mai 2011 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Condamne en outre la S.A.R.L. FRANCO TEL à payer à la société GOOGLE INC. une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffé à la S.A.R.L. FRANCO TEL, à la société GOOGLE INC. et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LE GREFFIER  
LE PRÉSIDENT.