

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 3^{ème} section
N°RG: 10/14901

Assignation du 18 Octobre 2010
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2012

DEMANDERESSE

Société PROBANET SARL
13 rue Louis Antoine de Bougainville
ZA de Rostervel
56240 PLOUAY

Représentée par Me Judith SCHOR, de la SCP RAPPAPORT HOCQUET -SCHOR, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire #P0329

DÉFENDERESSE

Société GRITCO ILE DE FRANCE SARL
30 allée de la Source
94370 SUCY EN BRIE

Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire PC339

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD. Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD Juge,
Laure COMTE, Juge
Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 17 Janvier 2012, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Roger TASSIN est le gérant de la société PROB ANET, créée en 2008, qui a une activité d'équipements en nettoyage. Il est, avec la société PROBANET, co-titulaire de la marque verbale française PROBANET qui a fait l'objet d'un dépôt le 10 juin 2010 sous le

numéro 10 3 747 389 et d'une publication le 23 juillet 2010 en classe 7 pour des équipements et matériels de nettoyage (machines), de sablage (machines), d'hydrogommages (machines), de nettoyage haute pression (machine) et 35 pour des ventes au détail d'équipements et de matériels de nettoyage, de sablage, d'hydrogommage, d'aérogommage et de nettoyage de haute pression. Monsieur Roger TASSIN a enregistré le 26 septembre 2005 le nom de domaine <probanet.fr> qui est exploité pour les activités de la société PROBANET.

Monsieur TASSIN a jusqu'en 2008 travaillé en tant qu'agent commercial de la société GRITCO ILE DE FRANCE, qui commercialise du matériel professionnel d'hydrogommage, de sablage, de haute pression et de traitement d'air comprimé. Au cours de l'année 2009, la société PROBANET a commandé à la société GRITCO ILE DE FRANCE du matériel.

La société PROBANET a fait dresser un constat d'huissier le 30 août 2010 portant sur l'utilisation sur le moteur de recherches Google du signe "probanet" en tant que mot clé, celui-ci faisant apparaître un lien commercial avec le site de la société GRITCO.

Par courrier du 3 septembre 2010, elle a mis en demeure la société GRITCO de supprimer le lien commercial, ce qu'a fait la société GRITCO qui n'a pas fait suite à la demande de réparation. C'est dans ces conditions que par acte du 18 octobre 2010, la société PROBANET a assigné la société GRITCO ILE DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011, la société PROBANET demande au tribunal de :

- dire qu'en faisant usage du terme PROBANET pour référencer un lien commercial sur le moteur de recherche <google.fr>, la société GRITCO ILE DE FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque française PROBANET et du nom de domaine <probanet.fr>,

En conséquence,

- lui faire interdiction d'utiliser de quelque façon que ce soit la dénomination "PROBANET",

- la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à la marque et celle de 20.000 euros au titre de l'atteinte au nom de domaine,

- dire qu'en utilisant le terme PROBANET, la société GRITCO ILE DE FRANCE a créé une confusion et commis des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

- la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,

- ordonner la publication du jugement dans 5 journaux de son choix et aux frais de la société GRITCO ILE DE FRANCE dans la limite de 30.000 euros pour l'ensemble des insertions,

- la condamner à publier sur son site internet la décision à intervenir en tout ou partie,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société PROBANET fait valoir que la contrefaçon est constituée en raison du risque de confusion lié à l'utilisation de la marque à titre de mot clé pour un affichage d'une annonce de sa concurrente. Elle estime que l'internaute d'attention moyenne est induit en erreur puisqu'en cherchant le site de la société PROBANET, il se voit proposer sur la même page l'affichage de tous les sites semblables et sera enclin à faire la relation entre ce lien commercial et le signe "Probanet".

Elle soutient que la concurrence déloyale est caractérisée du fait de la reprise de son nom commercial par une concurrente, pour chercher à attirer l'internaute sur son propre site dans des circonstances de nature à provoquer dans l'esprit de ce dernier une confusion. Elle estime que la défenderesse a manifestement voulu se placer dans son sillage et détourner sa clientèle.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2011, la société GRITCO demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de rejeter toutes les demandes de la société PROBANET, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société GRITCO soutient au visa des dispositions du titre III du code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon n'est pas constituée alors qu'il ne s'agit que de l'existence d'un lien commercial dont on ne peut imputer qu'il ait été créé par elle et qu'il n'a pas été question de reproduire des éléments du nom, de la marque ou de la dénomination sociale. Elle relève que pendant plusieurs années, la société PROBANET a été un des revendeurs des produits GRITCO.

S'agissant de l'atteinte à la dénomination sociale, elle estime que les deux dénominations en cause sont suffisamment différentes pour ne pas provoquer de confusion dans l'esprit du public, que c'est au contraire la société PROBANET qui essaye de capter sa clientèle en imitant ses méthodes et produits et qu'elle n'a pas détourné sa clientèle.

Elle ajoute qu'elle a exercé son droit à la publicité en insérant un lien commercial dans Adwords, lien différencié des résultats classiques par les utilisateurs d'internet, ce qui n'est pas de nature à provoquer une confusion dans leur esprit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2012.

MOTIFS

Sur la contrefaçon de marque

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, a) de la directive 89/104, le

titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à la marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Il est constant que la société GRITCO ILE DE FRANCE a réservé dans le cadre du service de référencement payant sur internet GOOGLE AdWords à titre de mot-clé le signe "probanet". L'introduction de ce signe dans le moteur de recherche "google" déclenche l'affichage d'un lien promotionnel vers un site sur lequel sont proposés des services identiques à ceux pour lesquels la marque "probanet" a été enregistrée, à savoir des machines de nettoyage, de sablage et d'hydrogommages. Ce signe est identique à la marque dont la société PROBANET est cotitulaire et, en cette qualité, recevable à agir.

Il n'est par ailleurs pas contestable que l'usage de la marque a eu lieu dans la vie des affaires. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le " titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à cette marque, de la publicité, lorsqu'elle ne permet pas à un internaute normalement informé de savoir si l'annonceur est lié ou non au titulaire de la marque.

Il convient donc d'apprécier si la présentation de l'annonce en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui consiste, dans le domaine du commerce électronique, à permettre à l'internaute parcourant les annonces affichées en réponse à une recherche au sujet de la marque, de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux ayant une autre provenance.

En l'espèce, il résulte du procès verbal de constat du 30 août 2010 que le lien commercial qui s'affiche en haut de l'écran lorsque l'internaute ; tape dans le moteur de recherche de Google "probanet" est le suivant : "Gritco France Lien commercial www.gritco.fr Technologies et matériels d'hydrogommage et de sablage

L'annonce litigieuse ne reproduit pas la marque opposée et donne aux services proposés de nettoyage une origine, "Gritco France" à laquelle est associé le nom de domaine <gritco.fr>.

Par ailleurs, elle fait apparaître la dénomination "lien commercial", ce qui indique que ce n'est pas un référencement naturel. L'internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne peut donc identifier les produits "probanet" comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Il en résulte qu'aucune atteinte à la fonction d'identification d'origine : de la marque "probanet" n'est caractérisée. Par ailleurs, un nom de domaine ne peut fonder une demande en contrefaçon et en outre, le titulaire du nom de domaine, Monsieur TASSIN, n'est pas partie à la procédure. En conséquence, la société PROBANET sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon.

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale

Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du service.

La demanderesse estime que la reprise à titre de mot clé de sa dénomination sociale constitue un acte de concurrence déloyale. Cependant, aucun risque de confusion n'est constitué en l'espèce dès lors que l'annonce litigieuse ne reprend pas le nom commercial de la demanderesse et au contraire reproduit une partie du nom commercial de sa concurrente, ce qui exclut tout risque de confusion pour l'internaute.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société défenderesse de s'être placée dans le sillage de la société PROBANET alors que la société GRITCO ILE DE FRANCE exerce depuis plus longtemps qu'elle son activité dans le secteur en cause et que la société PROBANET ne justifie pas de sa notoriété dans ce secteur.

En conséquence, les demandes au titre de la concurrence déloyale de la société PROBANET sont mal fondées et seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle

La société GRITCO ILE DE FRANCE forme une demande au titre de la procédure abusive. Elle estime que la demanderesse a commis une faute compte tenu de la précipitation blâmable avec laquelle elle lui a adressé une mise en demeure deux mois après le dépôt de sa marque, du fait qu'elle tente de gagner du terrain sur le plan judiciaire mais pas sur le terrain commercial et ajoute que la société PROBANET n'a pas hésité à copier ses plaquettes et à se positionner sur le même terrain qu'elle en utilisant des méthodes peu loyales.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La reprise de plaquettes et des méthodes peu loyales ne sont pas constitutives d'un abus du droit d'agir en justice. En outre, la société GRITCO FRANCE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, pas plus que l'existence d'un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés. Il convient donc de la débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société PROBANET sera condamnée aux dépens et à payer à la société GRITCO FRANCE la somme de 2.500 euros pour indemniser les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir sa défense.

La nature de la présente décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement, par mise à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déboute la société PROBANET de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société GRITCO ILE DE FRANCE de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société PROBANET aux dépens de la présente instance,

Condamne la société PROBANET à payer à la société GRITCO ILE DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2012

LE GREFFIER

LE PRESIDENT