

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section

N° RG : 08/07798

JUGEMENT rendu le 29 Avril 2011

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VICTOIRES EDITIONS

38 rue Croix-des-Petits-Champs

75001 PARIS

Représentée par Me Eric ANDRIEU, de la SCP DEFLERS ANDRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R047

DEFENDERESSE

S.A.S SEANERGIC, exerçant son activité sous le nom commercial "CLIC & SEA"

5 rue Edouard Vaillant

94270 LE KREMLIN BICETRE

Représentée par Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision

Anne CHAPLY, Juge,

Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 08 Mars 2011, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Anne CHAPLY 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

EXPOSE DU LITIGE

La société VICTOIRES EDITIONS, société d'édition, exploite depuis le 19 novembre 2007 le site <envirojob.fr>, ayant enregistré ce nom de domaine le 22 mai 2006. Le site propose des offres d'emploi, de stage, une cvthèque, des fiches métiers et des dossiers carrière dans le domaine de l'environnement. Elle est titulaire de la marque française "envirojob" n° 317335 déposée par l'APEC le 9 juillet 2002 qui lui a été cédée le 28 novembre 2007,

cette cession ayant été enregistrée le 26 mars 2008 au Registre national des marques sous le numéro 471314. Cette marque est enregistrée dans les classes 35,38 et 41 pour désigner les services suivants : *"diffusions d'annonces publicitaires, consultations pour les questions de personnel dans le domaine de l'environnement, recrutement de personnel dans le domaine de l'environnement, publicité en ligne sur un réseau informatique, informations commerciales et publicitaires dans le recrutement spécialisé dans le domaine de l'environnement, informations d'affaires spécialisées dans le domaine de l'environnement et du recrutement, aide à la recherche d'emploi, publicité, bureaux de placement, étude de marché, gestion de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, sondages d'opinion, publicité télévisée, publicité radiophonique, information-statistiques. Services de transmission d'informations par voie électronique, communication par terminaux d'ordinateurs via le réseau Internet, services de diffusion (transmission) d'informations dans le domaine du recrutement et de l'environnement par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne dans le domaine de l'environnement, publication de textes (autres que des textes publicitaires) "*.

La société VICTOIRES EDITIONS a fait établir le 19 février 2008 un procès verbal de constat portant sur le site <pro-environnement>, spécialisé dans la recherche d'emploi et le recrutement dans les secteurs de l'environnement, exploité par la société SEANERGIC depuis le 27 novembre 2007. Ce constat fait apparaître que la société SEANERGIC a réservé le terme "envirojob" sur le service Google Adwords qui faisait apparaître un lien commercial.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 23 mai 2008, la société VICTOIRES EDITIONS a assigné la société SEANERGIC, exerçant son activité sous le nom commercial Clic & Sea, devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 février 2010 et le tribunal a ordonné la réouverture des débats le 9 avril 2010 pour éventuelles conclusions des parties suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 23 mars 2010 (Google/Vuitton). Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2010, la société VICTOIRES EDITIONS demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire et juger que la société SEANERGIC s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque "envirojob",
- dire et juger qu'elle a commis des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale, en conséquence,
- lui interdire l'utilisation du terme "envirojob" sous astreinte de 500 euros par jour par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- lui ordonner de supprimer ou faire supprimer du service Adwords de Google ce terme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société SEANERGIC à lui payer la somme de 20.000 euros pour les actes de contrefaçon,
- la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros pour les actes de concurrence déloyale,
- autoriser la publication aux frais avancés de VICTOIRES EDITIONS qui lui seront remboursés par SEANERGIC sur présentation du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix,
- lui ordonner la publication du dispositif sur la page d'accueil du site <clicandearth>,

- la condamner à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la société VICTOIRES EDITIONS fait valoir que l'usage du signe "envirojob" à titre de mot clé sur le système Google Adwords constitue une contrefaçon de la marque dont elle est titulaire car la société SEANERGIC a choisi délibérément la marque d'un concurrent pour faire la promotion de son site. Elle indique que dans ce cadre, la défenderesse a fait usage de sa marque dans la vie des affaires, pour des services et produits identiques à ceux figurant dans l'enregistrement et a porté atteinte à une fonction essentielle de la marque, sa fonction d'indication d'origine. A cet égard, elle soutient que la publicité permet difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou services visés dans l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celle-ci ou au contraire d'un tiers.

Elle fait valoir que l'annonce incriminée ne précise pas l'absence de lien avec la marque "envirojob", évoque les domaines de l'emploi et d'environnement, soit des domaines d'activité similaires et qu'à sa lecture, le consommateur n'est pas en mesure de savoir si la société SEANERGIC via son site n'est pas liée d'une manière ou d'une autre avec le site envirojob.fr. Elle souligne que l'usage de sa marque met en exergue la volonté de la défenderesse de capter les internautes attachés à son site au moment de son lancement promotionnel alors que ce terme n'est ni nécessaire, ni indispensable pour désigner son activité. Elle précise qu'au moment des faits, son propre site internet était alors en phase de lancement et que l'internaute n'était pas en mesure de savoir si oui ou non il pouvait y avoir des liens entre les deux sites, les deux sites ayant été mis en ligne à une semaine d'intervalle et étant en position de concurrence frontale. Elle indique que la défenderesse a tenté de profiter de son avantage puisqu'elle avait commencé sa campagne promotionnelle depuis deux mois, que son site était ligne avant le salon Pollutec qui l'a promu et porté par le leader de la presse environnementale. S'agissant de la concurrence déloyale, elle soutient qu'elle est constituée par l'usurpation de son nom de domaine, le détournement de sa clientèle, et par une publicité trompeuse compte tenu de l'intitulé "lien commercial" qui tend à induire le consommateur en erreur puisqu'il peut croire qu'il existe un lien de nature commerciale entre les sites résultant de la recherche classique de Google et ceux regroupés sous cette bannière.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2010, la société SEANERGIC sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- dire et juger que la société Victoires Editions est infondée en toutes ses demandes ;
- dire et juger que la réservation du mot clé « *envirojob* » par la société Seanergic dans le cadre du service Adwords n'est pas fautive,
- dire et juger que la réservation du mot clé « *envirojob* » par la société Seanergic dans le cadre du service Adwords n'est pas une contrefaçon de la marque de la demanderesse,
- constater que la société Seanergic a immédiatement agit, dès qu'elle a eu connaissance des droits de la demanderesse afin de supprimer le mot clé « *envirojob* » de sa liste de mot clé Adwords,
- constater que le prétendu préjudice subi par la société Victoires Editions n'est nullement démontré,

Par conséquent :

- rejeter les demandes de la société Victoires Editions relatives à la contrefaçon,
- rejeter les demandes de la société Victoires Editions relatives à la concurrence déloyale,
- rejeter les demandes de la société Victoires Editions relatives à la publicité trompeuse,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Victoires Editions,

- dire et juger qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon de la marque de la société Victoires Editions,
 - dire et juger qu'elle n'a pas commis d'acte déloyal à l'égard de la société Victoires Editions,
 - dire et juger qu'elle a immédiatement agi, dès qu'elle a eu connaissance des droits de la demanderesse afin de supprimer le mot clé « *envirojob* » de sa liste de mot clé Adwords, et ne peut dès lors encourir aucune responsabilité,
- En tout état de cause,
- condamner la société Victoires Editions à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 - condamner la société Victoires Editions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HUGOT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SEANERGIC soutient qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, son annonce identifie très clairement l'origine des services proposés et ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une concurrente qui propose des services similaires à ceux du titulaire de la marque ENVIROJOB puisque l'annonce ne reproduit pas ce signe et que son site internet figure à la fin de l'annonce, ce qui ne laisse supposer aucun lien avec l'activité économique de la demanderesse et écarte tout risque de confusion.

Elle souligne que la réservation du mot clé "envirojob" est antérieure à la cession de la marque à la demanderesse qui n'est devenue opposable à elle que le 26 mars 2008 et que seule l'APEC était titulaire de cette marque au moment des faits et ne proposait aucun produit et service lié et qu'en raison de l'absence d'exploitation de la marque par le titulaire, elle pouvait l'utiliser en dehors d'une utilisation à titre de marques à d'autres fins que la désignation de produits et services. S'agissant des actes de concurrence déloyale, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'une faute distincte de celle reprochée au titre de la contrefaçon. Elle souligne qu'elle n'a pas utilisé le nom de domaine de la société demanderesse et que le simple fait d'attirer la clientèle de ses concurrents par des moyens légitimes correspond à l'exercice de la liberté du commerce.

Elle indique qu'elle n'a commis aucun acte au titre de la publicité trompeuse en l'absence de présentation dans son annonce des caractéristiques essentielles des services de la défenderesse, telles que ses qualités et son origine, et que s'agissant du caractère trompeur du service Adwords, c'est à la société Google que la demanderesse doit le reprocher.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2011.

MOTIFS

Sur la demande au titre de la contrefaçon

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. Ainsi, 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 SEANERGIC a réservé dans le cadre du service de référencement payant sur internet GOOGLE AdWords à titre de mot-clé le 25 novembre 2007 le signe "envirojob".

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 "envirojob" a été enregistrée, à savoir le recrutement de personnel dans le domaine de l'environnement et l'aide à la recherche d'emploi.

Ce signe est identique à la marque dont la société VICTOIRES EDITIONS est titulaire depuis le 28 novembre 2007 et, en cette qualité, recevable à agir à compter de cette date. Peu importe que le contrat de cession ait été publié au registre national des marques le 26 mars 2008, dès lors que la validité de la marque lors de l'enregistrement du mot clé n'est pas contestée par la défenderesse, le défaut d'exploitation en l'absence de demande de déchéance étant pris en compte le cas échéant pour fixer le préjudice. Le tribunal relève par ailleurs que la société SEANERGIC ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas l'usage du signe "envirojob" par une société concurrente dès lors que la présentation du site <envirojob.fr> figurait dans des journaux spécialisés avant que la défenderesse n'enregistre le signe litigieux à titre de mot clé juste avant le début du salon Polutec. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'usage de la marque a eu lieu dans la vie des affaires.

La Cour de justice 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 19 février 2008 que le lien commercial qui s'affiche à droite de l'écran lorsque l'internaute tape dans le moteur de recherche de Google "envirojob" est le suivant :

Liens commerciaux

"Environnement et DP

Déposez votre cv, annonces d'emploi,

Donnez vous toutes les chances

<clicandearth.fr>".

Dans ces circonstances, et alors que l'annonce litigieuse ne reproduit pas la marque opposée et donne aux services proposés de recherche d'emploi dans le secteur de l'environnement une origine, à savoir le nom de domaine <clicandearth.fr>, l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne peut identifier les services "envirojob" et "clicandearth" 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 "envirojob" n'est caractérisée et la société VICTOIRES EDITIONS sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque.

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.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande au titre de la concurrence déloyale est fondée sur des faits différents de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon.

La société VICTOIRES EDITIONS ne démontre aucune usurpation de son nom de domaine puisqu'il n'est pas établi que le nom de domaine <envirojob.fr> a été utilisé à titre de mot clé. Par ailleurs, elle ne justifie aucunement d'actes délibérés de tromperie qui ne sont pas caractérisés par le seul fait pour un annonceur, d'utiliser à titre de mot-clé, dans le cadre d'un service de référencement payant, la marque d'une société concurrente.

S'agissant du fait que l'annonce litigieuse figure sous la mention "liens commerciaux", il ne peut être imputé à la société défenderesse qui n'est pas responsable du site mais à la société GOOGLE.

Concernant l'usurpation de clientèle, la libre concurrence permet à une société concurrente d'utiliser à titre de mot clé une marque dès lors que l'annonce ne crée pas de risque de confusion sur l'origine du service, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu de l'indication du nom de domaine et de l'absence d'utilisation de la marque opposée dans le texte de l'annonce.

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

Sur les autres demandes

La présente décision n'est pas compatible avec l'exécution provisoire qui ne sera pas ordonnée.

Partie perdante, la société VICTOIRES EDITIONS sera condamnée aux dépens et à payer à la société SEANERGIC la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS.

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

Déboute la société VICTOIRES EDITIONS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société VICTOIRES EDITIONS aux dépens de la présente instance qui seront recouverts directement par Maître HUGOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société VICTOIRES EDITIONS à payer à la société SEANERGIC la somme de 2.000 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 29 Avril 2011

LE PRESIDENT

LE GREFFIER