

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

**JUGEMENT
rendu le 9 février 2017**

N° RG : 16/12665

N° MINUTE : 10

Assignation des :
09 et 10 août 2016

DEMANDERESSE

Société SARBACANE SOFTWARE SAS
3 avenue Antoine Pinay
Parc d'activités des 4 vents
59510 HEM

représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE INC
1600 Amphiteatre Parkway
Mountain View CA 94043
ETATS UNIS

Société GOOGLE FRANCE SARL
8 rue de Londres
75009 PARIS

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS
HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #J0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
Aurélié JIMENEZ, Juge

assistée de Léa ASPREY, Greffier

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : 09/02/2017

Page 1

DEBATS

A l'audience du 15 novembre 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

les parties

La demanderesse

La société SARBACANE SOFTWARE est une jeune société française, créée le 24 décembre 2008 et implantée dans le nord de la France. Elle a développé des activités de "Recherche assistance, formation, promotion, conseils en électronique, informatique, bureautique, achat en sous-traitance, vente, importation, exportation de tous produits et matériels s'y rapportant". Elle est spécialisée dans les services de marketing par e-mail, notamment par l'envoi de newsletters ou de campagnes d'e-mailing. Elle offre ces services sous le signe MAILIFY.

La société SARBACANE SOFTWARE est titulaire de :

- la marque verbale française "MAILIFY" enregistrée le 13 février 2014 ou 6 juin 2014, sous le n°4068525 désignant notamment les services de "télécommunication" et les "services de messagerie électronique" en classe 38 ;
- la marque verbale de l'Union Européenne "MAILIFY" enregistrée le 28 mars 2014 ou 22 juillet 2014, sous le n° 12741716 désignant en classe 38, les services de "télécommunications" et de "collecte et livraison de messages par courrier électronique", en classe 42, les services de "développement de systèmes pour la transmission de données".

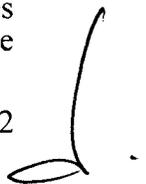
Elle est également propriétaire des noms de domaine suivants :

- * "mailify.fr" réservé le 31 janvier 2014.
- * "Mailyf.com" acquis le 10 février 2014

Les défenderesses

Créée en septembre 1998, la société GOOGLE INC est une société américaine spécialisée dans la fourniture de services internet dont elle est devenue le leader mondial.

Elle a développé d'abord un moteur de recherche gratuit dénommé GOOGLE puis une gamme d'outils de recherche spécialisés (tels que GOOGLE Actualités ou GOOGLE Images), des services de



cartographie et d'images satellite (GOOGLE Maps).

Elle a ensuite diversifié ses activités en rachetant le service d'hébergement de blog Blogger racheté en 2003 ou en créant la messagerie en ligne Gmail créée en avril 2004.

Elle est titulaire des sites www.google.com et www.google.fr.

Elle est identifiée par son signe GOOGLE qui a été déposé à titre de marque et qui a été désignée dans le récent classement Brandz 2016 en tête des marques les plus importantes (devant Apple, Microsoft, Facebook ou encore Coca-Cola). La marque est valorisée à plus de 200 milliards de dollars.

Le classement Interbrand 2016 plaçait quant à lui GOOGLE en seconde position des marques les plus puissantes soulignant que, sur une période de dix années, sa valeur avait été multipliée par 15, passant ainsi de 8,461 à 133,252 milliards de dollars.

Le premier logo GOOGLE a été conçu par le co-fondateur de GOOGLE, Sergey Brin, en colorisant les lettres des couleurs bleue, rouge, jaune et verte.

La société GOOGLE INC est titulaire de plus de 100 marques complexes composées de la lettre G .

Le service de messagerie en ligne "Gmail" de GOOGLE INC a été identifié comme suit à sa création :



Depuis 2011, le service Gmail est offert sous le signe suivant :



Depuis, la messagerie Gmail a été progressivement améliorée par l'intégration de services indépendants notamment :

* les services de messagerie instantanée ou "chat" ou d'agenda respectivement dénommés GOOGLE TALK et GOOGLE AGENDA, en 2006 ;

*le service GOOGLE DOCS, en 2007;

*le service GOOGLE BUZZ permettant notamment le partage de contenu avec ses contacts (désormais dénommé GOOGLE+) en 2010 ;

*le service GOOGLE HANGOUT permettant d'échanger par messagerie textuelle, vocal et vidéo, en 2013,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A' with a loop.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom.

Et par le développement de nouvelles fonctionnalités :

*en 2014, Gmail intégrait un système de tri permettant de regrouper les messages par thématique et par importance pour une utilisation optimisée ;

*en 2015, GOOGLE annonçait le lancement de nouvelles fonctionnalités permettant:

- de rappeler un message envoyé par erreur (undo send) ;
- de lutter plus efficacement contre les spams.

La messagerie Gmail est ainsi devenue en janvier 2012, la première messagerie mondiale, devant les leaders historiques Outlook et Yahoo, en réunissant 425 millions d'utilisateurs; en mai 2015, elle atteignait le nombre de 900 millions d'utilisateurs actifs et dépassait le milliard d'utilisateurs actifs dans le monde en janvier 2016.

Depuis 2004, la commercialisation des services publicitaires payants en Europe a été confiée à la société de droit irlandais GOOGLE IRELAND.

Dans la plupart des pays européens, la société GOOGLE INC. dispose en outre d'agences locales intervenant en tant que sous-traitants de la société GOOGLE IRELAND et chargées d'une mission d'animation commerciale auprès des prospects et de la clientèle. Elles ne font personnellement aucune exploitation commerciale des services de la société GOOGLE INC.

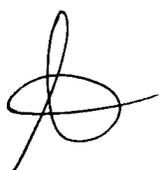
Parmi elles, la société GOOGLE FRANCE a une mission d'animation commerciale et d'assistance auprès de la clientèle de GOOGLE IRELAND comprenant des démonstrations du service auprès des professionnels français, notamment auprès des agences publicitaires et des spécialistes du référencement.

Le litige

Le 17 février 2016, la société GOOGLE INC annonçait sur le blog officiel du service Gmail l'accessibilité d'une nouvelle fonctionnalité, dénommée " Gmailify ", ayant pour objet de permettre à l'utilisateur de faire bénéficier des caractéristiques du service Gmail à un compte de messagerie tiers (tel que Yahoo ou Hotmail par exemple).

Cette fonctionnalité vise selon la société GOOGLE INC à :

- centraliser tous les messages au sein d'une seule boîte de réception; et
- bénéficier des avantages du service Gmail en particulier:
 - *d'une protection avancée contre les spams;
 - *des notifications améliorées sur les appareils mobiles;
 - *d'un tri automatique des e-mails par catégorie et importance;
 - *d'une recherche plus rapide avec des opérateurs avancés.



Elle ne s'adresse exclusivement aux utilisateurs titulaires à la fois :
- d'un compte Gmail et d'une messagerie autre (Yahoo, etc.) ;
- disposant de l'application Gmail pour téléphone ou tablette Android.

Le 4 mai 2016, la société SARBACANE SOFTWARE estimant que l'utilisation du terme "Gmailify" portait atteinte à ses marques européenne et française "MAILIFY", a mis en demeure les sociétés Google FRANCE et Google INC de cesser tout usage de ce terme.

Par lettre officielle en date du 3 juin 2016, les conseils de la société GOOGLE INC. ont fait valoir que :

- la société GOOGLE FRANCE est étrangère à l'exploitation du service Gmail ;
- tout risque de confusion est exclu en l'espèce dès lors que le terme "Gmailify" n'a pas été utilisé en tant que marque et constitue une construction lexicale descriptive dérivée de la marque notoire "Gmail" et désigne une fonctionnalité spécifique qui ne saurait être qualifiée d'identique ou similaire aux services désignés par les marques "MAILIFY".

C'est dans ces conditions que autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 3 août 2016, à assigner à jour fixe la société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE, elle a fait délivrer des actes en date des 9 et 10 août 2016 au terme desquels elle demande au tribunal de grande instance de Paris de tribunal de :

- Juger que les sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques française et européenne "MAILIFY" en proposant en France et dans l'Union Européenne un service sous le nom "Gmailify" similaire à ceux visés par les marques susmentionnées ;
- Juger que les sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte aux noms de domaine <mailify.fr> et <mailify.com> ;

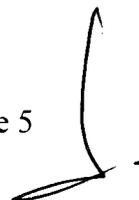
En conséquence :

- Interdire aux sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE d'utiliser le signe "Gmailify" sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Ordonner aux frais des sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE France :

- *le retrait de toute mention du signe "Gmailify" sur les sites Internet exploités par Google et notamment sur le Blog officiel de Gmail www.gmail.googleblog.com, sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ,

- *la mise en oeuvre de toutes mesures nécessaires au retrait de ce signe sur tout site tiers et à en justifier à la société SARBACANE SOFTWARE,



*le déréférencement des pages sur lesquelles le signe est reproduit ;

- Condamner les sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE au paiement à la société SARBACANE SOFTWARE des sommes de :

*six cent trente-cinq mille euros (635.000) en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

*cinquante mille euros (50.000) en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur dix sites Internet et dix journaux au choix de la société SARBACANE SOFTWARE, dans la limite de dix mille euros (10.000) hors taxe, par insertion, aux frais des sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE, ainsi que sur les sites www.gmail.googleblog.com et www.google.fr pendant une durée de trois mois, selon le communiqué suivant :

"Par jugement du [date], le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE FRANCE ont commis, en proposant un service imitant les marques "MAILIFY", des actes de contrefaçon, au préjudice de la société SARBACANE SOFTWARE ";

En tout état de cause :

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées ;

- Condamner les sociétés GOOGLE INC., GOOGLE IRELAND et GOOGLE FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais d'huissier s'élevant à 442,24 euros et aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 7 novembre 2016, la société GOOGLE INC a sollicité du tribunal de grande instance de :

Vu le principe de liberté du commerce et de la concurrence,

Vu l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris,

Vu les articles 4 et 10 de la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,

Vu les articles 7 et 9 du Règlement sur la Marque Européenne

Vu les articles L.711-2, et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu les articles L.717-1 et L.717-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article 1240 (anciennement 1382) du Code Civil,

Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Sur la mise hors de cause de GOOGLE France,

- Juger que la société GOOGLE FRANCE est étrangère à l'exploitation du service de messagerie Gmail et au développement et au lancement des nouvelles fonctionnalités concernant celui-ci ;

En conséquence,

- Dire et juger que les demandes formulées à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE sont mal dirigées et prononcer sa mise hors de cause.



Sur la contrefaçon de marque.

- Dire et juger que le terme " Gmailify " n'est pas employé par GOOGLE INC. à titre de marque pour distinguer des produits ou services ;

- Dire et juger que les marques MAILIFY n°4068525 et 12741716 sont dépourvues de caractère distinctif;

- Dire et juger que le terme " Gmailify " se distingue des marques MAILIFY ;

- Dire et juger que la fonctionnalité " Gmailify " du service Gmail de GOOGLE INC. telle que décrite aux termes des présentes conclusions n'est pas similaire aux services désignés par les marques MAILIFY n°4068525 et 12741716 invoquées ;

- Dire et juger que l'usage du terme " Gmailify " par GOOGLE n'est pas de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent ;

En conséquence,

- Débouter la société SARBACANE SOFTWARE de ses demandes fondée sur la contrefaçon de marque.

Sur la concurrence déloyale.

- Dire et juger que la société SARBACANE SOFTWARE ne justifie pas de l'exploitation des sites mailify.fr et mailify.com et que, partant, ses demandes sont irrecevables;

- Dire et juger que le terme " Gmailify " se distingue des noms de domaine mailify.fr et mailify.com ;

- Dire et juger que la fonctionnalité " Gmailify " du service Gmail de GOOGLE INC. telle que décrite aux termes des présentes conclusions n'est pas similaire aux activités de mailing de la société SARBACANE SOFTWARE ;

- Dire et juger que l'usage du terme "Gmailify" par GOOGLE n'est pas de nature à générer un risque de confusion auprès de la clientèle ;

En conséquence,

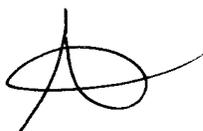
- Débouter la société SARBACANE SOFTWARE de ses demandes fondées sur la l'atteinte à ses noms de domaine ;

En tout état de cause.

Sur l'absence de préjudice et le caractère injustifié des mesures sollicitées,

- Dire et juger que la société SARBACANE SOFTWARE ne démontre pas le préjudice subi au titre des prétendus actes de contrefaçon et de concurrence déloyale de sorte que les mesures d'indemnisation sollicitées sont injustifiées ;

- Dire et juger que les mesures d'interdiction, d'astreinte, de publication et d'exécution provisoire sollicitées sont injustifiées et disproportionnées ;



En conséquence,

- Débouter la société SARBACANE SOFTWARE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.

A titre reconventionnel.

- Condamner la société SARBACANE SOFTWARE à verser aux sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la présente action en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société SARBACANE à verser aux sociétés GOOGLE INC. et GOOGLE France la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir que :

* la société GOOGLE FRANCE est étrangère au présent litige ;

* le terme " Gmailify ", désignant une fonctionnalité de la messagerie Gmail, est compris des français et européens ;

* toute atteinte aux droits de marque invoqués par la société SARBACANE est exclue compte tenu de la différence entre les signes et les services en cause et du fait que le consommateur pertinent est parfaitement en mesure de distinguer les marques MAILIFY du terme "Gmailify";

* aucune faute ne peut être reproché à GOOGLE sur le fondement de l'atteinte à des noms de domaine, dont il n'est pas justifié de l'exploitation à destination du public français ou européen, les prétendus activités de la société SARBACANE SOFTWARE dans le domaine du marketing digital, se distinguant nettement de fonctionnalité "Gmailify";

* l'action de la société SARBACANE SOFTWARE visant à obtenir des mesures d'indemnisation, d'interdiction et de publication injustifiées et disproportionnées (en dépit de la possibilité pour les parties de coexister paisiblement offerte par GOOGLE INC.) est abusive.

Par conclusions en date du 11 novembre 2016, la société SARBACANE SOFTWARE a repris ses demandes et répondu à la fin de non recevoir opposée par la société GOOGLE FRANCE en indiquant que la simple existence d'un bureau en France justifierait de la mise en cause de GOOGLE FRANCE et en soutenant que "Gmailify" doit être qualifié de service et non de simple fonctionnalité.



MOTIFS

**SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ
GOOGLE FRANCE**

La société GOOGLE INC et la société GOOGLE FRANCE font valoir que la société GOOGLE FRANCE n'a aucun pouvoir de représentation en France de la société GOOGLE INC qui est seule titulaire des marques Google et des services développés tel la messagerie Gmail.

Elles forment donc une demande tendant à voir mise hors de cause la société GOOGLE FRANCE.

La société SARBACANE SOFTWARE répond qu'il appartient à la société GOOGLE FRANCE qui sollicite sa mise hors de cause d'établir qu'elle n'a pas de pouvoir de représentation de la société GOOGLE INC par la production d'un extrait K bis, que les juges des référés ont refusé cette mise hors de cause faute de production de ce document.

sur ce

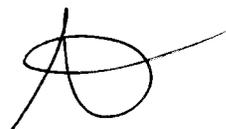
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Tendant à contester la qualité du défendeur à l'action, le moyen opposé par la société GOOGLE FRANCE s'analyse en application de l'article 12 du code de procédure civile en une fin de non-recevoir.

A ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société GOOGLE FRANCE ne produit certes pas d'extrait Kbis au soutien de sa demande de "mise hors de cause" mais il appartient à la partie qui en attrait une autre en justice d'établir que l'instance est dirigée contre la personne morale ou physique qui a commis les faits reprochés ou qui est en capacité de répondre des faits reprochés.

La production d'un extrait K bis ne démontrerait en tout état de cause pas si la société GOOGLE FRANCE a reçu un pouvoir pour représenter en France la société GOOGLE INC, société américaine.



Il n'est pas contesté que la société GOOGLE INC est seule propriétaire du service de messagerie Gmail et seule responsable du choix du nom " Gmailify " pour désigner la fonctionnalité, nom qui selon la société SARBACANE SOFTWARE porte atteinte à ses marques française et européenne.

La société SARBACANE SOFTWARE fonde ses reproches sur un texte publié en anglais le 17 février 2016 sur le blog officiel de Gmail: gmail.googleblog.com, faisant état d'une fonctionnalité, dénommée "Gmailify" traduits en français comme suit :

“Depuis l'année dernière, vous pouvez accéder à votre messagerie électronique offerte par d'autres opérateurs, tels que Yahoo! Mail ou Outlook.com, depuis l'application Gmail sur Android.

Et nous avons reçu un grand nombre de commentaires positifs des utilisateurs.

Beaucoup d'entre vous aimeraient bénéficier de davantage de fonctionnalités de Gmail, comme la protection anti-spam et de l'organisation de la boîte de réception, sur ces comptes tiers, mais ne souhaitent pas subir les inconvénients d'un changement d'adresse e-mail.

Nous sommes d'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous utilisez Yahoo! Mail ou Hotmail / Outlook.com, vous avez maintenant la possibilité de " Gmailify " votre boîte de réception.

" Gmailify " relie votre compte existant à Gmail de sorte que vous accédez à tous les accessoires et options - la protection anti-spam, l'organisation de la boîte de réception et même les notifications Google Now établies sur la base de vos emails- sans devoir abandonner votre adresse e-mail actuel.

Tout ce que vous devez faire est d'ouvrir l'application Gmail, de vous connectez- à votre (vos) compte (s) e-mail, et d'activer " Gmailify ".

Bien sûr, vous conservez le contrôle - et si jamais vous changiez d'avis, vous pouvez dissocier votre (vos) compte (s) à tout moment et continuer d'y accéder via l'application Gmail sans utiliser "Gmailify".

Nous nous réjouissons d'apporter le meilleur de Gmail à davantage de personnes et prévoyons d'ajouter d'autres fournisseurs de messagerie à "Gmailify" à l'avenir. ”

Les conditions d'utilisation de la messagerie Gmail font référence à la société GOOGLE INC et non à la société GOOGLE FRANCE.

En conséquence, et comme l'a dit l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2016 (Booking.com), la société GOOGLE INC étant seule responsable du choix du nom Gmailify et de son implantation dans la messagerie Gmail dont elle est l'unique propriétaire et l'unique gestionnaire, et les faits reprochés par la société SARBACANE SOFTWARE à la société GOOGLE FRANCE étant relatifs à l'activité du service Gmail et notamment à sa fonctionnalité dénommée Gmailify et seulement constatés sur le site officiel de la société GOOGLE INC, les demandes de la société SARBACANE SOFTWARE sont mal dirigées à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE et donc irrecevables .



SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE MAILIFY PAR
LA FONCTIONNALITÉ GMAILIFY

La société SARBACANE SOFTWARE soutient que le signe " Gmailify " est utilisé dans la vie des affaires par la société GOOGLE INC et qu'il l'est à titre de marque puisqu'il désigne un service ; elle conteste que le terme " Gmailify " désigne une fonctionnalité et verse au débat des analyses provenant de tiers spécialistes du web.

Elle rappelle que la société GOOGLE INC use de ce signe pour promouvoir sa messagerie Gmail.

Elle indique que la comparaison globale des signes et des services au regard du consommateur d'attention moyenne et raisonnablement informé montre une similitude entre les signes, les services et donc une confusion possible.

Elle conteste que sa marque mailify soit faiblement distinctive et indique que la société GOOGLE INC a elle-même déposé une marque Androidify.

La société GOOGLE INC fait valoir premièrement qu'elle n'utilise pas le terme Gmailify comme une marque pour désigner un service puisque ce qui est désigné par ce terme n'est qu'une fonctionnalité ; que le service est constitué par la messagerie Gmail et que la fonctionnalité Gmailify n'est qu'une possibilité offerte aux internautes disposant d'un compte Gmail de lui associer un autre compte mail et de faire bénéficier ce second compte des avantages et fonctionnalités du compte Gmail.

Elle ajoute que cette fonctionnalité n'est pas offerte de façon indépendante du service qu'est la messagerie et ne constitue donc pas un service à elle seule.

Elle ne conteste pas que le signe Gmailify soit utilisé dans la vie des affaires mais jamais sans le signe de la messagerie Gmail.

sur ce

Conformément à l'article 9 « droit conféré par la marque communautaire » du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 101 « droit applicable » et 102 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.

A cet égard, conformément à l'article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues

aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Et, conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, 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 ;
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

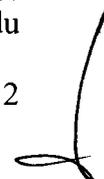
Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l'égard desquels la perception du



public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Dans ce cadre, le public pertinent est constitué lorsqu'il s'agit d'apprécier la contrefaçon pour la marque française par le consommateur français normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt de la marque française sont télécommunications et services de messagerie électronique et pour la marque européenne par le consommateur européen normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt sont télécommunications, service de collecte et de livraison de messages par courrier électronique et de développement de systèmes pour la transmission de données.

En effet, le consommateur de référence s'agissant de statuer sur la contrefaçon est bien le client de la société SARBACANE SOFTWARE c'est-à-dire le professionnel qui entend développer ses activités d'e-mailing et non le simple consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.

En l'espèce il convient d'abord de définir ce que constitue l'offre de la société GOOGLE INC dénommée "Gmailify" c'est-à-dire s'il s'agit d'une simple fonctionnalité ou d'un service.

Les parties ne donnant aucune définition des deux termes, il sera retenu qu'un service est une prestation qui consiste en la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle ou en la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager sans transport de matière.

Dans le dictionnaire culturel édité par les Editions Robert sous la direction d'Alain Rey, il est précisé que ce terme apparaît en 1050 et vient du latin servus (serf). En 1865, le terme service s'appliquait à : activité qui représente une valeur économique sans correspondre à la production d'un bien matériel.

La fonctionnalité quant à elle est un ensemble de propriétés qui font que "quelque chose" remplit bien sa fonction ; en langage informatique, il s'agit d'un élément du rendu de services d'une application.

Dans le dictionnaire culturel édité par les Editions Robert sous la direction d'Alain Rey, il est précisé que ce terme apparaît en 1966; qu'il a été créé à partir du radical Fonctionnel : caractère de ce qui est fonctionnel, de ce qui répond à une fonction déterminée (les fonctionnalités d'un ordinateur, d'un logiciel).

Ainsi, le service correspond à une valeur économique individualisée que l'on peut acheter alors que la fonctionnalité n'est qu'un élément constituant un service ; elle ne peut être obtenue sans le service dont elle est un élément ou une option.

Le blog Gmail mis au débat par la société défenderesse en pièce 8 (procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2016) traduit car il s'agit d'un texte rédigé en anglais établit que la société GOOGLE INC parle d'outils de communication s'agissant du service

d'hébergement de blog ou de la messagerie en ligne Gmail.
La vidéo accessible en ligne se termine par un slogan " don't be shy, Gmailify ".

Les pièces versées sous le numéro 17 par la société SARBACANE SOFTWARE sont des articles qui présentent le nouvel outil de la société GOOGLE INC, seul un article parle de service.

Les pièces mises au débat sous les numéros 21 et 54 par la société GOOGLE INC montrent que les articles consacrés à Gmailify dans les autres pays européens parlent tous d'une nouvelle fonctionnalité.

La lecture du contenu du blog Gmail transcrit dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2016 permet de comprendre que la société GOOGLE INC propose aux internautes qui disposent d'un compte de messagerie Yahoo ou Hotmail (et seulement ces deux là) de bénéficier de l'interface et des fonctionnalités de Gmail sans être titulaire d'un compte Gmail, le but étant pour la société GOOGLE INC d'avoir accès à l'ensemble des messages reçus via ces comptes Yahoo et Hotmail par Gmail et ce afin de mieux connaître les centres d'intérêt des internautes et de leur proposer des services, produits ou informations.

Ainsi, contrairement à ce que prétend la société GOOGLE INC, il ne s'agit pas d'une fonctionnalité de la messagerie Gmail attachée à un compte Gmail mais bien d'un service indépendant offert par Gmail aux internautes car il n'est pas nécessaire d'être déjà titulaire d'un compte Gmail pour en bénéficier.

Le terme Gmailify est bien utilisé ici pour nommer un service et non une simple fonctionnalité.

Cependant, il n'est pas établi par la société SARBACANE SOFTWARE que la société GOOGLE INC utilise le terme " Gmailify " à titre de marque car il ressort des documents mis au débat et notamment du blog Google Gmail que le service ainsi dénommé est toujours relié à la messagerie Gmail.

Le signe utilisé à titre de marque pour identifier la provenance de ce service est donc Gmail et non pas Gmailify qui n'est qu'une dénomination du service.

En conséquence, et même si l'usage du terme Gmailify est fait dans la vie des affaires puisqu'il s'agit d'offrir un service à des consommateurs de services de messageries et il importe peu que ce service soit offert à titre gratuit car l'intérêt économique de la société GOOGLE INC consiste à avoir accès aux données transitant par d'autres boîtes mail afin de les traiter et de proposer des publicités ou des produits et services liés aux centres d'intérêt des internautes ayant Gmailifié leurs boîtes mail, il n'est pas réalisé à titre de marque, la marque servant à identifier la provenance du service restant Gmail.

A titre superfétatoire, il sera précisé qu'à supposer que Gmailify soit un signe utilisé à titre de marque, aucune confusion n'est possible dans l'esprit des internautes.



S'agissant de la comparaison des signes

D'un point de vue visuel, MAILIFY est constitué de 7 lettres quand GMAILIFY est constitué de 8 lettres. Si les 7 dernières lettres sont semblables, la lettre d'attaque G oblige le consommateur à la lire en l'individualisant du reste du mot.

Cependant cette seule différence est d'un point de vue visuel peu importante.

D'un point de vue phonétique, le consommateur français ou européen anglophone devra là encore couper le signe GMAILIFY en deux ; il prononcera d'abord " G " puis " mailify " sans que cet ajout constitue une différence importante.

D'un point de vue intellectuel, le terme " mailify " constitue un néologisme en anglais. Le néologisme français serait mailifier. Aucune des parties n'en donne là encore pas de définition.

Si un nouveau mot (ici un verbe) est construit selon les règles habituelles de construction qui consistent en anglais à ajouter à un radical le suffixe "fy" et en français le suffixe "fier" ou "ifier", il sera compris immédiatement du public tant anglophone que francophone si le radical est lui même connu du public.

Le public européen en ce compris le public français est à même de comprendre le terme "mail" ou "e-mail" qui est indifféremment d'un usage non seulement courant mais fréquent dans la vie privée et professionnelle.

La société GOOGLE INC ne donne aucune définition du terme " mailify " et aucun dictionnaire français ou anglais ne cite en 2016 le mot mailify ou mailifier.

Le terme connu pour envoyer massivement des mails grâce à un service de messagerie électronique est e-mailing.

Ainsi le terme mailifier ou mailify, en février ou mars 2014, ne revêt aucune signification pour les consommateurs européens en ce compris le consommateur français normalement attentif et raisonnablement informé.

En revanche, la société GOOGLE INC verse au débat la pièce 50 et de ses annexes qui établit que des internautes anglophones usent depuis au moins 2004 du terme "Gmailification" or "Gmailified" pour désigner la possibilité d'user des fonctionnalités de la messagerie Gmail dans une autre application.

Il est ainsi établi que le terme Gmailify est compris au moins du public anglophone et a même été utilisé voire créé par des internautes et donc des utilisateurs des messageries dans des blogs.

Les internautes francophones comprendront de la même façon le terme Gmailifier qui est à rapprocher de Gmail et non pas de mail et qui aura la même signification c'est-à-dire la possibilité d'appliquer à une autre messagerie l'ensemble des fonctionnalités de la messagerie Gmail.

La société GOOGLE INC a enregistré la marque de l'Union Européenne ANDROIDIFY pour désigner une application qu'elle édite pour nommer une application autonome, offerte en tant que telle sur Google Play et qui permet aux utilisateurs de créer des personnages ANDROID qui leur ressemblent sur le modèle de BUGDROID.

Le terme ANDROID est comme le terme mail connu des consommateurs européens et donc français car il fait référence au système d'exploitation le plus utilisé dans les ordinateurs et smartphones.

Comme il l'a été précisé plus haut, le fait de rajouter le suffixe "ify" est courant et laisse supposer un lien avec le système ANDROID.

Cependant cet argument est sans pertinence pour l'appréciation de la compréhension du signe Gmailify ou mailify et la société GOOGLE INC ne conteste pas la validité des marques française et européenne MAILIFY de la société SARBACANE SOFTWARE, se contentant de leur conférer une "faible" distinctivité.

En conséquence, intellectuellement il existe une grande différence entre le mot mailify qui ne recouvre aucun sens particulier et le mot Gmailify qui signifie conférer à une boîte mail indépendante de Gmail ou une application également indépendante de Gmail les fonctionnalités de Gmail.

S'agissant de la comparaison des services.

Il a été dit plus haut que le signe Gmailify identifie un service lié à un service de messagerie puisqu'il permet d'appliquer à une boîte mail indépendante de Gmail les fonctionnalités de cette messagerie. Les services désignés au dépôt de la marque française sont ceux de "télécommunication" et les "services de messagerie électronique" en classe 38.

Si le terme services de messagerie est vaste et recouvre de nombreux services, il n'en demeure pas moins que le service offert par la société GOOGLE INC entre dans ceux offerts par une messagerie à ses clients et s'adresse aux mêmes consommateurs.

Les services désignés au dépôt de la marque européenne sont : ceux de "télécommunications" et de "collecte et livraison de messages par courrier électronique", en classe 38 et en classe 42, les services de "développement de systèmes pour la transmission de données".

Le service de collecte et livraison de messages par courrier électronique correspond à une activité de messagerie électronique et peut également répondre à celle d'e-mailing.

En l'espèce, il ne s'agit pas de comparer l'activité réellement exercée par la société SARBACANE SOFTWARE mais les services désignés au sein de sa marque.

Le service de "collecte et livraison de messages par courrier électronique" est bien identique voire similaire à celui de messagerie électronique.



En conséquence, les services identifiés par les deux signes en litige sont identiques.

Les services de télécommunication et de développement de systèmes pour la transmission de données sont eux différents de celui de messagerie électronique ou de collecte et livraison de messages par courrier électronique et sont sans pertinence pour l'analyse de la contrefaçon de la marque MAILIFY.

S'agissant de la confusion possible entre les deux signes.

Il existe une identité des services mais une différence certaine dans l'appréciation des signes du fait de l'absence de signification du terme " Mailify " alors que " Gmailify " renvoie aux fonctionnalités de la messagerie Gmail.

Il est incontestable que dans le domaine de l'internet la marque GOOGLE a depuis sa création en 1998, acquis une réputation mondiale du fait de sa position hégémonique dans le domaine du moteur de recherche et de ses investissements dans le secteur de l'internet, comme l'établissent suffisamment les pièces versées au débat et notamment les classements des marques réalisés par des tiers.

En revanche il n'est nullement établi que la lettre " G " est associée immédiatement et sans contestation possible aux services développés par la société GOOGLE INC par les consommateurs et la société GOOGLE INC ne verse aucun sondage au débat pour établir ce fait ni d'ailleurs aucun document se contentant de procéder par voie d'affirmations.

D'une part aucun document ne permet de le dire et d'autre part de nombreux services sont exploités sans référence au signe Google comme Hangouts ou Drive par exemple ; le service Gmail est exploité sous la lettre M rouge sans référence au G de Google ; enfin, des services qui eux-mêmes disposent d'une certaine renommée comme des services publicitaires Google ADWORDS lancés en 2000, les services tels Google IMAGES lancé en 2001, Google NEWS ou Google ACTUALITE lancé en 2002, Google BOOKS ou Google LIVRES lancé en 2004, Google Maps et Google Earth lancés en 2005, Google Play lancé en 2011 sont tous exploités avec le terme Google et non avec la seule lettre G.

Le seul fait que la lettre g soit utilisée seule en "favicon" c'est-à-dire comme icône informatique symbolisant un site web est insuffisant à rendre renommée la lettre G car le site associé est toujours soit google.fr en France ou Google dans la barre de recherche.

D'une part il ne s'agit aucunement d'un usage à titre de marque mais seulement de référence pour une recherche et de plus l'usage limité à la lettre G est minime par rapport à l'usage de la lettre g associée à Google y compris pour rechercher un site web.

Et la capture de la page d'accueil du moteur de recherche Google ne montre pas autre chose puisque le terme Google occupe une large partie de la page et que seuls 4 G sont mentionnés comme icônes parmi les 12 répertoriées sur la partie droite de la page.





Cependant, ce n'est pas la seule lettre G qui interdit toute confusion entre Gamilify et Mailify, mais bien la référence évidente et directe à la messagerie Gmail qui est depuis janvier 2012 la première messagerie mondiale, devant les leaders historiques Outlook et Yahoo, en réunissant 425 millions d'utilisateurs et qui dépasse depuis janvier 2016 le milliard d'utilisateurs actifs dans le monde.

En conséquence, et de ce seul fait aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit du consommateur tant anglophone que francophone pour les services de messagerie électronique et de collecte et livraison de messages par courrier électronique du fait de l'usage du signe Gmailify par rapport à la marque MAILIFY de la société SARBACANE SOFTWARE.

La société SARBACANE SOFTWARE sera donc déboutée de ses demandes comme mal fondées.

SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE DISTINCTS

La société SARBACANE SOFTWARE forme des demandes complémentaires en concurrence déloyale au motif que l'exploitation du signe Gmailify par la société GOOGLE INC porterait atteinte à ses droits sur les noms de domaine mailify.fr et mailify.com.

La société GOOGLE INC répond que le nom de domaine mailify.fr n'est pas exploité et que le nom de domaine mailify.com est un site de langue anglaise destiné à autre public que le public français pour lequel il ne peut y avoir d'indemnisation en France.

Sur ce

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located at the bottom left of the page.

A large handwritten mark or signature, possibly a stylized 'L' or 'J', located at the bottom right of the page.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

L'usage d'un signe peut constituer une faute au sens de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) au regard d'un nom de domaine exploité pour vendre des produits ou services à condition que ce site soit exploité.

La protection d'un signe distinctif tel qu'un nom de domaine suppose outre sa reproduction ou son imitation pour désigner des produits/services similaires la démonstration par celui qui l'allègue d'une faute consistant en la création d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur concerné, d'un préjudice et enfin d'un lien de causalité.

En l'espèce, il est établi que le site mailify.fr n'est pas exploité, la société SARBACANE SOFTWARE commercialisant ses services auprès de ses clients français ou francophones via le site exploité sous le nom de domaine "sarbacane.com"

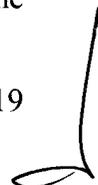
Le site mailify.com propose en anglais les services de la société SARBACANE SOFTWARE et notamment parmi les services de marketing digitaux, un service particulier qui consiste en "un service de marketing par e-mail, permettant ainsi à ses clients de procéder à la diffusion de campagnes d'emails, par exemple pour faciliter l'envoi de newsletters" ou encore un service "d'envoi de campagne d'emails (ou "e-mailing")".

En l'espèce, la clientèle de la société SARBACANE SOFTWARE est une clientèle de particuliers.

Les services proposés n'ont donc rien de similaire avec le service proposé par la société GOOGLE INC sous le signe Gmailify qui consiste à faire bénéficier un compte mail Yahoo ou hotmail des fonctionnalités de la messagerie Gmail.
Les clients de la société GOOGLE INC sont des usagers de messagerie électronique essentiellement à titre privé.

En conséquence, il n'existe aucun risque de confusion entre les services offerts à des professionnels par la société SARBACANE SOFTWARE au travers de son site mailify.com et ceux offerts par la société GOOGLE INC à des usagers de messagerie électronique.

De plus, la société SARBACANE SOFTWARE n'explique à aucun moment en quoi consisterait la faute de la société GOOGLE INC au regard de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.



Celle-ci sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société GOOGLE INC et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE

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 intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre mal fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société SARBACANE SOFTWARE qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Les conditions sont réunies pour allouer à la société GOOGLE INC la somme de 10.000 euros et à la société GOOGLE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société SARBACANE SOFTWARE à l'encontre de la société GOOGLE FRANCE.

Déboute la société SARBACANE SOFTWARE de sa demande en contrefaçon de ses marques française MAILIFY n°4068525 désignant notamment les services de "télécommunications" et les "services de messagerie électronique" en classe 38 et européenne MAILIFY n°12741716 désignant les services de "télécommunications" et de "collecte et livraison de messages par courrier électronique", en classe 42, les services de "développement de systèmes pour la transmission de données", de ses demandes en concurrence déloyale et de toutes ses demandes subséquentes à l'encontre de la société GOOGLE INC.

Déboute la société GOOGLE INC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Condamne la société SARBACANE SOFTWARE à payer à la société GOOGLE INC la somme de 10.000 euros et à la société GOOGLE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SARBACANE SOFTWARE aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

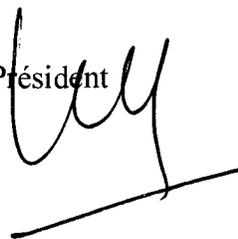
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 9 février 2017.

Le Greffier

A complex, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and flourishes.

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the left and a horizontal stroke at the bottom, with a few loops in between.