

L'usage d'un signe en tant que « dénomination du service » et non pour identifier la provenance de ce service n'est pas un usage à titre de marque

[MARQUE / CONTRATS / DESSINS ET MODELES]
TGI de Paris, 3^{ème} Ch., 1^{ère} sect., 9 février 2017

La société demanderesse, spécialisée dans les services de marketing par email, est titulaire de :

- la marque verbale française « MAILIFY », enregistrée le 13 février 2014 pour désigner notamment les services de télécommunications et de messagerie électronique en classe 38 ;
- la marque verbale de l'Union européenne « MAILIFY », enregistrée le 28 mars 2014, pour désigner notamment les services de télécommunications et de collecte et livraison de messages par courrier électronique en classe 38, et les services de développement de systèmes pour la transmission de données en classe 42.

Le 17 février 2016, la société Google Inc. annonçait la création d'une nouvelle fonctionnalité dénommée « GMAILIFY », ayant pour objet de permettre à chaque utilisateur du service de messagerie électronique Gmail d'accéder à des comptes de messagerie tiers depuis Gmail, et ainsi de faire bénéficier des caractéristiques du service Gmail à un compte de messagerie tiers.

Estimant que l'utilisation de ce terme « GMAILIFY » portait atteinte à ses marques « MAILIFY », la société demanderesse a mis en demeure les sociétés Google France et Google Inc. d'en cesser tout usage, puis assigné ces sociétés en contrefaçon de ses marques française et de l'Union européenne, et en concurrence déloyale.

Sur la mise en cause de la société Google France : dans la continuité de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 8 décembre 2016 (Cour de cassation, 2^{ème} chambre civile, 8 décembre 2016, Booking.com c. Madame X), le Tribunal a jugé que les demandes formées par la demanderesse à l'encontre de Google France sont irrecevables, « Google Inc. étant seule responsable du choix du nom « GMAILIFY » et de son implantation dans la messagerie électronique Gmail dont elle est l'unique propriétaire et l'unique gestionnaire ».

Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque MAILIFY par la fonctionnalité « GMAILIFY » : S'il admet que le signe « GMAILIFY » a été utilisé par Google Inc. dans la vie des affaires, le Tribunal estime que ce signe n'a pas été utilisé à titre de marque.

Selon la juridiction, si ce signe est « *utilisé ici pour nommer un service et non une simple fonctionnalité* », ce service, bien qu'« *indépendant* » car offert par Gmail aux internautes sans qu'il soit nécessaire d'être déjà titulaire d'un compte Gmail pour en bénéficier, est toujours relié à la messagerie Gmail.



société d'avocats

Par conséquent, le Tribunal estime que ce signe « GMAILIFY » n'est pas utilisé par Google Inc. pour identifier la provenance de ce service mais simplement en tant que « *dénomination du service* ». Le Tribunal considère que seul le signe « Gmail » est utilisé à titre de marque en ce qu'il identifie la provenance du service.

Bien qu'il ne retienne pas l'usage du signe « GMAILIFY » à titre de marque, le Tribunal procède ensuite à une comparaison des signes et des services en question, et conclut qu'aucun risque de confusion n'existe, tant pour le consommateur anglophone que pour le consommateur francophone. Le Tribunal estime notamment que Google Inc. avait « *établi que le terme Gmailify est compris au moins du public anglophone* », et considère par conséquent qu'il existe « *intellectuellement (...) 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* ».

Sur les actes de concurrence déloyale distincts : la société demanderesse formait des demandes complémentaires en concurrence déloyale, au motif que l'exploitation du signe « GMAILIFY » par Google Inc. porterait atteinte à ses droits sur les noms de domaine mailify.fr et mailify.com dont elle est titulaire.

Le Tribunal rejette également les demandes formées à ce titre, au motif que mailify.fr n'était pas exploité et que le site mailify.com était exploité pour des services de marketing digitaux, qu'il ne considère pas similaires au service proposé par la société Google Inc. sous le signe GMAILIFY. Le Tribunal estime donc qu'aucun risque de confusion n'existe entre les services proposés par les sociétés demanderesse et défenderesse.

Antoine JACQUEMART