

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 14 mai 2013

N° de pourvoi: 12-15534

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00465

Non publié au bulletin

Rejet

M. Espel (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sogelink que sur le pourvoi incident relevé par la société Sig-image ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2012), que la société Sig-image a fait assigner la société Sogelink en nullité de la marque "dict.fr" déposée le 2 octobre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 056 011 ainsi que pour actes de concurrence déloyale ; que la société Sogelink a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Sig-image pour contrefaçon de cette marque et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sogelink fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue ; qu'en écartant l'action en contrefaçon de la marque "dict.fr", dont elle avait reconnu la notoriété acquise par l'usage, lui permettant d'être appropriée à titre de marque, sans prendre en compte la connaissance de la marque "dict.fr" sur le marché, qui renforçait le caractère distinctif de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion, en violation des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Sogelink qu'elle

ait soutenu devant la cour d'appel que la connaissance de la marque "dict.fr" sur le marché devait être prise en considération pour apprécier l'existence d'un risque de confusion avec le nom de domaine "dictservices.fr" ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sogelink fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sig-image la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au demandeur à l'action en responsabilité qu'il incombe de rapporter la preuve de la faute commise par le défendeur à l'action ; que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à sa marque que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Sogelink avait commis une faute en demandant « au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » », au motif qu'« un tel usage n'est de ceux qu'un titulaire de marque peut interdire qu'aux conditions précédemment rappelées, relatives au fait que la publicité ne permet pas ou ne permet que difficilement d'identifier l'origine de la proposition et rien ne permettant de considérer que cette condition est remplie » quand, en sa qualité de demanderesse à l'action en responsabilité, il appartenait à la société Sig-image de démontrer que l'on se trouvait dans une hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque n'était pas fondé à interdire l'usage de sa marque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le fait qu'un titulaire de marque ne puisse obtenir judiciairement la condamnation d'un tiers faisant usage de sa marque comme mot-clef du service de référencement de la société Google que dans certaines conditions ne suffit pas à rendre fautif le comportement de ce titulaire consistant à prendre contact avec la société Google pour attirer son attention sur les droits de marque qu'il détient ; que le simple fait d'avoir formulé une demande à cette dernière société qui était parfaitement libre de ne pas y faire droit, ne pouvait constituer une faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les éventuels manquements d'un opérateur économique ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant que le fait, pour la société Sogelink, d'avoir « demandé au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » », constituait une faute, après avoir constaté qu'« il a pu pendant un certain temps être considéré que le titulaire de marque disposait d'un tel droit » et que ce n'est qu'après le 23 mars 2010, date à laquelle la CJUE s'est prononcée sur ce point, que les titulaires de marque ont été informés de ce que le succès de leur action à l'encontre des annonceurs réservant leurs marques à titre de mot-clé était subordonné à certaines conditions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'une faute ne peut être de nature à engager la responsabilité civile de son auteur

que sous réserve qu'elle ait causé un dommage à celui qui l'invoque ; qu'en retenant que la société Sogelink avait commis une faute à l'égard de la société Sig-image, de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de cette dernière, en « demandant au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » », quand la société Sig-image affirmait qu'elle n'avait « à aucun moment ... utilisé l'adword DICT.fr », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accorder à la victime une indemnisation supérieure à celle qu'elle demandait ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Sig-image avait demandé la condamnation de la société Sogelink à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 80 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée à partir d'un mot clef identique à ladite marque, dans le cadre d'un service de référencement sur internet, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers, l'arrêt relève que la société Sogelink, titulaire de la marque, ne justifie pas de l'existence d'un tel risque ; qu'il relève encore qu'en obtenant de la société Google qu'elle supprime le référencement de la société Sig-image sur Internet, la société Sogelink a privé indûment cette dernière d'un moyen d'accéder à une clientèle pour lui proposer son service de remplissage de formulaires par internet ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que la société Sogelink avait commis une faute ayant privé la société Sig-image de la possibilité de générer un chiffre d'affaires important et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit, la société Sogelink ne saurait se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors qu'elle ne prétend pas avoir été privée du droit à l'accès au juge ;

Et attendu, en troisième lieu, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Sig-image fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation de la marque "dict.fr", alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage suppose que le signe ait présenté à l'origine un caractère distinctif même faible, l'usage étant impropre à conférer la validité à une marque affectée d'un vice indélébile ; qu'ayant constaté qu'« à la date de son dépôt

ce signe DICT.fr était purement descriptif de l'ensemble des produits et services désignés », d'où il s'évince qu'à l'origine, le signe ne présentait aucun caractère distinctif, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que « le caractère distinctif peut en pareil cas être acquis par l'usage », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, il faut se placer à la date de la création de l'entreprise de celui qui le conteste et du début de son activité ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Sig-image a procédé au dépôt de la maque e-DICT auprès de l'INPI le 7 septembre 2006, de sorte que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif ; que la cour d'appel s'est fondée, pour caractériser l'acquisition par l'usage, sur des éléments postérieurs au 7 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'un signe, qui a été enregistré comme marque, alors qu'il était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l'usage qui en est fait, à titre de marque ; que l'arrêt relève que le signe « dict.fr » a largement et continuellement été exploité, par la société Sogelink, en tant que marque, depuis 2004, pour désigner un service internet permettant aux entreprises de maîtriser les paramètres de contrôle et d'émission des déclarations imposées légalement pour certains travaux ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le signe « dict.fr » avait acquis un caractère distinctif par l'usage ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sogelink.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SOGELINK de son action en contrefaçon de marque ;

AUX MOTIFS QUE les services respectivement désignés sont identiques, du moins très similaires ; que de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, et en

tenant compte en particulier de l'élément dominant commun dict, il résulte qu'ils diffèrent sensiblement au plan phonétique et visuel, mais que, conceptuellement, ils sont extrêmement proches ; que pour autant, ni cet élément dominant, ni l'extension .fr qui sont purement descriptifs doivent demeurer libres de droit et ne peuvent être protégés indépendamment de leur association dans la marque DICT.fr ; que par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ; dès lors, l'un des facteurs pertinents d'appréciation globale d'un risque de confusion dans l'esprit du public est en l'espèce la faculté laissée à un intervenant concurrent d'utiliser le terme descriptif dict, ainsi qu'une extension, pour proposer ses services sur internet, comme le font les titulaires de marques enregistrées très proches de celle de la société SOGELINK, déjà citées (NS-DICT, DICT ON-Ligne, DICT/DR...) ; que dans ces conditions et même en tenant compte de l'interdépendance des facteurs qui est propre à opérer une certaine compensation entre les différences des signes, au regard de la similarité des services, le terme dictservices.fr diffère assez, par l'insertion du seul mot services, de la marque dont la contrefaçon est prétendue pour que le public ne puisse être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ; qu'aucune « imitation de services » n'est démontrée ; que l'action en contrefaçon portant sur le signe dictservices.fr n'est pas fondée ;

ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue ; qu'en écartant l'action en contrefaçon de la marque DICT.fr, dont elle avait reconnu la notoriété acquise par l'usage, lui permettant d'être appropriée à titre de marque, sans prendre en compte la connaissance de la marque DICT.fr sur le marché, qui renforçait le caractère distinctif de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion, en violation des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SIG-Image au profit de la société SOGELINK au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE la société SOGELINK est fondée à dénoncer le recours de la société SIG-Image à des méthodes commerciales fautives ; que par courrier électronique du 16 mars 2010, en effet, Madame X... indique qu'elle a été contactée afin de « renouveler le contrat en passant à la nouvelle version DICTSERVICES.FR » et que la personne à laquelle elle a eu à faire lui « a fait croire qu'elle pourrait choisir la nouvelle version qu'elle lui proposait, sans lui dire qu'il s'agissait d'un concurrent » ; que de même, Madame Y... « nous avons été démarchés par une société qui s'est présentée sous le nom de DICT », proposant « une mise à jour de notre logiciel DICT qui portait le nom de DICT Services...le produit m'a été présenté de telle manière que j'ai supposé être contactée par vos services » ; qu'il n'est pas de motif de douter de la fiabilité et de la sincérité de ces narrations, qui ne sont d'ailleurs pas contestées ; elle établissent que la société SIG-Image, si elle était en droit de démarcher les clients de la société SOGELINK, s'est livrée à ce démarchage sans indiquer clairement que sa proposition émanait d'un

concurrent et dans des conditions propres à dissimuler son intervention en simple renouvellement du contrat passé par cette dernière ; que ces faits constituent une faute et caractérisent la concurrence déloyale ; qu'il s'en infère nécessairement un préjudice ; que la société SOGELINK présente une demande de euros « tous postes de préjudice confondus » ; que la plus grande partie de cette réclamation est dépourvue de fondement puisque la plupart des faits correspondants -notamment la contrefaçon- n'ont pas été retenus comme étant fautifs ; que s'agissant du seul démarchage déloyal, la généralité des faits n'est pas démontrée, mais il existe une atteinte certaine à l'image de sérieux de la société SOGELINK ainsi qu'à la technicité de son service, puisque des clients sont amenés à penser que celui qui propose la concurrence peut, sans autre adaptation, prendre le relais du sien et produire des résultats meilleurs ; que quelle que soit la gravité de la faute commise, il n'est justifié que d'un comportement limité à deux clients ; le dommage est évalué à 50.000 euros ;

1°) ALORS QUE la société SOGELINK faisait valoir que la société SIG-Image avait fait croire à ses clients « qu'il s'allaient rencontrer des difficultés en continuant avec elle » (conclusions SOGELINK n° 6, p. 26) en produisant à l'appui de ce moyen un mail que lui avait adressé Madame Catherine Z... (conclusions n° 6 de la société SOGELINK, p. 26) rédigé comme suit : « lors d'un des appels téléphoniques d'un commercial de DICT Services, j'ai été informée du fait que lorsque j'arriverai en fin de crédit chez DICT.fr, je ne serai pas avertie et que les dépassements seraient alors facturés au plein tarif, ne tenant pas compte de mon tarif négocié au départ » ; qu'en jugeant qu'« il existe une atteinte certaine à l'image de sérieux de la société SOGELINK ainsi qu'à la technicité de son service, puisque des clients sont amenés à penser que celui qui propose la concurrence peut, sans autre adaptation, prendre le relais du sien et produire des résultats meilleurs », sans rechercher si la société SIG-Image n'avait pas, par ailleurs, fait croire à ses clients qu'ils allaient subir une augmentation de prix en continuant à faire usage du service DICT.fr, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la société SOGELINK démontrait un comportement dénigrant de la part de la société SIG-Image à son encontre, à l'égard de trois de ses clients, Madame Catherine Z... (conclusions n° 6 de la société SOGELINK, p. 26), Madame Caroline X... et Madame Y... (conclusions n° 6 de la société SOGELINK, p. 27) ; qu'en jugeant que la généralité des faits de démarchage déloyal n'était pas démontrée, au motif erroné qu'« il n'est justifié que d'un comportement limité à deux clients » (arrêt p. 9, al. 5, souligné par nous), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société SOGELINK démontrait un comportement dénigrant de la part de la société SIG-Image à son encontre à l'égard de trois de ses clients, Madame Catherine Z... (conclusions n° 6 de la société SOGELINK, p. 26), Madame Caroline X... et Madame Y... (conclusions n° 6 de la société SOGELINK, p. 27) ; qu'en jugeant, pour limiter le montant de l'indemnisation allouée à l'exposante en réparation de son préjudice, qu'« il n'est justifié que d'un comportement limité à deux clients » (arrêt p. 9, al. 5, souligné par nous), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOGELINK à payer à la société SIG-Image la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice causé par

concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE « la société SIG-Image agit ... en concurrence déloyale en faisant grief à la société SOGELINK d'être intervenue directement auprès de GOOGLE pour faire supprimer son référencement en invoquant la protection de sa marque ; que la société SOGELINK objecte qu'elle a seulement demandé au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » et qu'elle a ainsi « protégé sa marque » ; qu'un tel usage n'est de ceux qu'un titulaire de marque peut interdire qu'aux conditions précédemment rappelées, relatives au fait que la publicité ne permet pas ou ne permet que difficilement d'identifier l'origine de la proposition ; que rien ne permettant de considérer que cette condition est remplie et, du moment que la publicité affichée sur internet à partir d'un mot-clef correspond à une marque qui propose une alternative aux services de son titulaire, sans porter atteinte aux fonctions de ladite marque, un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des services en cause ; que dès lors, en obtenant la mesure qu'elle décrit elle-même, la société SOGELINK a indûment fait perdre à la société SIG-Image, dont rien à cette époque ne permettait de soupçonner la loyauté, une chance de proposer son service à des internautes connaissant déjà le service dict.fr ; qu'il s'agit d'une faute caractérisant une concurrence déloyale ; que certes, au regard des solutions majoritairement retenues par les cours et tribunaux, il a pu pendant un certain temps être considéré que le titulaire de marque disposait d'un tel droit ; que quelle que soit la gravité de la faute au regard de cette circonstance, ce comportement a eu pour effet d'exclure la société SIG-Image d'un moyen commode et licite d'accès à une clientèle spécialisée et donc de générer un chiffre d'affaires important ; que préjudice sera arrêté à 80.000 euros ;

1°) ALORS QUE c'est au demandeur à l'action en responsabilité qu'il incombe de rapporter la preuve de la faute commise par le défendeur à l'action ; que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à sa marque que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société SOGELINK avait commis une faute en demandant « au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » », au motif qu'« un tel usage n'est de ceux qu'un titulaire de marque peut interdire qu'aux conditions précédemment rappelées, relatives au fait que la publicité ne permet pas ou ne permet que difficilement d'identifier l'origine de la proposition et rien ne permettant de considérer que cette condition est remplie » quand, en sa qualité de demanderesse à l'action en responsabilité, il appartenait à la société SIG-Image de démontrer que l'on se trouvait dans une hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque n'était pas fondé à interdire l'usage de sa marque, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le fait qu'un titulaire de marque ne puisse obtenir judiciairement la condamnation d'un tiers faisant usage de sa marque comme mot-clef du service de référencement de la société GOOGLE que dans certaines conditions ne suffit pas à rendre fautif le comportement de ce titulaire consistant à prendre contact avec la société GOOGLE pour attirer son attention sur les droits de marque qu'il détient ; que le simple fait d'avoir formulé une demande à cette dernière société qui était parfaitement libre de ne pas y faire droit, ne pouvait constituer une faute ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a

violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les éventuels manquements d'un opérateur économique ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant que le fait, pour la société SOGELINK, d'avoir « demandé au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » », constituait une faute, après avoir constaté qu'« il a pu pendant un certain temps être considéré que le titulaire de marque disposait d'un tel droit » et que ce n'est qu'après le 23 mars 2010, date à laquelle la CJUE s'est prononcée sur ce point, que les titulaires de marque ont été informés de ce que le succès de leur action à l'encontre des annonceurs réservant leurs marques à titre de mot-clé était subordonné à certaines conditions, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'une faute ne peut être de nature à engager la responsabilité civile de son auteur que sous réserve qu'elle ait causé un dommage à celui qui l'invoque ; qu'en retenant que la société SOGELINK avait commis une faute à l'égard de la société SIG-Image, de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard de cette dernière, en « demandant au prestataire de référencement de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet dict.fr sorte sur la requête dict.fr » » (arrêt p. 9, al. 7), quand la société SIG-Image affirmait qu'elle n'avait « à aucun moment ... utilisé l'adword DICT.fr » (conclusions SIGImage, p. 12, al. 5), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accorder à la victime une indemnisation supérieure à celle qu'elle demandait ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société SIG-Image avait demandé la condamnation de la société SOGELINK à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 80.000 euros la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sig-image.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sig-Image de sa demande d'annulation de la marque « Dict.fr » déposée par la société Sogelink ;

AUX MOTIFS QUE : « la marque contestée est ainsi enregistrée : DICT.fr ; qu'il s'agit donc, et cela n'est pas discuté, d'une marque purement verbale, le choix de caractères majuscules étant insignifiant ; que le signe lui-même est couvert en tant que tel ; que les produits et services désignés sont : « publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, conseils, informations ou renseignements d'affaires, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques, constructions, réparations, services d'installation, travaux publics, travaux ruraux, forage de puits, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, télécommunications, communication par terminaux d'ordinateur ; service de messagerie électronique par réseau informatique, transport, distribution d'eau et d'électricité, emballage et entreposage de marchandise, programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données » ; que l'article 7 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de

distribution, dispose que les entreprises chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du décret doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, que cette déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4 et que lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration ; que pour la société Sogelink, cette marque « ne décrit pas les services proposés, qui consistent en une nouvelle plate-forme internet de mise en relation des clients tous en partie liés autour de la déclaration d'intention de commencement de travaux » et cette marque serait descriptive « si elle se bornait à faire remplir des Déclarations d'intention de Commencement de Travaux au public, alors que tel n'est pas le cas, dans la mesure où ce n'est ici qu'une partie de ces offres » ; qu'or, la distinctivité du signe ne s'apprécie pas au regard du service proposé, mais des produits et services visés dans l'enregistrement, de sorte que cette thèse ne peut être reçue en son principe ; qu'à supposer même le contraire, il résulte de cette argumentation : - d'une part, qu'il n'est pas prétendu que l'acronyme DICT présente en lui-même un caractère distinctif, en tant du moins qu'il sert désigner la déclaration imposée par le décret de 1991 ou le formulaire permettant d'y procéder, de sorte que, relativement à ces usages, cet acronyme est exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle de cette déclaration et de ce formulaire ; - d'autre part, que le signe enregistré, pris en sa globalité, se compose de deux termes descriptifs, pour l'un dans la mesure qui vient d'être rappelée et pour l'autre en ce qu'il désigne le système d'adressage internet correspondant au territoire français ; que la société Sogelink décrit ainsi la prestation qu'elle propose : « une plate-forme internet d'échanges de documents entre le déclarant et l'exploitant qui s'adresse aux personnes qui envisagent de réaliser des travaux et qui envoient une déclaration, aux exploitants de réseaux qui reçoivent la déclaration et aux collectivités locales chargées d'une mission d'information » ; que sur ce dernier aspect, elle indique qu'elle offre ses services à ces collectivités afin de les aider dans l'accomplissement des obligations que leur fait le décret de 1991, par « mise à disposition de support technique qui inclut la mise à jour conjointe de la liste des exploitants et une interface de gestion assistée et mise à disposition d'experts afin de pouvoir répondre aux entreprises sur la protection des infrastructures exploitées » ; que de cette description, il ressort que la société Sogelink offre un service internet complexe, propre à permettre aux différents intervenants de maîtriser les paramètres de contrôle et d'émission des déclarations imposées par le décret précité, publié au Journal Officiel du 9 novembre 1991 ; que peu important que le site ne se borne pas à proposer le simple remplissage par le déclarant du formulaire Cerfa, le signe « DICT.fr » décrit un tel service ; qu'à la date de son dépôt ce signe était purement descriptif de l'ensemble des produits et services désignés, chacun correspondant à un aspect à prendre en compte dans le cadre du traitement par voie de communication électronique du processus de déclaration, de sorte qu'il ne pouvait être monopolisé par un seul intervenant sur ce marché ; que l'Institut national de la propriété industrielle a certes reçu ce dépôt et le projet de décision ultérieurement établi par ses soins sur l'opposition formée par la société Sogelink à l'enregistrement de la marque « e-DICT » au profit de la société SIG-Image conclut au refus de cet enregistrement ; mais ces circonstances restent sans incidence sur le droit pour cette dernière de poursuivre la nullité de la marque fondant cette opposition ; que l'argumentation de la société Sogelink, notamment au regard de la distinctivité originelle de sa marque et d'une prétendue « prescription », n'est pas fondée ; qu'or le caractère distinctif peut en pareil cas être acquis par l'usage ; que la société Sogelink produit sur ce point une masse de documents si importante que tous ne peuvent être cités ; que référence expresse étant faite à ceux que mentionnent les conclusions d'appel, l'ensemble de ces documents appelle les constatations suivantes : - beaucoup d'entre eux se bornent à citer pour décrire le site internet dict.fr, sans mentionner même la société Sogelink, ou

de façon très discrète (par exemple dans une des propres plaquettes publicitaires de l'entreprise) ; - certains évoquent « l'entreprise Dict.fr », - d'autres établissent clairement une relation entre la marque et l'entreprise exactement dénommée ; pour quelques exemples : * Le Progrès, 9 mars 2004 : « sous la marque DICT.fr, la jeune entreprise lyonnaise Sogelink a fait de la gestion de démarches administratives le moteur de son développement », * Les Echos, 17 mars 2004 : « faire gagner du temps aux entreprises de travaux publics, voilà ce que propose Sogelink, société créée en octobre 2000 pour lancer le site Internet Dict.fr », * L'Urbain, 21 janvier 2005 : « Sogelink, (nom commercial Dict.fr) », * Le Progrès, 30 septembre 2008 : « la société Sogelink, installée à Calluire apporte avec sa plate-forme internet Dict.fr une solution globale de la gestion du risque et s'impose sur ce créneau comme le leader français », - d'autres encore (notamment Les Echos, 19 juillet 2004) citent nommément les associés et fondateurs de cette société, lors même que sa dénomination n'est pas indiqué ; que la société Sogelink établit par ailleurs qu'elle a contracté au titre des services proposés par son site avec des acteurs locaux, mais aussi avec des groupes de BTP d'importance dans d'autres régions, et même au plan national et international (les entreprises Ramery, Colas, Sade notamment) et avec des acteurs publics tels que le Syndicat pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ou la ville de Clermont-Ferrand ; qu'elle justifie des trophées professionnels qu'elle a obtenus et produit des études montrant que 71 % des intervenants sur le marché concerné connaissent le service fourni sous le nom Dict.fr décrit et que 53 % le citent en notoriété spontanée ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces soumises au débat que le service offert sous le signe DICT.fr par la société Sogelink, que cette dernière soit désignée par son nom, par celui de ses dirigeants ou par celui du site qu'elle exploite, est connu par une très large fraction du public pertinent et identifié comme étant celui dont elle assume la responsabilité ; que dans ces conditions, la fonction essentielle d'identification d'origine est bien remplie par le signe contesté ; il en va de même des fonctions de communication et d'investissement, au vu des articles de presse relatant les opérations de publicité et de valorisation menées autour du nom de ce service ; que lors même qu'il n'était pas distinctif à l'origine, le signe DICT.fr, largement et continuellement exploité en tant que marque depuis 2000 et au moins depuis 2004, a ainsi atteint, compte tenu des caractéristiques du secteur d'activité sur internet, une distinctivité suffisante pour être valable ; que dans la mesure où il est justifié de sa coexistence avec d'autres signes très proches, tels que « NS-DICT », « DICT ON-Ligne » ou « DICT/DR » pour désigner des services identiques ou similaires, son existence ne porte pas atteinte à la suffisante disponibilité de son élément dominant descriptif dans le cadre d'une concurrence sur le marché ; que ce signe est protégeable en tant que marque ; que le jugement prononçant la nullité de son enregistrement doit être réformé » ;

ALORS 1/ QUE : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage suppose que le signe ait présenté à l'origine un caractère distinctif même faible, l'usage étant impropre à conférer la validité à une marque affectée d'un vice indélébile ; qu'ayant constaté qu'« à la date de son dépôt ce signe DICT.fr était purement descriptif de l'ensemble des produits et services désignés », d'où il s'évince qu'à l'origine, le signe ne présentait aucun caractère distinctif, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que « le caractère distinctif peut en pareil cas être acquis par l'usage », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS 2/ QUE : pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, il faut se placer à la date de la création de l'entreprise de celui qui le conteste et du début de son activité ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Sig-Image a procédé au dépôt de la maque e-DICT auprès de l'INPI le 7 septembre 2006, de sorte que c'est à cette date qu'il convient de sa placer pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif ;

que la cour d'appel s'est fondée, pour caractériser l'acquisition par l'usage, sur des éléments postérieurs au 7 septembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sig-Image à verser à la société Sogelink la somme de 50.000 € au titre du préjudice causé par la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE : « la société SOGELINK est fondée à dénoncer le recours de la société SIG-Image à des méthodes commerciales fautives. Par courrier électronique du 16 mars 2010, en effet, Madame X... indique qu'elle a été contactée afin de « renouveler le contrat en passant à la nouvelle version DICTSERVICES.FR » et que la personne à laquelle elle a eu à faire lui « a fait croire qu'elle pourrait choisir la nouvelle version qu'elle lui proposait, sans lui dire qu'il s'agissait d'un concurrent ». De même, Madame Y... : « nous avons été démarchés par une société qui s'est présentée sous le nom de DICT », proposant « une mise à jour de notre logiciel DICT qui portait le nom de DICT Services....le produit m'a été présenté de telle manière que j'ai supposé être contactée par vos services ». Il n'est pas de motif de douter de la fiabilité et de la sincérité de ces narrations, qui ne sont d'ailleurs pas contestées ; elles établissent que la société SIG-Image, si elle était en droit de démarcher les clients de la société SOGELINK, s'est livrée à ce démarchage sans indiquer clairement que sa proposition émanait d'un concurrent et dans des conditions propres à dissimuler son intervention en simple renouvellement du contrat passé par cette dernière. Ces faits constituent une faute et caractérisent la concurrence déloyale. Il s'en infère nécessairement un préjudice. La société SOGELINK présente une demande de 998.676 euros « tous postes de préjudice confondus ». La plus grande partie de cette réclamation est dépourvue de fondement puisque la plupart des faits correspondants -notamment la contrefaçon- n'ont pas été retenus comme étant fautifs. S'agissant du seul démarchage déloyal, la généralité des faits n'est pas démontrée, mais il existe une atteinte certaine à l'image de sérieux de la société SOGELINK ainsi qu'à la technicité de son service, puisque des clients sont amenés à penser que celui qui propose la concurrence peut, sans autre adaptation, prendre le relais du sien et produire des résultats meilleurs. Mais quelle que soit la gravité de la faute commise, il n'est justifié que d'un comportement limité à deux clients. Le dommage est évalué à 50.000 euros » ;

ALORS QUE : pour considérer que la société Sogelink avait subi un préjudice du fait du comportement imputé à la société Sig-Image, la cour d'appel a simplement énoncé qu'« il s'en infère nécessairement un préjudice » ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si tout au contraire, l'absence de préjudice n'était pas évidente en l'état des comptes sociaux et rapports de gestion de la société Sogelink établissant que la situation de cette société avait été en progression constante pendant la période durant laquelle la société Sig-Image avait prétendument agi en concurrence déloyale (cf. conclusions de la société exposante, p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 19 janvier 2012