

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT DU 14 JUIN 2018

N° RG 17/03865 N° Portalis DBVB-V-B7B-BADLN

E.U.R.L FACE SUD

C/

SCM FACE SUD

SARL FACE SUD ORGANISATION

Grosse délivrée le :

à :

- Me Ludovic ... de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Agnès ..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déferée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 119 F-D.

DEMANDEUR APRÈS CASSATION

E.U.R.L FACE SUD,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est LE MUY

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS APRÈS CASSATION

SCM FACE SUD

immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 490 161 981,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis

dont le siège social est CLAIX

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL FACE SUD ORGANISATION

immatriculée au R.C.S. d'AUBENAS sous le numéro 505 092 080 et au R.C.S. de GRENOBLE sous le numéro 490 161 981,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis dont le siège social est VALLON PONT D'ARC

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 prorogé au 14 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 décembre 1989, Éric ... s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fréjus pour exploiter un fonds de commerce de travaux acrobatiques, élagage, abattage, travaux en hauteur, couverture, plomberie, travaux étanchéité, ravalement, petite maçonnerie travaux publics, nettoyage, installation antennes paratonnerre tous corps d'état, avec pour nom commercial et enseigne " FACE SUD " et en société de fait avec Christian L'adresse du fonds de commerce est fixée à Puget Sur Argens.

Le 18 décembre 1992, Éric ... et Christian ... déposent à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative en couleur sous le numéro 92446936 pour les classes 37 et 40. Cette marque ne sera pas renouvelée en 2002.

Le 6 avril 2000, Éric ... a sollicité la création du nom de domaine Facesud.fr.

Il a fait apport de son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée à associé unique FACE SUD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 28 février 2002, l'activité ayant débuté le 1er octobre 2001 et a été parallèlement radié du RCS à compter du 30 septembre 2001.

Le 9 septembre 2009, Éric ... a créé le nom de domaine

La SCM Face Sud a été constituée le 10 mars 2006 entre Samuel ... et Frédéric ..., tous deux associés et co-gérants, pour une activité d'escalade, canyoning, via ferrata et stages sportifs, et immatriculée le 15 mai 2006 avec pour nom commercial , son siège social étant fixé à Aubenas.

La SCM Face Sud a déposé à l'INPI le 20 juin 2007, la marque semi-figurative et en couleurs dans les classes 25, 37, 39 et 41.

Samuel ... et Frédéric ... ont également constitué la SARL Face Sud Organisation, dont ils sont tous deux associés et co-gérants, qu'ils ont immatriculée le 30 septembre 2008 au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas, avec pour activité " l'organisation de prestations sportives et de loisirs, conception, organisation de séminaires, séjours et stages, conception, achat et revente de matériels et équipement à vocation sportive, organisation de prestations à vocation sportive ; le transport de clientèle à titre accessoire ".

Le 7 avril 2006, la SARL Face Sud Organisation a créé le nom de domaine .

L'EURL Face Sud a fait assigner les SCM Face Sud et la SARL Face Sud Organisation devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la marque " facesud Escalade ' Canyoning ' Via ferrata ", lequel a statué en ces termes par jugement contradictoire du 2 août 2012 :

- déboute l'EURL Face Sud de l'ensemble de ses demandes,
- déboute les défenderesses de leur demande reconventionnelle,

- condamne l'EURL Face Sud à payer aux sociétés Face Sud et Face Sud Organisation la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'EURL Face Sud aux dépens.

L'EURL Face Sud a interjeté appel de la décision et, par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- confirmé le jugement du 2 août 2002,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'EURL Face Sud à payer à la SCM Face Sud et à la SARL Face Sud Organisation une indemnité unique de 6 000 euros au titre des frais d'appel,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné l'EURL Face Sud aux dépens de l'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'EURL Face Sud a formé un pourvoi et, par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 2 avril 2015, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité de la marque semi-figurative " Face Sud - Escalade - Canyoning - Via ferrata " n°3 508 735 pour atteinte aux droits d'auteur et la demande en concurrence déloyale pour usurpation de nom de domaine " facesud.fr " et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.

La société à responsabilité limitée à associé unique Face Sud (l'EURL Face Sud) a saisi la cour de renvoi le 27 février 2017.

Par conclusions du 14 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL Face Sud à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 août 2012 en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts et en conséquence, débouter les intimées de leurs nouvelles demandes reconventionnelles.

Infirmier pour le surplus ledit jugement. Statuant à nouveau,

- Vu les droits antérieurs de l'EURL Face Sud sur son logo " FACE SUD " lors du dépôt, le 20 juin 2007, par la SCM Face Sud de la marque semi-figurative française n°3508735, Dire et juger que ladite marque était indisponible lors de son enregistrement, En conséquence, Prononcer la nullité de ladite marque ;

Ordonner de plus à la SCM Face Sud et à la SARL Face Sud Organisation la destruction de tous leurs documents commerciaux et publicitaires revêtus de la marque litigieuse et leur faire interdiction de continuer à utiliser cette marque sur leur site, actuellement à l'adresse " www.face-sud.com ", et sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Les condamner in solidum à

verser à l'EURL Face Sud une indemnité de 50 000 euros, Au surplus, vu l'usurpation de son nom de domaine et de son adresse e-mail commise par les intimées au préjudice de l'EURL " FACE SUD ", qui caractérise des agissements de concurrence déloyale et parasitaire, Interdire en premier lieu à la SCM Face Sud et à la SARL Face Sud Organisation d'utiliser à quelque titre que ce soit la désignation Face Sud pour un nom de domaine et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner en second lieu, à titre principal, le transfert au profit de l'EURL Face Sud du nom de domaine " face-sud.com ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire, ordonner la radiation du nom de domaine " face-sud.com " sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la SCM Face Sud et la SARL Face Sud Organisation à verser à l'EURL Face Sud une somme complémentaire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, Les condamner également in solidum à verser à l'EURL Face Sud une indemnité de 8.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la SCM Face Sud et la SARL Face Sud Organisation aux entiers dépens avec application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCM Face Sud et la SARL Face Sud Organisation demandent à la cour de :

Sur la validité de la marque n°3508735,

Constater que l'EURL Face Sud ne démontre pas l'originalité du logo constitué de l'expression " Face Sud " et de la représentation graphique de deux monts sur lequel elle revendique un droit d'auteur, Dire et juger que ledit logo, faute d'originalité démontrée, n'est pas protégé par le droit d'auteur, Dire et juger, en tout état de cause, que la marque française n°3508735 ne porte pas atteinte au droit d'auteur dont se prévaut l'EURL Face Sud sur ledit logo,

En conséquence, débouter l'EURL Face Sud de sa demande en nullité de la marque française n° 3508735 sur le fondement d'un prétendu droit d'auteur, et confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valide la marque française n° 3508735, Débouter toute demande d'indemnisation présentée par l'EURL Face Sud en raison d'une prétendue atteinte à son droit d'auteur, Sur la concurrence déloyale et parasitaire, Constater que le site internet exploité par l'EURL Face Sud à l'adresse ou d'une part et le site internet exploité par la SCM Face Sud et la SARL Face Sud Organisation à l'adresse d'autre part font clairement référence à des activités distinctes et ne sont pas susceptibles d'être attribués par la clientèle respective des parties à une origine commerciale commune,

Dire et juger, en conséquence, qu'en l'absence de risque de confusion, la réservation et l'exploitation du nom de domaine ne constitue pas l'usurpation du nom de domaine , Dire et juger, en conséquence, qu'aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est caractérisé et confirmer le jugement sur ce point, Constater que l'EURL Face Sud n'établit pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi, En conséquence, débouter l'EURL Face Sud de toutes ses

demandes en concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence, débouter l'EURL Face Sud de toutes ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement sur ce point,

À titre reconventionnel, Constaté que la présente action n'a d'autre but que de nuire aux défenderesses dès lors que l'EURL Face Sud n'a pu se méprendre sur l'étendue de droits qu'elle n'a pas,

Qu'il s'agit d'une procédure abusive destinée à intimider une petite structure de loisirs et l'exproprier de ses droits sans justes motifs, Que cette faute doit être réparée à hauteur d'une somme au moins égale à 20 000 Euros, En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluantes de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner l'EURL Face Sud au paiement de 20.000 Euros au profit de la SCM Face Sud et de la SARL Face Sud Organisation,

Condamner l'EURL Face Sud au paiement d'une somme au moins égale à 20.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité de la marque française n°3508735 :

La SARL FACE SUD soutient qu'elle est titulaire d'un droit d'auteur sur le logo qu'elle a créé en 1992 combinant la dénomination originale " FACE SUD " à une création graphique également originale figurant deux monts qui se font face, avec les mots " FACE " et " SUD ". Elle affirme que la protection du droit d'auteur est absolue et n'est pas subordonnée à la preuve d'un risque de confusion, Les SCM Face Sud et SARL Face Sud Organisation répliquent qu'il n'est rapporté aucune preuve de l'originalité de la création du logo et qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une création originale bénéficiant de la protection du droit d'auteur, leur marque n'y porte pas atteinte, les visuels étant très différents.

En application de l'article L. 711-4 e) ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur.

En application de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La protection d'une oeuvre de l'esprit est ainsi acquise dès lors qu'il s'agit d'une création originale, reflétant la personnalité de son auteur, et si la combinaison d'éléments connus ne peut être exclue a priori, encore faut-il que l'auteur explique en quoi cette combinaison d'éléments connus, non susceptibles d'appropriation, rend l'oeuvre originale, c'est à dire portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Le logo, pour lequel l'EURL Face Sud revendique un droit d'auteur antérieur, est constitué

d'un rectangle vertical dans lequel, en partie supérieure, sur un fond bleu uni figure le mot FACE écrit en capitales d'imprimerie droites. La partie inférieure est délimitée par deux triangles imbriqués stylisés par des traits noirs, figurant deux montagnes en vert uni sur laquelle est inscrit le mot SUD en capitales d'imprimerie arrondies. L'EURL Face Sud se borne à affirmer qu'il s'agit d'une combinaison d'une création graphique originale et d'une dénomination originale. Or à défaut de préciser en quoi cette combinaison d'éléments connus que sont :

- l'utilisation du bleu pour figurer le ciel
- l'utilisation du vert pour figurer les montagnes
- la représentation des montagnes par deux triangles noirs
- l'utilisation de l'expression courante " face sud " pour désigner l'adret, représenterait une création originale en elle-même, la combinaison de l'ensemble de ces éléments connus, usuels pour décrire des montagnes, ne revêt aucun caractère original.

À défaut pour l'EURL Face Sud de caractériser les choix libres et créatifs, portant l'empreinte de sa personnalité, qu'elle a opérés, démonstration à laquelle le juge ne peut se substituer, le logo ne peut être protégé au titre du droit d'auteur.

Par ailleurs, à supposer même le logo susceptible d'être protégé au titre du droit d'auteur, il n'est opposable à une marque déposée postérieurement qu'à la condition que soient reproduits les mêmes éléments caractéristiques.

Or la marque déposée par la SCM Face Sud est composée de deux formes stylisées arrondies figurant deux montagnes, dont l'une des faces est jaune, l'autre noire, séparées par un espace blanc sinueux, auxquelles sont accolés d'une part le mot " facesud " sans espace, en lettres minuscules arrondies, le mot face en jaune, le mot sud en noir, et d'autre part, sous ce mot, les mots " Escalade ' Canyoning ' Via ferrata ".

Il n'est ainsi repris, dans la marque déposée par la SCM Face Sud, aucun des éléments caractéristiques du logo revendiqué par l'EURL Face Sud, que ce soit les couleurs utilisées, la typographie ou la stylisation des montagnes. La seule utilisation des mêmes mots face et sud sans reproduction à l'identique de leur typographie et de leur disposition ne peut caractériser une atteinte au droit d'auteur que revendique l'EURL Face Sud.

Le moyen est rejeté.

- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

L'EURL Face Sud soutient que les intimées ont commis une faute en réservant en 2006 un nom de domaine en violation du nom de domaine qu'elle avait créé en 2000 " www.facesud.fr " qu'elle a exploité jusqu'à sa refonte en 2007, l'ajout d'un trait d'union entre les mots face et sud étant une différence inopérante. Elle précise que son nom de domaine bénéficiait ainsi depuis 2000 d'une protection en tant que signe distinctif, que la faute d'usurpation n'est pas subordonnée à l'existence d'une concurrence directe et actuelle entre les parties, qu'il n'est pas plus exigé un détournement de clientèle et que le risque de confusion doit être apprécié de manière globale au regard d'un faisceau de facteurs. Elle fait valoir qu'en l'espèce, outre la

reproduction à l'identique de son nom de domaine, lequel a un pouvoir distinctif indéniable, elle exerce dans une branche d'activité qui a un lien étroit de complémentarité avec l'activité des intimées et que la faute d'usurpation ayant été commise en 2006, pendant la période de similarité et de connexité des activités respectives des parties, elle a naturellement eu pour effet de freiner l'expansion des activités de l'EURL Face Sud.

Les SCM Face Sud et SARL Face Sud Organisation répliquent que pour qu'une faute soit établie, le demandeur doit rapporter la preuve d'un risque de confusion entre les sites, c'est à dire, en pratique, que les activités visées par les sites internet respectifs des parties soient concurrents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il n'est pas contesté que la désignation des sites internet des deux parties présente une indéniable ressemblance dans la mesure où les mots face et sud sont présents : www.facesud.fr pour le site de l'appelante, et www.face-sud.com pour les intimées. Les adresses courriels de contact sont de fait, quasi identiques du fait de la configuration habituelle de ce type d'adresse : contact@facesud.fr et contact@face-sud.com.

Néanmoins, il ne peut y avoir de comportement fautif constituant une concurrence déloyale que s'il est démontré un risque de confusion.

Or en l'espèce, hormis le caractère voisin des deux dénominations, les activités de chacune des parties ne présentent aucun caractère de similitude voire de complémentarité contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, même à prendre en compte son ancien site, qu'elle n'exploite plus, lequel mentionne une activité de " loisirs ", cette activité ne concerne que la création de via ferrata, de sites d'escalade et de parcours d'aventure, en lien avec son activité de bâtiment et de travaux publics, son activité principale.

C'est ainsi que sur le site de l'appelante, sont exclusivement invoquées des techniques du secteur de la construction et du bâtiment public, pour lesquelles elle bénéficie notamment de la qualification Qualibat et d'un agrément SICOF, qu'elle met légitimement en avant sur son site (pièce 51 de l'appelante) et qui font immédiatement référence, pour tous les publics, à des activités de bâtiment et de travaux publics.

Cette activité, même incluant une activité de création de via ferrata, de sites d'escalade ou de parcours d'aventure, ne peut être confondue avec celles des intimées figurant sur leur site internet qui sont exclusivement relatives à la pratique d'activités sportives de plein air. Il ne peut en outre être sérieusement soutenu par l'appelante que la réalisation de travaux acrobatiques, qui peut nécessiter l'usage de cordes sur des surfaces verticales, puisse entraîner un risque de confusion avec la pratique d'activités sportives de plein air ces activités n'étant ni substituables, ni analogues aux travaux de bâtiment et aux travaux publics réalisés par l'EURL Face Sud.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les SCM Face Sud et SARL Face Sud Organisation ne démontrent pas que l'action de l'EURL Face Sud ait été dictée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 août 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EURL Face Sud en nullité de la marque française n°3508735 pour atteinte à un droit d'auteur antérieur,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 août 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes de l'EURL Face Sud au titre de la concurrence déloyale,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 août 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Face Sud à payer à la SCM Face Sud et à la SARL Face Sud organisation la somme de quinze mille euros,

Condamne l'EURL Face Sud aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT