

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

-----  
**COUR D'APPEL DE NANCY**

**première chambre civile**

**ARRÊT N° 13/02298 DU 25 NOVEMBRE 2013**

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02125

Décision déferée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 13 Août 2012 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/00715, en date du 25 juin 2012,

**APPELANT :**

**Monsieur Sinan GOKALP**, exerçant une activité en nom propre sous le nom commercial COMPTOIR GENERAL DES METAUX PRECIAUX, dont le siège est 128 rue Saint Dizier - 54000 NANCY,

Représenté par l'AARPI BAUER BERNA, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Elodie LAMBERT, avocat au barreau de NANCY,

**INTIMÉES :**

**SARL COMPTOIR DE L'OR**, SARL au capital de 7.622 € RCS STRASBOURG 353 014 921, dont le siège est 23 avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG, représentée par son gérant,

**SARL COMPTOIR NATIONAL DE L'OR**, SAS au capital de 20.000 € RCS PARIS B 522 966 241, dont le siège est 10 avenue de la grande armée 75017 PARIS, représentée par son gérant,

Représentées par Maître Francois CAHEN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Henri LEBEN ( SELARL COLBERT), avocat au barreau de PARIS,

**COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy HITTINGER, Président, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport,

**Greffier**, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,

Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON , Conseiller,

A l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2013 , en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

**ARRÊT** : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2013, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Claude CRETON, Conseiller, et par Madame DEANA, Greffier ;

-----  
Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à  
-----

La société Comptoir de l'or, créée en 1990, exploite à Strasbourg un commerce d'achat et de vente d'or et, depuis 1999, un site internet [www.gold.fr](http://www.gold.fr). Afin de développer un réseau de partenaires sur ce modèle, la société Comptoir national de l'or a été créée.

Le 28 octobre 2009, la société Comptoir de l'or a déposé auprès de l'INPI sous le numéro 3 687 308 la marque 'Gold.fr' en classes 14, 38 et 41, ainsi que la marque 'Comptoir de l'or' sous le numéro 09 3 687 309.

A la même date, la société Comptoir national de l'or a déposé la marque 'Comptoir national de l'or' sous le numéro 3 687 305.

Reprochant à M. Gokalp d'avoir pris contact le 24 juin 2010 avec la société Comptoir de l'or au prétexte d'intégrer son réseau de franchise mais en réalité dans le but d'obtenir des informations sur son activité, puis d'avoir exercé une activité d'achat et de vente d'or à Nancy sous l'enseigne 'Comptoir général des métaux précieux' et utilisé un site internet dont le nom de domaine est 'www.francegold.fr', les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or l'ont assigné en :

- contrefaçon de la marque 'Gold.fr' pour avoir réservé le nom de domaine 'www.francegold.fr' et en faisant figurer sur son site internet la mention 'France Gold.fr' et en paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- contrefaçon des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' en les réservant comme mots clés sur le service adwords du moteur de recherche Google.fr et en paiement d'une somme de 140 780 euros à titre de dommages-intérêts ;
- constatation d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale pour avoir prétendu être intéressé par le réseau exploité par la société Comptoir national de l'or à seule fin d'obtenir des documents confidentiels ;
- constatation d'acte de parasitisme pour avoir choisi le nom commercial 'Comptoir général des métaux précieux' et le nom de domaine 'www.francegold.fr' dans le but de créer une confusion avec la société Comptoir de l'or ;
- constatation d'une publicité mensongère et trompeuse pour avoir adjoint la mention 'Achat d'or, n° 1 en France' au lien 'www.francegold.fr' ;

- paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette concurrence déloyale ;

Elles ont sollicité en outre la publication du jugement dans trois revues ou sites internet et la condamnation de M. Gokalp à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Gokalp a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel l'annulation de la marque 'Gold.fr' au motif qu'elle est composée de termes banals et communs et est dépourvue de tout caractère distinctif.

Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :

- prononcé la nullité de l'enregistrement par la société Comptoir de l'or de la marque 'Gold.fr' au motif qu'elle ne présente aucun caractère distinctif ;

- débouté en conséquence la société Comptoir de l'or de son action en contrefaçon de cette marque ;

- constaté que M. Gokalp a contrefait les marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' et l'a condamné à payer aux sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or la somme de 34 156 euros à titre de dommages-intérêts ;

- dit que M. Gokalp a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or et l'a condamné à payer à ces sociétés la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné la publication du jugement par extraits dans trois revues ou sites internet aux choix des sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or aux frais de M. Gokalp dans la limite totale de 5 000 euros.

M. Gokalp a interjeté appel.

Sur la contrefaçon des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' retenue au motif qu'il les aurait fait réserver comme mots clés sur le service adwords du moteur de recherche Google, de sorte qu'à chaque fois qu'un internaute effectue une recherche avec ces mots, il accède à un lien renvoyant sur son site, il conteste avoir acheté un tel service et indique qu'il est normal que le moteur de recherche fasse apparaître un lien avec le site 'Comptoir général des métaux précieux' puisque son enseigne comporte le mot comptoir et que son activité est l'achat de métaux précieux, l'apparition de ce lien en premier résultat lors du constat d'huissier du 23 février 2011 n'ayant été due qu'à un lien sponsorisé temporaire. Il indique que les marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or', qui sont la combinaison des termes 'comptoir' et 'or', banals et descriptifs désignant l'activité (comptoir) et la matière (or), ne présentent aucun caractère distinctif. Il sollicite en conséquence leur annulation. En tout état de cause, il soutient que le titulaire de telles marques ne peut interdire à ses concurrents d'utiliser les termes nécessaires, génériques, usuel ou descriptifs qui la composent, ces termes étant à la disposition de toutes les personnes qui exercent leur activité dans le même secteur de concurrence. M. Gokalp ajoute qu'il ne peut y avoir de risque de confusion.

Sur l'allégation de concurrence déloyale, M. Gokalp reconnaît avoir pris contact avec les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or lorsqu'il envisageait d'exercer son activité en franchise et indique que ces sociétés lui ont remis spontanément un

document d'information précontractuelle. Il indique qu'il a renoncé à intégrer le réseau de franchise exploité par ces sociétés lorsqu'il a découvert qu'elles lui avaient donné des informations fausses sur leur réseau.

Les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts dus au titre de la contrefaçon des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' à la somme de 34 156 euros, évaluant ce préjudice à la somme de 140 780 euros.

Elles concluent en outre à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle d'annulation des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or'.

## **SUR CE :**

I - Sur la contrefaçon des marques 'Comptoirs de l'or' et 'Comptoir national de l'or' :

1- Sur la demande reconventionnelle de nullité de ces marques :

Attendu que les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or concluent à l'irrecevabilité de ces demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel ;

Mais attendu que si l'article 564 code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, l'article 567, par dérogation à cette règle, prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables à condition qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ; que la demande reconventionnelle en nullité des marques dont la contrefaçon est alléguée entre bien dans le champ de cette dérogation ;

Attendu que pour justifier la nullité des marques litigieuses, M. Gokalp soutient qu'elles ne présentent aucun caractère distinctif, celles-ci n'étant formées que de la combinaison de termes banals et descriptifs désignant l'activité et la matière puisque que le terme 'comptoir' désigne dans le langage professionnel un bureau de vente et d'achat d'or et que l'or constitue l'objet de l'activité de ces bureaux ;

Attendu que le caractère distinctif d'une marque suppose que celle-ci permette d'identifier dans l'esprit du consommateur les produits ou services proposés par une entreprise et de les distinguer de ceux proposés par des entreprises concurrentes ; qu'en l'espèce, si les marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' sont composées exclusivement de termes descriptifs ou génériques, le terme 'comptoir' n'a pas pour le grand public qu'elles visent une signification purement descriptive de l'activité ; qu'en outre, la combinaison des termes utilisés enlèvent à ces marques un caractère descriptif ou générique et leur confère un caractère évocateur ; qu'ainsi, la demande de nullité des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' doit être rejetée ;

2 - Sur l'action en contrefaçon :

Attendu qu'il résulte d'un procès verbal de constat d'huissier du 23 février 2011 que l'insertion dans le moteur de recherche Google des mots-clés 'comptoir de l'or' ou 'comptoir national de l'or' faisait apparaître en première position un lien commercial renvoyant au site 'francegold.fr' exploité par M. Gokalp ; que le fait pour M. Gokalp, exerçant dans le même secteur d'activité que les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or, de référencer son propre site à partir des termes composant les

marques déposées par ces sociétés crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre ces dernières et l'entreprise exploitée par M. Gokalp ; que si celui-ci explique que 'l'apparition (du site francegold.fr) en premier résultat lors du constat du 23 février 2011 n'était due qu'à un lien sponsorisé temporaire', il n'en demeure pas moins que ce 'lien sponsorisé' résulte de la réservation auprès du moteur de recherche des mots clés 'comptoir de l'or' et 'comptoir national de l'or' pour faire apparaître en première position un lien avec son propre site et ainsi améliorer le référencement naturel ; que cette atteinte à la fonction d'identification des marques litigieuses constitue une contrefaçon ;

Attendu, sur l'indemnisation du préjudice subi par les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or, qu'il convient de prendre en considération, ainsi que le prescrit l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, à la fois le manque à gagner subi par ces dernières que les bénéfices réalisés par le contrefacteur, outre le préjudice moral causé aux titulaires des marques contrefaites ;

Attendu, sur le manque à gagner subi par les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or, qu'il est constant qu'au 23 février 2011 le site de M. Gokalp a enregistré 20 135 visiteurs ; que compte tenu de la notoriété des sociétés Comptoir national de l'or et Comptoir national de l'or qui exploitent de nombreuses agences réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain, il est justifié d'admettre que 10 % de ces visiteurs, soit 2013 visiteurs, avaient utilisé les mots clés 'comptoir de l'or' ou 'comptoir national de l'or' ; qu'il doit également être admis que 10 % de ceux-ci auraient réalisé une transaction avec ces sociétés ; que le montant moyen d'une transaction doit être évalué à 1000 euros permettant de réaliser une marge de 10 % ; qu'ainsi, le manque à gagner s'élève à  $(2013 \times 10 \%) \times (1000 \text{ euros} \times 10 \%) = 20\,130$  euros ;

Que les bénéfices réalisés par M. Gokalp, sur lesquels celui-ci n'a fourni aucune explication, doivent être évalués conformément au mode de calcul proposé par les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or en retenant toutefois une transaction d'un montant moyen de 1000 euros, soit :  $(2013 \times 2 \%) (1000 \text{ euros} \times 10 \%) = 4026$  euros ;

Qu'en outre, en compensation du préjudice moral causé aux sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or il y a lieu de condamner M. Gokalp à leur payer la somme de 10 000 euros ;

## II - Sur l'action en concurrence déloyale :

Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que du 24 juin au 13 août 2010 des courriels ont été échangés entre les sociétés Comptoir de l'or ou Comptoir national de l'or et M. Gokalp qui avait manifesté son intérêt pour le réseau de franchise développé par cette dernière société en indiquant qu'il avait trouvé un local à Nancy ; qu'il est également constant qu'à l'occasion de ces échanges il a été communiqué à M. Gokalp des documents présentant de manière détaillée l'activité de ces sociétés et notamment une étude de marché concernant la ville de Nancy ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. Gokalp a réservé le nom de domaine 'www.francegold.fr' dès le 26 juin 2010, soit deux jours après avoir pris contact avec la société Comptoir national de l'or qui lui avait permis de prendre connaissance du site internet de cette société intitulé 'www.gold.fr' ; que si M. Gokalp, qui rappelle que la liberté contractuelle implique le droit de ne pas contracter, explique avoir légitimement décidé de pas poursuivre les négociations avec la société Comptoir national de l'or lorsqu'il s'est aperçu que celle-ci avait fourni des indications fausses sur son réseau,

ces allégations ne sont pas justifiées ; qu'il résulte de ces éléments et de la chronologie des faits que M. Gokalp a engagé des négociations avec la société Comptoir national de l'or, alors qu'il n'avait aucune intention d'intégrer le réseau de franchise exploité par cette société, dans le but de se faire communiquer des documents destinés à nourrir un projet d'installation sous sa propre enseigne ; qu'il a ainsi commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle envers les sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or qui subissent ainsi un préjudice commercial dont la réparation sera assurée par une somme de 20 000 euros ;

III - Sur la demande de publication du jugement :

Attendu qu'afin d'assurer une juste et complète réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis au préjudice des sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or, il convient de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a ordonné la publication du jugement dans trois revues ou sites internet, au choix de celles-ci et aux frais de M. Gokalp dans la limite de 5 000 euros par insertion ;

IV - Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il convient de débouter M. Gokalp de sa demande et de le condamner à payer aux sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or une somme de 3 000 euros ;

### **PAR CES MOTIFS :**

**LA COUR**, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. Gokalp en nullité des marques 'Comptoir de l'or' et 'Comptoir national de l'or' mais la rejette ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. Gokalp à payer à la société Comptoir de l'or et à la société Comptoir national de l'or

en ce qu'il l'a condamné à payer à ces sociétés la somme de trente cinq mille euros (35.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les actes de concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Gokalp à payer à la société Comptoir de l'or et à la société Comptoir national de l'or :

- la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les actes de concurrence déloyale ;

Condamne M. Gokalp à payer aux sociétés Comptoir de l'or et Comptoir national de l'or une somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. Gokalp aux dépens.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt cinq novembre deux mille treize par Monsieur CRETON, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, le Président de chambre empêché, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.- Signé : CRETON.-

Minute en sept pages.