

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12^{ème} chambre, 10 mars 2005

APPELANTE

S.A.R.L. FAITS ET CHIFFRES ayant son siège 114 ter rue du Maréchal Joffre 92700 COLOMBES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués, assisté de Me Sabine FRANCKAERT du cabinet SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES avocats au barreau de PARIS.

INTIMEE

S.A. FAIRWELL ayant son siège 175 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – assisté de Me CUVIERT du cabinet DEPRESZ DIAN GUIGNOT avocats au barreau de PARIS.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur X... ois FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Y... LAPORTE, Président, Monsieur X... FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Melle Fabienne Z

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société FAITS ET CHIFFRES, qui exerce son activité dans les domaines de la communication en matière d'expositions, de création et d'exploitation de manifestations et de salons, a déposé le 14 octobre 1999 à l'Institut National de la Propriété Industrielle, sous le numéro 99 817 521, la marque "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" dans les classes 35, 38, 41 et 42 pour désigner les services d'organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité, la gestion de fichiers informatiques, les services de télécommunications, de messageries électroniques par réseaux internet, l'édition de livres, de revues, l'organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, la gestion de lieux d'exposition et la programmation pour ordinateurs. Depuis l'année 2000, elle organise un salon intitulé ASP suivi du millésime de son déroulement. Ayant appris que la société FAIRWELL, dont l'activité lui est concurrente, avait organisé à Paris-La Défense

les 21, 22 et 23 novembre 2001 un salon intitulé ASP, elle l'a attrait devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour lui réclamer 30.500 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque et pareille somme au titre de la concurrence déloyale et pour lui voir interdire, sous astreinte, d'utiliser la marque. La société FAIRWELL a conclu à l'absence de caractère distinctif de la marque litigieuse, À un dépôt frauduleux et donc à la nullité de celle-ci et au débouté de la société FAITS ET CHIFFRES de toutes ses demandes. Par un jugement rendu le 22 septembre 2003, cette juridiction a considéré que les termes "Application Service Providers" et l'acronyme ASP étaient couramment utilisés en France pour désigner la fourniture d'applications hébergées, qui en est la traduction française, qu'ils représentaient ainsi la désignation nécessaire de ce produit et que ces signes déposés comme marque étaient descriptifs des produits et services désignés dans le dépôt et l' étaient déjà en 1999. Elle a en conséquence prononcé la nullité de la marque, a dit que sa décision sera inscrite au Registre national des marques, a rejeté la demande d'exécution provisoire et a condamné la société FAITS ET CHIFFRES à payer, outre les dépens, 3.000 euros à la société FAIRWELL par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FAITS ET CHIFFRES, qui a interjeté appel de cette décision, rappelle qu'une marque peut être valablement constituée de mots du langage courant, la "distinctivité", au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne dépendant pas de l'originalité ou de la nouveauté mais de l'aptitude à distinguer. Elle souligne que la marque litigieuse a été déposée pour désigner des services d'organisation à buts commerciaux ou de publicité et fait grief au jugement d'avoir considéré que la marque ASP serait descriptive de tels services, le raisonnement conduisant selon elle à annuler toutes les marques liées aux multiples salons professionnels existant. Elle en tire la conséquence que la marque est tout à fait distinctive et donc valable pour désigner des services d'organisation d'expositions et de publicité, comme aussi des produits et services de gestion de fichiers informatiques, de télécommunication, de messagerie électronique et de programmation pour ordinateur, visés par le dépôt. Elle ajoute que le signe choisi tait arbitraire À la date du dépôt et l'est resté, même si le terme est devenu par la suite d'usage courant. Elle réfute À cet égard l'affirmation de la société FAIRWELL selon laquelle l'expression APPLICATION SERVICE PROVIDER aurait été couramment utilisée en France dès avant le dépôt de sa marque et discute à cet effet le caractère probant des attestations produites. Invoquant les articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle soutient que constitue une contrefaçon la reproduction par la société FAIRWELL de la marque et du signe

ASP qui crée un risque de confusion dans l'esprit du public d'autant que les salons qu'elle-même organise se tiennent depuis l'année 2000. Elle considère aussi que la société FAIRWELL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en proposant un salon concurrent moins de deux mois après le sien et dans le même lieu d'exposition, le CNIT de La Défense, s'inscrivant ainsi dans son sillage et profitant de ses investissements. Elle insiste sur la gravité du préjudice qui en est résulté pour elle, constitué d'une part de l'atteinte portée à sa marque qui, de par ces agissements, se trouve banalisée et perd de son pouvoir attractif, et d'autre part du manque à gagner et du détournement de clientèle. Aussi sollicite-t-elle l'infirmité du jugement, le débouté de la société FAIRWELL de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de celle-ci à lui payer 30.500 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et pareille somme pour l'indemniser de la concurrence déloyale. Elle demande aussi à la cour de faire interdiction à la société FAIRWELL d'utiliser la marque, sous une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, et d'ordonner la publication de la décision dans quatre journaux à concurrence de 4.573 euros par insertion. Elle réclame en outre l'exécution provisoire de la décision (sic) et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FAIRWELL réplique en rappelant l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et soutient qu'une marque n'est valable que si elle n'est ni nécessaire, ni usuelle, ni générique, ni descriptive des produits ou services qu'elle désigne. Elle fait valoir que l'expression "Application Service Providers" et son acronyme ASP étaient couramment et abondamment utilisés en France avant le dépôt de la marque en 1999, ainsi que le montrent, selon elle, les attestations produites. Elle précise que ce sont des termes retenus par l'ensemble des intervenants dans le domaine des nouvelles technologies. Elle considère que l'expression litigieuse est purement descriptive des produits et services désignés par cette marque, et soutient qu'admettre le contraire aurait pour effet de priver les concurrents de la société FAITS ET CHIFFRES de termes nécessaires pour décrire leurs propres services. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a retenu ce caractère descriptif et annulé en conséquence la marque déposée. Subsidiairement, elle soutient que le dépôt d'une expression couramment utilisée à l'étranger et qui a vocation à être exploitée en France, est frauduleux dès lors qu'il a pour but de créer un monopole injustifié sur son emploi, ce que, selon elle, a fait la société FAITS ET CHIFFRES en déposant "APPLICATION SERVICE PROVIDER - ASP", expression employée pour la première fois en 1998 et, depuis, en usage courant, ce que ne pouvait ignorer la société FAITS ET CHIFFRES. Elle ajoute, dans l'hypothèse où la cour infirmerait

le jugement, qu'elle n'a commis aucune contrefaçon dans la mesure où le dépôt d'un terme ne peut empêcher un tiers de l'utiliser dans son sens courant pour décrire les caractéristiques et la destination du produit ou du service. Elle fait valoir qu'à l'appui de sa demande sur le fondement d'une concurrence prétendue déloyale, la société FAITS ET CHIFFRES ne démontre pas l'existence d'actes distincts de ceux allégués pour la contrefaçon. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société FAITS ET CHIFFRES de ses demandes, mais, formant un appel incident, elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 octobre 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle édicte que sont, notamment, dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service et ceux pouvant servir à en désigner une caractéristique ;

Considérant que les parties s'accordent sur la signification des termes "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" qui se traduisent en français par "Fournisseurs d'applications hébergées", service consistant en la location de l'utilisation, sur le réseau internet, des programmes et applications informatiques ;

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites aux débats pour démontrer que le vocable "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" fait partie du langage courant des professionnels de l'informatique sont toutes datées postérieurement au 19 octobre 1999, jour du dépôt de la marque litigieuse ;

Considérant cependant qu'il est établi par le contenu de certaines de ces pièces que la locution et son acronyme étaient utilisées, dans leur sens actuel, aux Etats-Unis et en France avant le dépôt de la marque ; que le magazine NET.PRO de janvier 2001 se faisait en effet l'écho d'une étude réalisée par une société IDC mentionnant, pour l'année 1999, la réalisation d'un chiffre d'affaires global, sur ce marché des ASP, de 310 millions de francs, ce dont il se déduit que la commercialisation de ce type de service existait en France dès cette année là ; qu'une note BNP PARIBAS du 27 mars 2001 précise que le terme et son acronyme ont été inventés, aux Etats Unis, courant 1998 ;

Considérant que la réalité de l'emploi courant de cette désignation du service antérieurement au dépôt de la marque est confirmée par cinq attestations sérieuses et concordantes émanant de professionnels de l'informatique ; que monsieur Jacques A... certifie notamment que "c'est dès le mois de juin 1999 que l'ASP INDUSTRY CONSORTIUM, Organisation mondiale regroupant plusieurs centaines d'acteurs ayant trait au marché de l'ASP, m'a confié le soin de lancer les travaux de mise en place de la structure française de l'ASPIC" ;

Considérant que la circonstance que deux journaux français, TECHNOLOGIES INTERNATIONALES et LA TRIBUNE, ne se soient fait l'écho de l'existence du marché des ASP qu'au début de l'année 2001 n'a pas pour effet de contredire les attestations produites ; qu'en dépit du caractère de nouveauté allégué, ces publications font mention de l'existence antérieure de l'ASP, l'une par le rappel de la création en mai 1999 de l'ASP INDUSTRY CONSORTIUM, l'autre par les chiffres d'affaires réalisés en France en 1999 sur ce marché ;

Considérant que ces produits ne sont pas destinés au grand public mais à une clientèle de professionnels de l'informatique travaillant pour ou chez des entreprises petites ou moyennes ; que ces intervenants spécialisés, amenés à pratiquer de manière fréquente la langue anglaise et les expressions techniques américaines ne pouvaient ignorer, dès l'année 1999, que le terme ASP tait l'acronyme de APPLICATION SERVICE PROVIDERS et correspondait aux fournisseurs d'applications hébergées.

Considérant en conséquence que ce vocable constituait, dès 1998, un terme générique et descriptif pour désigner ce type de services et ne pouvait constituer une marque valable pour désigner "gestion de fichiers informatiques", les "services de télécommunications, de messageries par réseaux internet" et la "programmation pour ordinateurs" lesquels correspondent à des prestations nécessairement incluses dans le service rendu et, pour partie, aux éléments nécessaires à sa désignation ;

Considérant que la société FAITS ET CHIFFRES fait valoir qu'elle utilise la marque qu'elle a déposée uniquement au titre de la manifestation de son salon ASP, lequel a pour objet de rassembler dans une exposition les prestataires d'ASP que sont les éditeurs, "hébergeurs", opérateurs télécoms et sociétés de services informatiques ; qu'elle affirme que la dénomination "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" est loin d'être nécessaire pour désigner un service d'organisation

d'exposition et n'est pas, à cet égard, descriptive ;

Mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, si le signe litigieux n'est pas en soi descriptif de ce service d'organisation d'expositions, lorsque le salon a pour thème le produit lui-même, la marque devient la désignation nécessaire du service ou produit pour laquelle elle a été déposée d'autant qu'aucun signe distinctif n'est adjoint au signe descriptif ;

Considérant de plus que le dépôt des termes "APPLICATION SERVICE PROVIDERS - ASP" en tant que marque, alors que la société FAITS ET CHIFFRES ne pouvait ignorer qu'ils constituaient la désignation communément acceptée, dans le langage des professionnels américains et français, d'un service existant, constitue un détournement frauduleux du droit des marques dès lors qu'il avait pour effet, sinon pour but, d'empêcher son usage commun par des concurrents qui, pour parler de fournisseurs d'applications hébergées se trouveraient contraints d'utiliser des mots ne correspondant pas à la définition du produit ; Que doit en conséquence recevoir, par motifs propres et adoptés, confirmation le jugement entrepris ;

Considérant que la société FAIRWELL ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société FAITS ET CHIFFRES qui a exercé une voie de recours que lui réserve la loi, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société FAITS ET CHIFFRES sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME, par motifs propres et adoptés, le jugement entrepris, Y ajoutant,

DEBOUTE la société FAIRWELL de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société FAITS ET CHIFFRES À payer à la société FAIRWELL la somme complémentaire de 2.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de
proc dure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société FAITS ET CHIFFRES,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

Arrêt prononcé par Madame Y... LAPORTE, Président, et signé par Madame Y... LAPORTE, Président et par Mme B... GENISSEL, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER
Le PRESIDENT