

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
14ème chambre
ARRET DU 06 AVRIL 2011

R.G. N° 10/01935

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société EDUCINVEST
19, boulevard Louis Schmidt
B 1040 BRUXELLES
BELGIQUE

Représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100246 assistée de Me Alain BENSOUSSAN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

Association SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION
125, avenue Aristide Briand
92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20100144 ; assistée de Me Erik BILLARD-SARRAT (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2011, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCÉDURE,

La société de droit belge EDUCINVEST SPRL, ci-après désignée EDUCINVEST, est notamment propriétaire de la marque SUPINFO et des actifs permettant de développer un réseau d'établissements supérieurs privés formant, sur cinq années, de futurs ingénieurs informaticiens. Cette marque a, auparavant appartenu à l'Association SUPINFO, établissement d'enseignement supérieur privé, qui a consenti en 2008, un contrat de franchise à la société IDG Maroc, société de droit marocain avec un droit d'implantation de la franchise au Maroc, en Algérie et en Tunisie et une exclusivité de la franchise sur le territoire marocain.

Suivant contrats en date du 17 mars 2009, à effet du 1er juillet 2009, la société EDUCINVEST a consenti deux franchises à la société SUD OUEST CAMPUS, destinés à gérer des établissements de formation dans les villes de Toulouse et de Bordeaux.

L'association SUPINFO a résilié de contrat de franchise concédé à la société IDG MAROC, le octobre 2009. La société EDUCINVEST a résilié les contrats de franchise concédés à la société INGESUP, le 18 décembre 2009.

Consécutivement aux résiliations des contrats qui ont fait l'objet de procédures, les anciens franchisés ont créé une association dénommée 'SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION' (SIFA), dont l'objet social est de :
'regrouper, assister et soutenir, par tous moyens légaux, y compris devant les juridictions compétentes, les personnes ayant ou ayant eu la qualité 'd'agents généraux' franchisés du groupe SUPINFO, qu'ils fassent toujours partie du réseau ou qu'ils en soient partis par suite de résiliation de leur contrat, amiablement ou par rupture unilatérale de leur propre fait ou celui du groupe... et ce afin... de faire indemniser leur préjudice économique, moral et professionnel subi consécutivement aux carences de leur cocontractant et de les assister dans le cadre des procédures introduites par eux contre le groupe SUPINFO ou à leur encontre par le groupe SUPINFO'. Cette association a créée un site Internet accessible sous le nom de domaine www.supinfofranchisees.com.

Faisant valoir que ce site, tel que mis en ligne par l'association SIFA, viole la réputation, l'image et le savoir-faire de la société EDUCINVEST, et en outre, porte atteinte à ses droits de propriétaire exclusif de la marque 'SUPINFO' et de ses signes distinctifs (logo, charte graphique, code couleurs tous supports), la société EDUCINVEST, après une mise en demeure du 28 janvier 2010 de cesser d'utiliser la marque SUPINFO, de supprimer le site internet, la société EDUCINVEST a attrait l'association SIFA, sollicitant en application des dispositions des articles 809 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 1383 du code civil, L 713-2 et suivants et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Par ordonnance de référé contradictoire du 26 février 2010, à la lecture de laquelle, il y a lieu de se reporter pour les motifs retenus, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la société EDUCINVEST de ses demandes, et l'a condamnée au paiement de l'association SIFA de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté ladite association de sa demande de publication judiciaire et a condamné la société EDUCINVEST.

La société EDUCINVEST a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2011, la société EDUCINVEST, qui expose que ses demandes sont parfaitement recevables, indique subir un trouble manifestement illicite résultant de la campagne de déstabilisation fautive à son égard, menée par l'association, qui, sous couvert du droit d'information, n'hésite pas à rendre publiques les procédures en cours en les présentant de manière volontairement tronquée ou parcellaire, de l'utilisation des marques, du logotype et de la charte graphique institutionnelle SUPINFO pour, sous couvert d'information des tiers, promouvoir les services d'enseignement de l'un de ses membres, services identiques à ceux visés par les marques SUPINFO.

Elle relève que, quand bien même l'association SIFA rapporterait la preuve de la cessation des agissements reprochés, il n'en existe pas moins un risque imminent de reprise de ces agissements dès que la décision à intervenir aura été rendue.

Elle invoque l'atteinte à ses droits sur les marques SUPINFO, ayant elle-même constaté la reproduction et l'usage par l'association SIFA de l'élément verbal, du logotype et de la charte graphique SUPINFO protégés au titre des marques SUPINFO n° 00 3 038 528 et SUPINFO n° 968 429, au sein du nom de domaine 'supinfofranchisees.com', et donnant accès au site édité par ladite association pour promouvoir les services d'enseignement 'des écoles de SIFA', et plus particulièrement de la société INGESUP.

Elle estime que cette atteinte est constitutive de contrefaçon des marques verbales SUPINFO n° 00 3 038 528 et n° 968 429, et d'imitation de la marque semi-figurative SUPINFO n° 3 450 418.

Elle déplore également l'atteinte à ses droits sur le logotype et la charte graphique SUPINFO, caractérisée notamment par la reproduction, sur chaque page du site édité par l'association SIFA, d'un logotype monochrome horizontal noir et blanc, cette reproduction constituant à l'évidence la contrefaçon du visuel et de la charte graphique sur laquelle la société EDUCINVEST détient des droits.

Aussi, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter les prétentions de l'association SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION, de la déclarer recevable à agir au titre des atteintes portées aux marques SUPINFO n° 00 3038 528 et n° 06 3450 418, de la déclarer recevable à agir au titre des atteintes portées au logotype et à la charte graphique SUPINFO, et d'ordonner à ladite association :

- la cessation de tout usage des marques SUPINFO n° 3 038 528 et n° 3 450 418, seules ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial d'enseigne ou de mot clé ainsi que de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec les marques SUPINFO n° 00 3 038 528 et n° 06 3 450 418 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ;

- la cessation de tout usage du logotype et de la charte graphique SUPINFO, seul ou en association avec d'autres signes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque ou d'enseigne, ainsi que de tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le logotype et la charte graphique SUPINFO dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ;

- la cessation de toute commercialisation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, de nature à détourner la clientèle de la société EDUCINVEST, dans un délai de douze heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ;

- la suppression des contenus accessibles directement ou indirectement à partir de l'adresse <http://www.supinfofranchisees.com> dans un délai de douze heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 euros par jour de retard et par infraction ;
- condamner, à titre provisionnel, l'association SIFA à verser à la société EDUCINVEST les sommes de :
 - 250.000 euros en réparation du préjudice d'ores et déjà subi du fait de la campagne de déstabilisation, avec intérêts au taux légal ;
 - 250.000 euros en réparation du préjudice d'ores et déjà subi du fait des actes de contrefaçon de marque et de droit d'auteur, avec intérêt au taux légal ;
- ordonner la publication, aux frais de l'association SIFA, sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse <http://www.supinfofranchisees.com> la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits au choix de la société EDUCINVEST, pendant une durée d'un mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- dire qu'il sera procédé à cette publication conformément aux modalités prévues dans le dispositif des écritures de la société EDUCINVEST ;
- ordonner la publication aux frais de l'association SIFA de la décision à intervenir, conformément aux modalités prévues dans le dispositif des écritures de la société EDUCINVEST ;
- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ;
- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil;
- condamner l'association SIFA à verser à la société EDUCINVEST la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association SIFA aux entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées le 6 janvier 2011, l'Association SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION (SIFA) demande à la cour, vu les dispositions de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, de :

- constater que l'Association SIFA ne commet pas 'd'acte argué de contrefaçon' et n'est pas sur le point de commettre une 'atteinte imminente aux droits' de la société EDUCINVEST ;
- en conséquence, se déclarer incompétent et débouter purement et simplement la société EDUCINVEST de toutes prétentions dirigées à l'encontre de l'Association SIFA ;

- en tout état de cause, constater que l'Association SIFA n'a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société EDUCINVEST ;
- constater que l'Association SIFA n'a commis aucun acte délictueux d'atteinte à la réputation, à l'image ou au savoir-faire de la société EDUCINVEST ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
- condamner la société EDUCINVEST à verser la somme de 8.000 . sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EDUCINVEST aux entiers dépens.

Elle réplique que, reconnaître dans la création de cette association de défense une atteinte à la marque et à l'image du franchiseur reviendrait à interdire purement et simplement la création d'une association de défense, dans le cadre de la franchise.

Elle invoque l'évolution notable de la situation de la présente procédure depuis le prononcé de la décision de première instance, puisque les rapports contractuels avec la société EDUCINVEST sont définitivement rompus depuis le 12 mai 2010, de telle sorte qu'il a été mis fin à l'exploitation du site internet accessible par le nom de domaine www.supinfofranchisées.com, et qu'il n'existe plus aucun trouble à faire cesser, ni de dommage imminent à prévenir.

Elle précise que l'action en interdiction provisoire visée à l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne saurait être étendue à la poursuite de faits étrangers à la défense de la marque, notamment à la poursuite de faits de concurrence déloyale.

Elle réfute le prétendu grief de contrefaçon des marques SUPINFO, dans la mesure où il est acquis en jurisprudence que le caractère absolu du droit des marques souffre l'exception du droit à l'information et de l'utilisation de la marque à des fins non commerciales ou non publicitaires.

Elle ajoute que l'activité déployée par elle dans le cadre de la défense des intérêts de ses membres ne recouvre pas les produits et services qui ont été mentionnés dans le dépôt de la marque SUPINFO par la société EDUCINVEST.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant que la société EDUCINVEST établit, en cause d'appel être recevable à agir au titre des droits de marques SUPINFO, pour des services d'éducation et de formation dont elle est titulaire sous les numéros 00 3038 528 (marque verbale SUPINFO) , 06 3550 418 (marque française semi-figurative et 968 429 (marque internationale) ;

Considérant selon les différents constats d'huissier dressés par procès-verbaux d'huissier les 26 janvier, 15 avril et 26 mai 2010, versés aux débats par la société EDUCINVEST, que l'adresse électronique www.supinfofranchisées.com, permet d'accéder à un site construit par l'association SIFA, dans le but, indiqué comme tel dans ses écritures, d'information et de défense des franchisés actuels ou anciens, sans fins commerciales ou publicitaires dont chaque

page affiche un logo au coté de l'inscription 'SUPINFO International Franchisées Association' dans une cartouche horizontale apparaissant être le négatif (blanc sur fond noir) de la marque 063 450 418 comprenant un élément figuratif particulier, la présentation du nom 'SUPINFO' en caractères prédominants de police déterminée, surmonté d'un trait supérieur et d'un trait inférieur dont le tracé est interrompu par l'énonciation en caractère plus petits des termes 'International University' selon la chartre graphique dont la société EDUCINVEST est fondée à se prévaloir ;

Que la seule différence résultant de la substitution par l'association SIFA des termes 'International University' par 'International Franchisees Association', ne permet pas d'écarter le risque manifeste de confusion créée ;

Considérant que la prohibition de la reproduction, de l'usage ou l'apposition d'une marque visés aux articles L 713-2, L713-3 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, constitutifs d'une contrefaçon selon l'article L 716-1 du même code, peut céder dans le cas soit d'une utilisation commercialement profitable mais dans un domaine d'activité totalement différent de celui du titulaire des droits de marque, ou dans le cas où la reproduction, l'utilisation de la marque répondent à une exigence d'information ;

Considérant qu'il est établi au vu des constatations effectuées que le site contient des liens actifs vers les sites des sociétés d'enseignement et de formation qui en sont membres et notamment vers celui de la société INGESUP et ses formulaires d'inscription en ligne ;

Qu'il mentionne en présentation avoir pour objectif, notamment le renforcement de la qualité du diplôme SUPINFO et pour engagement le passage de toutes les certifications, plus de nouvelles spéciales aux écoles SIFA ;

Que ce site a bien pour effet sinon de promouvoir du moins de présenter des 'écoles de SIFA' (acronyme de SUPINFO INTERNATIONAL FRANCHISEES ASSOCIATION) comme attachées à maintenir une qualité d'enseignement dont la dégradation est décrite et dénoncée au préambule à la présentation de solutions proposées ;

Qu'il permet d'accéder directement aux établissements de la société INGESUP dont le contrat de franchise a été résilié par la société EDUCINVEST ;

Que l'objet social annoncé par l'association SIFA est la défense des intérêts des franchisés, ce qui suppose que son activité a pour seul cadre le contrat de franchise et non pas la critique favorable ou non du contenu de l'enseignement dispensé sous la marque SUPINFO et l'ouverture vers d'autres sites de sociétés dont l'activité d'enseignement et de formation est la même que celle du titulaire des droits de la marque ;

Que l'association intimée ne peut se prévaloir de la défense des intérêts des franchisés pour justifier l'utilisation du nom SUPINFO dans le nom de domaine qu'elle a déposé et dont elle ne justifie pas la disparition par le procès-verbal versé aux débats qui n'établit que son inactivité le 4 janvier 2011 ;

Que l'utilisation et la reproduction du nom SUPINFO, du logotype appartenant à la société EDUCINVEST, ainsi que le détournement de la chartre graphique qui, manifestement, ne participent pas exclusivement à la réalisation de l'objet social revendiqué par l'association mais invitent le chaland informatique à s'inscrire dans des 'écoles SIFA' sont de nature à créer

une confusion, portent atteinte aux droits de la propriétaire des marques et comme tels sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et non sur celui de l'article L 716- 6 du code de la propriété intellectuelle doit mettre fin par une interdiction assortie d'une astreinte destinée à éviter toute perpétuation ;

Que l'ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et il sera fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte, dans les termes du dispositif, dès lors qu'il ne peut être fait sans préjudicier au fond, interdiction de cesser toute commercialisation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;

Considérant qu'en l'espèce, les demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice économique résultant d'un détournement de clientèle et des actes de contrefaçon dont le principe même est contesté, supposent une appréciation de la réalité et de l'étendue de ce préjudice par le juge du fond devant lequel il y a lieu de renvoyer la société EDUCINVEST à se pourvoir ;

Considérant que l'examen de la demande de publication judiciaire sollicitée à titre de complément de dommages et intérêts relève, en l'espèce, également d'un débat devant le juge du fond ;

Considérant que l'association SIFA succombant en cause d'appel supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et notamment des nombreux constats qu'elle a fait dresser par huissier.

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé rendue entre les parties, le 26 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Statuant à nouveau,

Ordonne, sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par infraction constatée, à l'association SIFA de :

- ne plus user du logotype et de la charte graphique SUPINFO, seul ou en association avec d'autres signes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque ou d'enseigne ainsi que de tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le logotype et la charte graphique SUPINFO,

- ne plus user des marques SUPINFO n° 3 038 528 et n° 3 450 418, seules ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial d'enseigne ou de mot clé ainsi que de toute dénomination

susceptible de créer un risque de confusion avec les marques SUPINFO n° 00 3 038 528 et n° 06 3 450 418 ;

Y ajoutant,

Condamne l'association SIFA à verser à la société EDUCINVEST la somme de 7 000 euros (sept mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes de la société EDUCINVEST ;

Condamne l'association SIFA aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller, le Président empêché, et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT empêché,

LE CONSEILLER