

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° P 15-20.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Face Sud, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Face Sud, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Face Sud organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémary et Thomas-Raquin, avocat de la société Face Sud, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Face Sud organisation, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Face Sud (l'EURL), immatriculée le 28 février 2002, exerce l'activité de travaux acrobatiques et exploite un site internet accessible par le nom de domaine « facesud.fr » réservé le 6 avril 2000 ; qu'estimant que la dénomination sociale de la SCM Face Sud (la SCM), exerçant l'activité d'escalade, canyoning, via ferrata, stages sportifs, et celle de la SARL Face Sud organisation (la SARL), ayant pour activité notamment l'organisation de prestations sportives et de loisirs, immatriculées respectivement le 15 mai 2006 et le 30 septembre 2008, ainsi que le nom de domaine « face-sud.com », créé le 7 avril 2006 pour accéder au site internet exploité par ces sociétés, et la marque semi-figurative en couleurs « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata » n° 3 508 735, déposée le 20 juin 2007 par la SCM pour désigner des produits en classe 25 et des services en classes 37, 39 et 41, constituaient des atteintes portées à ses droits d'auteur sur son logo, sa dénomination sociale et son nom de domaine, l'EURL a assigné ces deux sociétés en nullité de la marque et en concurrence déloyale et parasitisme ; qu'en cours de procédure, par déclaration faite à l'Institut national de la propriété industrielle le 12 avril 2011 sous le numéro 546 809, la SCM a renoncé aux services de la classe 37 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches :

Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la marque semi-figurative « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata » n° 3 508 735 alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en affirmant que l'EURL ne mentionnerait, dans ses dépliants publicitaires, que des travaux acrobatiques spéciaux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, sur son site internet, cette société consacrait, dès 2003, une rubrique « loisirs » faisant état de « création de via ferrata », « site d'escalade » et de « parcours d'aventure », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 555 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant, pour écarter tout risque de confusion entre la dénomination sociale « Face Sud » et la marque semi-figurative éponyme n° 3 508 735, que l'EURL avait une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, sans s'expliquer sur le fait, qu'elle a pourtant elle-même constaté, que cette société réalisait notamment des interventions pour des équipements de loisir, tels que des « parcs accrobranche » et des « murs d'escalade », et sans rechercher s'il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public avec les services d'escalade et de loisirs désignés par la marque « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata » n° 3 508 735, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la circonstance que le titulaire de la marque postérieure n'exerce ses activités que sur une partie limitée du territoire français est dépourvue de toute incidence sur l'appréciation de ce risque de confusion ; qu'en relevant que les activités de la SCM et de la SARL s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes et que l'EURL travaille dans toute la France, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que le caractère original ou distinctif de la dénomination sociale antérieure n'est pas une condition du succès de l'action en nullité d'une marque postérieure, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « face sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination sociale de l'EURL et la marque semi-figurative « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata », en violation des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que le caractère original ou distinctif du nom de domaine antérieur n'est pas une condition du succès de l'action en nullité d'une marque postérieure, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « face Sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine « www.facesud.fr » et la marque semi-figurative « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata », en violation des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ qu'un signe descriptif est un signe pouvant servir à désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service ; qu'en relevant, pour retenir que l'expression « face Sud » serait descriptive, qu'elle correspondrait à «un élément graphique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne », sans caractériser en quoi cette expression pourrait servir à désigner une caractéristique des activités de l'EURL et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'EURL ne mentionne dans ses dépliants publicitaires que des travaux acrobatiques spéciaux, lesquels sont repris dans tous ses devis et factures comme étant des interventions sur des installations en hauteur, tels que des câble, grillage, purge-confortement-équipement de falaise, parc accrobranche, structure artificielle et mur d'escalade, corniche et couverture de toiture ; qu'il retient, en outre, par motifs propres et adoptés, que l'activité de loisirs que cette société invoque ne peut être prise en considération, dans la mesure où la mention « Loisirs - Nouveauté » n'est apparue que récemment sur son site internet et où elle ne démontre pas avoir réalisé le projet de via ferrata dont elle fait état ; qu'il retient, enfin, que l'ajout des mots « escalade - canyoning - via ferrata » à l'expression « Face Sud » dans la marque litigieuse permet au consommateur, même d'attention moyenne, de distinguer les produits et services proposés sous cette marque de l'activité exercée par l'EURL ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas omis de s'expliquer sur le contenu du site internet de l'EURL ni sur la nature précise des prestations offertes par celle-ci et qui n'a pas fait du défaut de distinctivité des dénomination sociale et nom de domaine opposés le seul critère d'appréciation du risque de confusion, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les troisième et sixième branches, a exactement déduit que cette société avait une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, en sorte qu'il n'existait aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne entre, d'un côté, sa dénomination sociale et son nom de domaine et, de l'autre, la marque désignant à son enregistrement des produits et services en lien avec les activités de loisirs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses sept premières branches et en sa neuvième branche :

Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, au contraire, que la condition première de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme est que la SARL intervienne en concurrence de l'EURL, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'existence d'une usurpation de dénomination sociale doit s'apprécier notamment au regard des activités énumérées dans l'objet social de la société défenderesse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'EURL soulignait que la liste des activités déclarées par la SARL, dans ses statuts mis à jour le 31 mars 2009, était plus étendue que celle

inscrite au RCS, et faisait notamment valoir qu'il existait un risque de confusion entre ses propres activités et les activités ainsi déclarées dans les statuts de la SARL; qu'en retenant qu'il importait peu, pour cette dernière société, que ses statuts mis à jour au 31 mars 2009 aient élargi son objet, et en refusant ainsi par principe de tenir compte de l'objet social de cette société pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que l'EURL ne mentionnerait, dans ses dépliant publicitaires, que des travaux acrobatiques spéciaux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, sur son site internet, cette société consacrait, dès 2003, une rubrique « loisirs » mentionnant « création de via ferrata, site d'escalade et parcours d'aventure », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant, pour écarter le risque de confusion, que l'EURL avait une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, sans s'expliquer sur le fait, qu'elle a pourtant elle-même constaté, que cette société réalisait notamment des interventions pour des équipements de loisir, tels que des « parcs accrobranche » et des « murs d'escalade », et sans rechercher s'il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public avec les services d'escalade et de loisirs exploités par la SCM et la SARL, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'un risque de confusion peut exister entre une dénomination sociale utilisée sur l'ensemble du territoire français et un signe utilisé sur une partie limitée de ce territoire ; qu'en relevant que les activités de la SCM et de la SARL s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes et que l'EURL travaille dans toute la France, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif impropre à écarter un risque de confusion entre les entreprises concernées, a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation de la faute et du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « Face Sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion, en violation de l'article 1382 du code civil ;

7°/ qu'un signe descriptif est un signe pouvant servir à désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service ; qu'en relevant, pour retenir que l'expression « face Sud » serait descriptive, qu'elle correspondrait à « un élément graphique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne », sans caractériser en quoi cette expression pourrait servir à désigner une caractéristique des activités de l'EURL et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

8°/ que la cassation de l'arrêt sur le second moyen entraînera également la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'EURL de ses demandes au titre du parasitisme, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, au vu des dépliant publicitaires, devis et factures, que l'EURL n'effectuait que des travaux acrobatiques spéciaux correspondant à des interventions sur des installations en hauteur et retenu que, la mention « Loisirs - Nouveauté » n'étant apparue que récemment sur son site internet et le projet de via ferrata n'ayant pas été réalisé, l'activité de loisirs invoquée par cette société ne pouvait être prise en considération, l'arrêt retient que, peu important la mise à jour des statuts de la SARL ayant élargi son objet social, celle-ci et la SCM ne travaillent réellement que dans les activités de loisirs ; qu'il retient, en outre, que l'EURL ne démontre pas que ces sociétés soient intervenues dans son domaine d'activité ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a, à bon droit, pris en considération l'activité effective des sociétés en présence et qui n'a pas omis de s'expliquer sur le contenu du site internet de l'EURL ni sur la nature précise des prestations offertes par celle-ci et n'a pas fait du défaut de distinctivité de la dénomination sociale opposée le seul critère d'appréciation du risque de confusion, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les première, cinquième et septième branches, a exactement déduit qu'il n'existait pour les clientèles respectives aucun risque de confusion entre les dénominations sociales en présence et entre le nom de domaine litigieux et la dénomination sociale de l'EURL ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que les activités et clientèles respectives de l'EURL et de la SCM étaient différentes, pour en déduire que la première ne démontrait pas que la seconde avait déposé une marque dans le but déloyal et parasitaire d'usurper et de s'approprier ses efforts, ce dont il résultait qu'elle ne se référait pas à l'appréciation portée sur les actes de concurrence déloyale dénoncés, le moyen, pris en sa dernière branche, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque semi-figurative « Face Sud - escalade - canyoning - via ferrata », l'arrêt retient que cette dernière ne porte pas atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine antérieurs de l'EURL ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'atteinte, dénoncée par l'EURL, à ses droits d'auteur sur un logo constitué de la combinaison de la dénomination « Face Sud » et d'une création graphique figurant deux monts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa huitième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'en l'absence de risque de confusion, les atteintes à sa dénomination sociale, alléguées par l'EURL, ne sont pas caractérisées ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'usurpation invoquée du nom de domaine « facesud.fr » de l'EURL par la réservation et l'exploitation du nom de domaine « face-sud.com », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, 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 du 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, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCM Face Sud et la SARL Face Sud organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'EURL Face Sud la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la SARL Face Sud organisation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Face Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Face Sud tendant à voir prononcer la nullité de la marque semi-figurative « Face Sud » n°

3 508 735 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les factures émises tant par la S.C.M. FACE SUD entre le 1er juin 2007 et le 20 mai 2010 (soit ses pièces numéros 17 à 19 et 21 à 52), que par la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION entre le 29 juin 2009 et le 2 août 2010 (soit ses pièces numéros 8 à 16 et 20), concernent uniquement la vente de prestations de multiactivités sportives en pleine nature (canyon, via ferrata, spéléo, escalade, parcours aventure, canoë) ; que ces prestations sont en outre les seules mentionnées sur les dépliant publicitaires de la première société (pièces 54 à 57) ; qu'elles correspondent donc à celles détaillées dans les 2 documents officiels que sont :

. la liste des activités de ces 2 sociétés au R.C.S. :

- pour la S.C.M. FACE SUD « escalade, canyoning, via ferrata, stages sportifs » ;
- pour la société FACE SUD ORGANISATION « 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; organisations de prestations à vocation sportive; le transport de clientèle à titre accessoire » ;

I.- et la liste des classes de produits ou services pour lesquelles la première société a déposé le 20 juin 2007 à l'I.N.P.I. la marque semi-figurative en couleurs « facesud - Escalade - Canyoning - Via ferrata » soit :

- 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements »;
- 37 : « Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts; supervision (direction) de travaux de construction; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifice (surfaces extérieures) ou de fenêtres »;
- 39 : « Organisation de voyages; réservations pour les voyages.
- et 41 : « Education; formation; activités sportives et culturelles; services de loisir;

Escalade canyoning via ferrata via corda séjours sportifs » ;

que de son côté l'E.U.R.L. FACE SUD ne mentionne dans ses dépliant publicitaires (pièces numéros 7 à 8, 10 et 11, 45 et 46) que des travaux acrobatiques spéciaux, lesquels sont repris dans tous ses devis et factures (pièces 12 à 35 et 58 à 72 établies entre le 4 février 1991 et le 30 novembre 2009) comme étant des interventions pour des installations en hauteur (câble, grillage, purge-confortement-équipement de falaise, parc accrobranche, structure artificielle et mur d'escalade, corniche et couverture de toiture) ; que la pièce numéro 63 relative à un projet de via ferrata à ROUBION, dont cette société ne démontre pas qu'il a été réalisé, sera donc écartée ; que par ailleurs les activités de la S.C.M. FACE SUD et de la société FACE SUD ORGANISATION s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes, tandis que l'E.U.R.L. FACE SUD travaille dans toute la France ; qu'il en résulte que l'E.U.R.L. FACE SUD a une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, alors que la S.C.M. FACE SUD et la société FACE SUD ORGANISATION (peu important pour cette dernière que ses statuts mis à jour au 31 mars 2009 aient élargi son objet) ne travaillent réellement que dans les activités de loisir. Il n'existe ainsi aucun risque de confusion pour leurs clientèles respectives, la troisième société n'ayant au surplus nullement démontré que les deux premières étaient intervenues dans son domaine d'activité ; que la création le 9 septembre 2009 du nom de domaine « facesud.com » par Monsieur [S] gérant de l'E.U.R.L. FACE SUD est intervenue après le dépôt le 20 juin 2007 de la marque « facesud - Escalade - Canyoning - Via ferrata » par la S.C.M. FACE SUD, ce qui empêche la première société de se plaindre de ce dépôt ; que l'expression « face-sud » correspond à un élément géographique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne; par suite elle est descriptive et insusceptible d'appropriation ; que le site internet de l'E.U.R.L. FACE SUD « www.facesud.fr » date semble-t-il de fin 2002-début 2003, c'est-à-dire antérieurement au dépôt de la marque de la S.C.M. FACE SUD ; que cependant le fait que cette marque décline l'expression descriptive « facesud » en y ajoutant les mots « Escalade - Canyoning - Via ferrata » introduit une particularité permettant au consommateur même d'attention moyenne de bien distinguer les activités respectives de ces 2 sociétés. Et l'E.U.R.L. FACE SUD ne démontre pas que la S.C.M. Face Sud a déposé une marque dans le but déloyal et parasitaire d'usurper et de s'approprier ses efforts, puisque là aussi les

activités et clientèles respectives sont bien différentes » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« aux termes de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 1] pour la protection de la propriété industrielle, l'article L.713-5 reprenant la notion de marque jouissant d'une renommée ; sur l'indisponibilité de la marque au regard de la protection des marques notoires : qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. FACE SUD, devenue depuis l'EURL FACE SUD, a, le 16 décembre 1992, déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, dans les classes 37 (service d'entretien et réparation d'édifices, travaux publics) et 40 (service d'égoutage), la marque semi-figurative FACE SUD sous la forme des deux mots superposés dans un rectangle contenant un ciel bleu et une montagne verte stylisés, puis, le 6 avril 2000, a procédé à la réservation du nom de domaine « facesud.fr » ainsi qu'au développement du site internet de la société ; que la société FACE SUD et la société FACE SUD ORGANISATION répliquent que leur marque 3508735 est une marque complexe, composée d'un logo représentant une forme stylisée de deux montagnes face à face, accompagnée de deux termes accolés « facesud » auxquels sont adjoints les mots « Escalade-Canyoning-Via ferrata », déposée le 20 juin 2007 ; que les sociétés FACE SUD et FACE SUD ORGANISATION font valoir que la marque dont se prévaut l'EURL FACE SUD a expiré en 2002 et a, en conséquence, fait perdre tout droit de marque à son titulaire à cette date ; que l'EURL FACE SUD soutient que la marque FACE SUD doit être reconnue comme une marque notoire et qu'elle peut donc solliciter la radiation de la marque FACE SUD ORGANISATION ESCALADE - CANYONING - VIA FERRATA ; qu'avant de rechercher si la marque FACE SUD possède les caractéristiques d'une marque notoire, il peut être constaté que la protection d'une marque notoire doit obéir au principe de spécialité ; qu'en l'espèce, l'EURL FACE SUD a une activité dans les secteurs des « services d'entretien et réparation d'édifice ; travaux publics » et « services d'égoutage » correspondant aux classes 37 et 40 de l'Institut National de la Propriété Industrielle, et la marque FACE SUD ORGANISATION ESCALADE - CANYONING - VIA FERRATA a été enregistrée dans les classes 25 (vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; chaussons, chaussures de plage, de ski, de sport, sous-vêtements), 37 (construction d'édifices, de routes, de ponts, supervision de travaux construction ; nettoyage de bâtiments, d'édifices ou de fenêtres), 39 (organisation de voyages; réservation pour les voyages) et 41 (éducation; formation; activités sportives et culturelles; services de loisir ; escalade canyoning via-ferrata via corda séjours sportifs) ; que le conflit entre les deux marques ne porte donc que pour une partie des produits ou services qu'elles désignent et l'EURL FACE SUD ne peut donc agir en nullité que pour les produits et services identiques ou similaires au point de susciter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, à savoir les services de la classe 37 puisque l'activité de loisirs ne peut être prise en considération, la mention "Loisirs - Nouveauté" n'étant apparue que récemment sur le site internet de l'EURL FACE SUD ; qu'il apparaît, à l'examen de l'ensemble des pièces fournies par les parties, que le principe de spécialité n'est pas respecté, l'EURL FACE SUD ayant une activité de travaux public et de travaux acrobatiques alors que les sociétés FACE SUD et FACE SUD ORGANISATION ne travaillent que dans l'activité de loisir, sans aucun risque de confusion () ; sur l'indisponibilité de la marque au regard de l'existence d'une dénomination sociale : que la nécessité d'activités identiques ou similaires s'imposant également en matière de protection de la marque au titre d'une dénomination sociale antérieure, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs précédemment exposés » ;

1°) ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits d'auteur ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 16 à 19), la société Face Sud faisait valoir que la marque semi-figurative « Face Sud » n°3 508 735 portait, en particulier, atteinte à ses droits d'auteur sur son logo constitué de la combinaison de la dénomination « Face Sud » et d'une création graphique figurant deux monts ; qu'en déboutant la société Face Sud de sa demande en nullité de la marque n° 3 508 735, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en affirmant que la société Face Sud ne mentionnerait, dans ses dépliant publicitaires, que des travaux acrobatiques spéciaux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel, pp. 26 et 27), sur le fait que, sur son site internet, cette société consacrait, dès 2003, une rubrique « loisirs » faisant état de « création de via ferrata », « site d'escalade » et de « parcours d'aventure », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en affirmant, pour écarter tout risque de confusion entre la dénomination sociale « Face Sud » et la marque semi-figurative éponyme n°3 508 735, que la société Face Sud avait une activité effective de travaux publics et de

travaux acrobatiques, sans s'expliquer sur le fait, qu'elle a pourtant elle-même constaté, que cette société réalisait notamment des interventions pour des équipements de loisir, tels que des « parcs accrobranche » et des « murs d'escalade », et sans rechercher s'il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public avec les services d'escalade et de loisirs désignés par la marque « Face Sud » n° 3 508 735, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que la circonstance que le titulaire de la marque postérieure n'exerce ses activités que sur une partie limitée du territoire français est dépourvue de toute incidence sur l'appréciation de ce risque de confusion ; qu'en relevant que les activités de la SCM Face Sud et de la société Face Sud Organisation s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes et que l'EURL travaille dans toute la France, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE le caractère original ou distinctif de la dénomination sociale antérieure n'est pas une condition du succès de l'action en nullité d'une marque postérieure, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « face sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination sociale de la société Face Sud et la marque semi-figurative « face sud », en violation des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QUE le caractère original ou distinctif du nom de domaine antérieur n'est pas une condition du succès de l'action en nullité d'une marque postérieure, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « face sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine « www.facesud.fr » et la marque semi-figurative « face sud », en violation des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un signe descriptif est un signe pouvant servir à désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service ; qu'en relevant, pour retenir que l'expression « face sud » serait descriptive, qu'elle correspondrait à « un élément graphique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne », sans caractériser en quoi cette expression pourrait servir à désigner une caractéristique des activités de la société Face Sud et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Face Sud de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les factures émises tant par la S.C.M. FACE SUD entre le 1er juin 2007 et le 20 mai 2010 (soit ses pièces numéros 17 à 19 et 21 à 52), que par la S.A.R.L. FACE SUD ORGANISATION entre le 29 juin 2009 et le 2 août 2010 (soit ses pièces numéros 8 à 16 et 20), concernent uniquement la vente de prestations de multiactivités sportives en pleine nature (canyon, via ferrata, spéléo, escalade, parcours aventure, canoë) ; que ces prestations sont en outre les seules mentionnées sur les dépliants publicitaires de la première société (pièces 54 à 57) ; qu'elles correspondent donc à celles détaillées dans les 2 documents officiels que sont :

. la liste des activités de ces 2 sociétés au R.C.S. :

- pour la S.C.M. FACE SUD « escalade, canyoning, via ferrata, stages sportifs » ;
- pour la société FACE SUD ORGANISATION « 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; organisations de prestations à vocation sportive; le transport de clientèle à titre accessoire » ;

II.- et la liste des classes de produits ou services pour lesquelles la première société a déposé le 20 juin 2007 à l'I.N.P.I. la

marque semi-figurative en couleurs « facesud - Escalade - Canyoning - Via ferrata » soit :

- 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements »;

- 37 : « Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts; supervision (direction) de travaux de construction; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifice (surfaces extérieures) ou de fenêtres »;

- 39 : « Organisation de voyages; réservations pour les voyages.

- et 41 : « Education; formation; activités sportives et culturelles; services de loisir;

Escalade canyoning via ferrata via corda séjours sportifs » ;

que de son côté l'E.U.R.L. FACE SUD ne mentionne dans ses dépliants publicitaires (pièces numéros 7 à 8, 10 et 11, 45 et 46) que des travaux acrobatiques spéciaux, lesquels sont repris dans tous ses devis et factures (pièces 12 à 35 et 58 à 72 établies entre le 4 février 1991 et le 30 novembre 2009) comme étant des interventions pour des installations en hauteur (câble, grillage, purge-confortement équipement de falaise, parc accrobranche, structure artificielle et mur d'escalade, corniche et couverture de toiture) ; que la pièce numéro 63 relative à un projet de via ferrata à ROUBION, dont cette société ne démontre pas qu'il a été réalisé, sera donc écartée ; que par ailleurs les activités de la S.C.M. FACE SUD et de la société FACE SUD ORGANISATION s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes, tandis que l'E.U.R.L. FACE SUD travaille dans toute la France ; qu'il en résulte que l'E.U.R.L. FACE SUD a une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, alors que la S.C.M. FACE SUD et la société FACE SUD ORGANISATION (peu important pour cette dernière que ses statuts mis à jour au 31 mars 2009 aient élargi son objet) ne travaillent réellement que dans les activités de loisir. Il n'existe ainsi aucun risque de confusion pour leurs clientèles respectives, la troisième société n'ayant au surplus nullement démontré que les deux premières étaient intervenues dans son domaine d'activité ; que la création le 9 septembre 2009 du nom de domaine « facesud.com » par Monsieur [S] gérant de l'E.U.R.L. FACE SUD est intervenue après le dépôt le 20 juin 2007 de la marque « facesud - Escalade - Canyoning - Via ferrata » par la S.C.M. FACE SUD, ce qui empêche la première société de se plaindre de ce dépôt ; que l'expression « face-sud » correspond à un élément géographique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne; par suite elle est descriptive et insusceptible d'appropriation ; que le site internet de l'E.U.R.L. FACE SUD « www.facesud.fr » date semble-t-il de fin 2002-début 2003, c'est-à-dire antérieurement au dépôt de la marque de la S.C.M. FACE SUD ; que cependant le fait que cette marque décline l'expression descriptive « facesud » en y ajoutant les mots « Escalade - Canyoning - Via ferrata » introduit une particularité permettant au consommateur même d'attention moyenne de bien distinguer les activités respectives de ces 2 sociétés. Et l'E.U.R.L. FACE SUD ne démontre pas que la S.C.M. Face Sud a déposé une marque dans le but déloyal et parasitaire d'usurper et de s'approprier ses efforts, puisque là aussi les activités et clientèles respectives sont bien différentes ; que pour les mêmes motifs, l'EURL Face Sud n'est pas fondée, en invoquant l'usage des nom commercial et enseigne « Face Sud » même depuis 1989, ainsi que de sa dénomination sociale même depuis 2002, à reprocher à ses adversaires de faire usage de cette expression, peu important que la société Face Sud Organisation l'utilise en abandonnant le troisième mot de sa propre dénomination » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la condition première de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme est que la société défenderesse intervienne en concurrence de la société demanderessse donc dans le même secteur d'activité ; que comme il a été antérieurement exposé, l'EURL Face Sud travaille dans le domaine des travaux publics et des travaux acrobatiques alors que les sociétés interviennent dans le secteur des loisirs ; qu'il ne peut donc y avoir ni concurrence déloyale ni activité parasitaire » ;

1°) ALORS QUE l'existence d'une situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, au contraire, que la condition première de l'action en concurrence déloyale ou pour parasitisme est que la société défenderesse intervienne en concurrence de la société demanderessse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'existence d'une usurpation de dénomination sociale doit s'apprécier notamment au regard des activités énumérées dans l'objet social de la société défenderesse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Face Sud soulignait que la liste des activités déclarées par la société Face Sud Organisation, dans ses statuts mis à jour le 31 mars 2009, était plus étendue que celle inscrite au RCS, et faisait notamment valoir qu'il existait un risque de confusion entre ses propres activités et les activités ainsi déclarées dans les statuts de la société Face Sud Organisation ; qu'en retenant qu'il importait peu, pour cette dernière société, que ses statuts mis à jour au 31 mars 2009 aient élargi son

objet, et en refusant ainsi par principe de tenir compte de l'objet social de cette société pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QU'en affirmant que la société Face Sud ne mentionnerait, dans ses dépliant publicitaires, que des travaux acrobatiques spéciaux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel, pp. 26 et 27), sur le fait que, sur son site internet, cette société consacrait, dès 2003, une rubrique « loisirs » mentionnant « création de via ferrata, site d'escalade et parcours d'aventure », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en affirmant, pour écarter le risque de confusion, que la société Face Sud avait une activité effective de travaux publics et de travaux acrobatiques, sans s'expliquer sur le fait, qu'elle a pourtant elle-même constaté, que cette société réalisait notamment des interventions pour des équipements de loisir, tels que des « parcs accrobranche » et des « murs d'escalade », et sans rechercher s'il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public avec les services d'escalade et de loisirs exploités par la SCM Face Sud et la société Face Sud Organisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'un risque de confusion peut exister entre une dénomination sociale utilisée sur l'ensemble du territoire français et un signe utilisé sur une partie limitée de ce territoire ; qu'en relevant que les activités de la SCM Face Sud et de la société Face Sud Organisation s'exercent en Ardèche et dans les Cévennes et que la société Face Sud travaille dans toute la France, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif impropre à écarter un risque de confusion entre les entreprises concernées, a violé l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS QUE le caractère original ou distinctif d'une dénomination sociale n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale, mais seulement un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour l'appréciation de la faute et du risque de confusion ; qu'en relevant que l'expression « face sud » serait descriptive, la cour d'appel s'est déterminée par un motif, à lui seul, impropre à écarter l'existence d'un risque de confusion, en violation de l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un signe descriptif est un signe pouvant servir à désigner une caractéristique d'un produit ou d'un service ; qu'en relevant, pour retenir que l'expression « face sud » serait descriptive, qu'elle correspondrait à « un élément graphique important en matière d'activités verticales faisant appel aux matériels et techniques de montagne », sans caractériser en quoi cette expression pourrait servir à désigner une caractéristique des activités de la société Face Sud et serait ainsi dépourvue de caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 33 et 34), la société Face Sud invoquait notamment des actes d'usurpation de son nom de domaine « www.facesud.fr », à raison de la réservation et de l'exploitation, par la société Face Sud Organisation, du nom de domaine « www.face-sud.com » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le second moyen entraînera également la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Face Sud de ses demandes au titre du parasitisme, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.