Gazette du Palais
TRI-HEBDOMADAIRE

COUR DE CASSATION (1re CH. CIV.)
9 DÉCEMBRE 2003
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY

TRAITÉS INTERNATIONAUX – MARQUES – COMPÉTENCE

Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 rendant applicable l'Espagne la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 – Action en contrefaçon – Dommage causé par une société espagnole sur son site internet accessible en France – Compétence des juridictions françaises

Il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de l'action en contrefaçon engagée par une société française à l'encontre d'une entreprise espagnole à raison de la présentation par celle-ci sur son site internet, accessible en France, de produits comportant une marque dont ladite société est titulaire, dès lors qu'en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article 5, 3°, de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l'État du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'État contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet État. En admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la Cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision.

Rejet

Société Castellblanch c. Société Champagne Louis Roederer

Pourvoi c. C. Reims (ch. civ., 1re sect.) – Pourvoi n° 01-03.225.

F3944

La Cour (...),

Attendu que la société Champagne Louis Roederer, s'estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque « Cristal », a fait constater par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l'adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le Tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne Louis Roederer soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le Tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Castellblanch fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l'article 5 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu'un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'il y soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision ;

Mais attendu qu'en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article 5,3, de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l'État du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'État contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet État ; qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la Cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le pré-

que « *l'emploi de la langue française prouve que ce site est destiné aux clients situés notamment sur le territoire français* ». Inversement, dans un jugement du 11 mars 2003 (12), le même Tribunal a débouté le titulaire d'une marque française de son action en contrefaçon à l'encontre d'un site allemand au nom de domaine homonyme à la marque première, au motif que le site incriminé et les preuves produites étaient en langue allemande. Ce raisonnement a été adopté dans une décision similaire (13) rendue, là encore, par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2003. Ce dernier a jugé que les faits de contrefaçon allégués n'étaient pas constitués dès lors que le site incriminé était exclusivement en anglais et « *que l'accessibilité d'un site ouvert dans un pays tiers par une société de nationalité étrangère ne* [suffisait] *pas à justifier une mesure d'interdiction alors qu'aucun acte d'exploitation de quelque nature que ce soit de la marque litigieuse* [n'avait été] *accompli par cette société sur le territoire français* ». Des décisions comparables ont été rendues dans des pays proches de la France tels que les Pays-Bas ou encore l'Angleterre. En 1999, la Cour d'appel d'Amsterdam a ainsi décliné sa compétence au motif que les produits revêtus de la marque alléguée de contrefaçon (14) n'étaient pas disponibles aux Pays-Bas et ce alors même que la langue utilisée par le site belge litigieux était le néerlandais (le public visé étant la population belge néerlandophone). Les juges anglais ont quant à eux été amenés dès 2000 à rejeter des actions en contrefaçon (15) pour des motifs similaires. La reconnaissance de la pertinence de ce critère de destination n'est pas seulement le fait de décisions isolées.

II. UNE DOCTRINE FAVORABLE À LA RECONNAISSANCE DU CRITÈRE DE DESTINATION

6. En doctrine, l'inadéquation du seul critère de réception a déjà été dénoncé par des auteurs tels que Charles de Haas (16) ou José Monteiro. Ce dernier affirmait ainsi, dès 1997, que « *la compétence juridictionnelle à l'égard d'un site Internet ne peut être fondée sur la simple possibilité, par une personne située dans son ressort, d'accéder à ce site, ni même d'en télécharger des données et de les sauvegarder sur son propre ordinateur. Tous les tribunaux appliquant une règle aussi rudimentaire se déclareraient compétents à l'égard de l'ensemble des sites internet, ce qui ne serait pas conforme aux principes généraux du droit international privé* » (17). Pratiquement, la critique de l'omnipotence du juge français est contemporaine des premières affaires nées de la confrontation d'Internet avec des systèmes juridiques radicalement différents. Les tenants de la solution adoptée par la Cour de cassation dans l'affaire Roederer/Castellblanch pourraient à cet égard s'autoriser des épisodes successifs (18) de l'affaire *Yahoo !*, dans laquelle les magistrats français ont, de manière comparable, retenu leur compétence du seul fait de l'accessibilité purement virtuelle de biens présentés (en l'occurrence des objets rappelant la période nazie) sur un site de vente aux enchères destiné au public américain. Ce parallèle ne nous semble pas pertinent. Affaire à connotation pénale (19), l'affaire *Yahoo !* mettait en jeu les valeurs essentielles du for, le juge saisi allant jusqu'à énoncer que la diffusion incriminée constituait (20) une « *offense à la mémoire collective du pays* ». Rien de tel en matière de propriété industrielle et de droits des marques en particulier. Les droits subjectifs conférés au titulaire d'une marque résultent d'un droit national ou régional (cas des marques communautaires) dont l'effet est strictement limité au territoire en question. Si la matière sanctionne des droits exclusifs de propriété dont l'importance ne saurait être ignorée, il n'en demeure pas moins qu'elle est marquée par un principe de territorialité absolu (21).

7. Rien d'étonnant donc à ce que des organismes chargés de veiller au respect de la propriété intellectuelle (comme l'OMPI) ou de droits fortement marqués par une empreinte territoriale, aient proposé des solutions visant à résoudre la confrontation de tels droits avec Internet. En 2001, l'assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'assemblée générale de l'OMPI ont ainsi officiellement recommandé d'adopter un critère de destination afin d'apprécier si les juridictions nationales peuvent retenir leur compétence à raison d'un contenu allégué de contrefaçon sur Internet (22). Tel qu'énoncé par l'OMPI, ce critère consiste à s'assurer que l'utilisateur a eu l'intention de produire des effets dans le pays où la contrefaçon est alléguée et à établir si l'utilisation du signe litigieux est destinée à produire des effets sur le territoire en question en prenant en compte l'ensemble des circonstances propres à toute activité commerciale. Ces circonstances comprennent, au sein du pays de réception, les facteurs suivants : l'existence d'un service à la clientèle, l'utilisation par le site incriminé de la langue natio-

(12) Trib. gr. inst. Paris (3e ch., 3e sect), 11 mars 2003, SA BD Multimedia c. M. Hornig ; CCE décembre 2003, p. 29, note Ch. Caron.
(13) Trib. gr. inst. Paris, 28 mars 2003, SA Produits Nestlé et a. c. Sté mars Inc., JCP, éd. E., p. 1770, n°44, 30 octobre 2003.
(14) C. Amsterdam, 11 novembre 1999, Kremer c. De Sutter.
(15) V. notamment, les décisions de la High Court du 25 juillet 2000 (Euromarket Designs INC v Peters & Anor) et de la Cour d'appel de Londres du 17 mai 2001 ([2001] EWCA Civ 721 800-Flowers), accessibles sur le site www.lawtel2002.com.
(16) V. l'article précitée sous note 5.
(17) V. l'article de José Monteiro « Contrefaçon et autres atteintes aux marques sur internet », Lamy Droit de l'informatique, bulletin n° 98, 1997 (H), p. 17.
(18) V. pour une présentation critique de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2000 : Valérie Sédallian, Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux, n° 131, décembre 2000.
(19) Affaire civile, le trouble manifestement illicite né de cette diffusion était cependant caractérisé par le fait que l'exposition à la vente de tels objets constituait une contravention pénale en droit français.
(20) Ordonnance de référé rendue par le premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris le 22 mai 2000.
(21) V. sur cette question, N. Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, éd. L'Harmattan 2002.
(22) Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet, accessible sur le site de l'OMPI : http ://www.wipo.org/aboutip/fr/development_iplaw/pdf/pub845.pdf

nale, l'utilisation effective par les ressortissants du pays concerné du site incriminé, l'indication d'un prix dans une monnaie locale, la mention d'un numéro de téléphone local pour les commandes, etc... Afin de limiter l'établissement de tout lien avec un pays auquel le site ne serait pas destiné, l'OMPI préconise de faire apparaître (à l'image de ce que la société Castellblanch a fait sur son propre site) sur le site un avertissement comportant *« une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relations avec le titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé où le droit est protégé »*. Cette recommandation a pour effet de restituer aux droits de propriété intellectuelle en cause leur assise territoriale, battue en brèche du fait de leur exploitation sur internet.

8. Le pragmatisme de l'OMPI se retrouve dans d'autres secteurs, eux aussi fortement marqués par des législations d'application strictement territoriales. En matière d'offres de produits et services financiers offerts sur Internet, l'organisation internationale des commissions de valeur (23), préconise aux autorités bancaires et financières de ne se reconnaître compétentes qu'en fonction d'un tel critère de destination. Les facteurs relevés par cette organisation tiennent compte notamment de la facilité de réalisation de la transaction, du contenu du site et de son caractère passif ou actif. S'agissant du commerce électronique, le critère de destination du site Internet comme critère de compétence juridictionnelle est par ailleurs ouvertement consacré par l'article 15, 1, c) du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article donne la possibilité aux consommateurs de bénéficier à l'encontre des professionnels de chefs de compétence juridictionnels privilégiés dès lors que *« par tout moyen* [le professionnel] *dirige ces activités vers cet État membre »*. De manière explicite, le Conseil des ministres et la Commission ont déclaré à ce sujet que *« cette disposition concerne plusieurs méthodes de commercialisation, dont les contrats conclus à distance par l'intermédiaire d'Internet »* et que *« le simple fait qu'un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance par tout moyen »*. En d'autres termes, le consommateur ne bénéficiera automatiquement de la protection spéciale conférée par l'article 15 dudit Règlement que si le contrat est conclu en ligne avec le professionnel exploitant le site destiné à ce consommateur.

9. Transposé au domaine de la contrefaçon, le souci communautaire de prendre en compte de manière pragmatique les caractéristiques de la diffusion sur Internet devrait, selon nous, inspirer le juge français et, à défaut, le législateur. Reconnaître, comme le fait la Cour de cassation dans l'arrêt Roederer/Castellblanch, la pertinence du critère de réception du site Internet incriminé pour fonder la compétence (24) du juge français, a pour conséquence de conférer à la marque un périmètre de protection *de facto* mondial, au mépris du principe fondamental de territorialité du droit des marques (25). La fonction essentielle d'une marque est, on le sait, d'assurer au public une garantie d'origine des produits ou services désignés par celle-ci (26). Le public à prendre en considération est, bien évidemment, la population du ou des pays dans lesquels le titulaire de la marque a enregistré celle-ci. La question qui, selon nous, aurait dû animer les juges, est donc de savoir si la reproduction et l'usage incriminés étaient de nature à porter atteinte au pouvoir d'identification de la marque vis-à-vis du public concerné, c'est-à-dire, en l'espèce, du public français et, ce faisant, à causer en France un préjudice au détriment de la société Champagne Louis Roederer. Or, compte tenu des circonstances de l'espèce, rien, semble-t-il, ne permettait d'établir que la société espagnole visait le public français. En particulier, le site de la société Castellblanch n'était pas en langue française et ne comportait aucune offre de contracter à destination du consommateur français. Il nous est permis, dans ces conditions, de douter fortement de l'existence d'un fait dommageable sur le territoire français qui soit suffisant pour fonder la compétence de nos tribunaux.

10. Gageons cependant que les considérations qui précédent ne sont nullement ignorées par la Cour de cassation. À l'instar du célèbre arrêt Desmares (27), cet arrêt peut tout aussi bien être interprété comme un appel des juges envers le pouvoir législatif à prendre toute la mesure de cette question et d'y apporter les solutions nécessaires.

DAMIEN CHALLAMEL
Avocat à la Cour
Freshfields Bruckhaus Deringer

(23) « Report on securities activity on the internet III », accessible sur le site de l'organisation internationale des commissions de valeur : http ://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD83.pdf).

(24) V. l'article précité de Ch. de Haas.

(25) V., pour un énoncé de ce principe, Cass. com., 15 mars 1966 : « le droit à la marque se trouve localisé dans le pays dont la législation lui a donné naissance et assure sa protection ».

(26) V. en dernier lieu, pour un rappel de ce principe, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par la CJCE dans l'affaire Arsenal (CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club Plc c/ Matthew Reed).

(27) Cass. 2e civ. 21 juillet 1982, D. 1982, note Ch. Larroumet.