

Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site internet étranger

Brèves remarques à propos de l'arrêt Hugo Boss de la Cour de cassation

Par Jérôme Passa

Professeur à l'Université René-Descartes (Paris V)

Responsable du Master Droit et pratique du commerce électronique

E-mail : passajerome@hotmail.com

1.- L'arrêt *Hugo Boss*, rendu par la chambre commerciale de la [Cour de cassation le 11 janvier 2005](#) (*Juriscom.net* ; *D.* 2005, p. 428, obs. C. Manara), constitue à n'en pas douter une pièce essentielle de la jurisprudence relative à la protection des marques enregistrées contre l'usage non autorisé de signes distinctifs sur l'internet. L'arrêt aura d'ailleurs les honneurs, non seulement d'une publication au Bulletin civil, mais encore d'une mention au Rapport annuel ; c'est assez dire l'importance que la Cour de cassation lui attache et, par conséquent, l'attention qu'il mérite.

2.- La question n'est plus tellement aujourd'hui de savoir si l'utilisation d'un signe distinctif sur le réseau peut constituer la contrefaçon d'une marque déposée antérieurement. On sait qu'une telle utilisation peut porter atteinte au droit sur une marque, quelle que soit la forme que prenne cette utilisation : usage comme nom de domaine, sur les pages d'un site (par ex. [CA Paris, 8 sept. 2004](#), *Juriscom.net* ; *PIBD* 2004, n° 797, III, 657), à titre de *meta-tag* (*CA Paris, 3 mars 2000*, *Com. com. électr.* 2000, comm. 114, obs. C. Caron) ou encore comme mot-clé pour la commercialisation de liens sponsorisés par les moteurs de recherche ([TGI Nanterre, 13 oct. 2003](#), *Juriscom.net* ; *PIBD* 2003, n° 776, III, 604). Encore faut-il, naturellement, que les conditions de droit commun de mise en œuvre du droit de marque soient satisfaites. Ainsi, la contrefaçon n'est constituée que si le signe litigieux est utilisé dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque (cf. J. Passa, *Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque*, *Propriété industrielle*, février 2005, p. 8). Et si on ne relève pas une stricte identité à la fois entre les signes en conflit et entre les produits ou services qu'ils désignent, la qualification de contrefaçon est subordonnée au constat d'un risque de confusion (art. L. 713-2 CPI), à apprécier selon la méthode globale imposée par la Cour de justice à l'occasion de questions préjudicielles en interprétation de l'article 5, § 1^{er}, de la directive sur les marques.

3.- Le problème que la Cour de cassation avait à résoudre dans l'affaire *Hugo Boss* était lié au caractère strictement territorial des droits de propriété intellectuelle (cf. N. Bouche, *Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle*, préf. F. Pollaud-Dulian, L'Harmattan, 2002) et, en particulier, du droit de marque. On sait que l'enregistrement d'une marque ne produit d'effets que sur le territoire pour lequel il a été demandé et accordé par l'autorité publique – le territoire français pour une marque française, le territoire communautaire pour une marque communautaire. Ainsi, seul un acte accompli en France peut porter atteinte à une marque française.

La question est alors de savoir dans quels cas l'usage d'un signe sur le réseau et en particulier sur les pages d'un site, par hypothèse accessible dans tous les pays du monde, peut constituer la contrefaçon d'une marque produisant effet sur le seul territoire français. La reproduction ou imitation de la marque sur le site d'un opérateur établi à l'étranger peut-elle, avec certitude, être considérée comme tombant sous le coup des prérogatives du titulaire de cette marque ? Le moins que l'on puisse dire est que la doctrine qui s'est développée au sujet de la protection des signes distinctifs sur le réseau s'est peu penchée sur cette importante question, comme si la dimension mondiale du réseau éclipsait la territorialité des marques nationales. Les précisions apportées aujourd'hui par la Cour de cassation sont donc les bienvenues, d'autant qu'elles apparaissent parfaitement justifiées ; elles tempèrent les inquiétudes qu'avait suscité un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en matière de compétence judiciaire internationale, accordant aux marques une protection manifestement excessive (Cass. civ. 1^{ère}, 9 déc. 2003, *Roederer*, sur lequel v. infra).

4.- En l'espèce, la société titulaire des marques *Boss* et *Hugo Boss* agissait contre une société allemande exploitant un site comportant diverses reproductions non autorisées des marques, utilisées par hypothèse dans la spécialité. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé de liquider l'astreinte fixée par un jugement de juin 2000 ayant interdit à la société poursuivie tout usage contrefaisant des marques en cause. La cour d'appel avait en effet jugé que l'usage des marques sur le site ne constituait pas une infraction à l'interdiction d'exploitation sous astreinte pour le motif – indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation – que le site, rédigé en langues étrangères, proposait la vente de produits, cependant non disponibles en France, si bien qu'il devait être considéré comme ne visant pas le public en France. La Cour d'appel avait donc décidé, implicitement tout au moins, que les actes litigieux ne pouvaient être qualifiés de contrefaçon faute d'entrer dans le champ territorial couvert par les marques invoquées.

A l'appui de son pourvoi, manifestement inspiré de l'arrêt *Roederer* rendu par la première chambre civile, la société *Hugo Boss* faisait valoir que l'atteinte à ses marques était nécessairement constituée dès lors que le site litigieux était accessible depuis la France. Le pourvoi est cependant rejeté, en termes on ne peut plus clairs : « *attendu qu'ayant relevé qu'il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la cour d'appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public en France, et que l'usage des marques « Boss » dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l'interdiction prononcée* » (dans le même sens déjà, [TGI Paris, 7 janv. 2005](#), [Foruminternet.org](#), au sujet d'un signe sur un site libanais).

5.- La solution doit être approuvée sans réserve. En effet, la solution inverse, consistant à considérer que la contrefaçon de la marque française est constituée dès que le site litigieux est accessible en France, méconnaîtrait la réalité de l'activité de la plupart des sites commerciaux, conférerait une protection excessive aux titulaires de marque et, par voie de conséquence, placerait les exploitants de sites étrangers utilisant des signes distinctifs dans une situation de grave insécurité juridique en les exposant trop systématiquement à des actions en contrefaçon de la part de titulaires de marques dans d'autres pays et en France en particulier. Pourrait-on admettre, compte tenu de son caractère strictement territorial, qu'une marque française est contrefaite par l'exploitant d'un site péruvien pour le seul motif que le site est accessible en France, ce que l'exploitant ne peut pas en principe empêcher techniquement ? Une réponse affirmative serait d'autant plus grave que la sanction de la contrefaçon ne suppose pas le constat d'un élément intentionnel et que la reproduction ou imitation d'une marque dans un pays lointain peut, compte tenu des différences linguistiques ou de la grande variété des types de marques, avoir un caractère purement fortuit, même dans la spécialité de la marque invoquée.

C'est donc à juste titre que l'arrêt rapporté décide qu'une marque française ne peut être contrefaite par sa reproduction ou imitation sur un site étranger que si celui-ci « vise » le public français. Et tel n'est pas le cas, selon la Cour de cassation, lorsque les produits offerts sur le site ne sont pas disponibles en France. Un tel constat est déduit, en l'espèce, des précisions apportées par le site lui-même. On se doute, à défaut d'indications dans l'arrêt, que le site indiquait une zone géographique dans laquelle les produits pouvaient être livrés, ne comprenant pas le territoire français. On note que, en l'absence d'indications expresses sur ce point sur le site, le fait que les produits offerts ne soient pas disponibles en France pourrait le cas échéant se déduire d'autres circonstances. Par exemple, dans un jugement du 14 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'un signe figurant sur les pages d'un site québécois, proposant des services de travail temporaire, constituait la contrefaçon d'une marque française pour le motif qu'il ne pouvait être soutenu que le site n'était pas destiné à la clientèle française dès lors que les pages, en langue française - et pour cause -, étaient accessibles depuis le territoire français et n'excluaient nullement le consommateur français des offres proposées ([TGI Paris, 14 sept. 2004](#), [Juriscom.net](#) ; *D.* 2004, p. 2647, obs. C. Manara ; *Com. com. électr.* 2004, comm. 158). Cependant, cette exclusion s'évinçait de la nature des offres formulées : il est évident que les travailleurs temporaire résidant au Canada n'avaient pas vocation à être mis à la disposition d'entreprises françaises.

Toutefois, lorsqu'un opérateur de commerce électronique ne vise que la clientèle d'une certaine zone géographique, le plus sûr est qu'il l'indique clairement sur le site afin que celui-ci ne puisse pas être considéré comme visant d'autres zones et que l'exploitant se trouve à l'abri de droits de marque y produisant effet.

On observe également que la Cour de cassation, à la différence de la cour d'appel, ne fait aucune référence aux langues utilisées sur le site, comme s'il ne s'agissait pas là d'un critère suffisant pour déterminer quels sont les pays visés. Le critère n'était certes pas utile en l'espèce puisque l'indication de l'indisponibilité des produits sur le territoire français suffisait pour conclure que le site ne visait pas ce territoire. Il conservera cependant son utilité dans d'autres cas. Notamment, lorsque les contrats proposés sur le site s'exécutent, non plus par la livraison ou fourniture physique de produits ou services, mais en ligne, le critère de la disponibilité géographique perd largement de sa pertinence. Par hypothèse, de tels contrats peuvent être proposés à des clients du monde entier, chacun ayant la même possibilité d'accès au service proposé. Dans un tel cas, d'autres critères devront entrer en ligne de compte, et notamment la langue utilisée, pour déterminer si le site vise les clients du pays dans lequel la marque invoquée produit effet. Mais si cette langue est l'anglais, on peut se douter que la circonstance ne suffit à pas exclure que le site vise le public français.

6.- La solution de l'arrêt rapporté fait inmanquablement penser à l'article 15 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. On sait en effet que cette disposition subordonne le bénéfice des règles de compétence internationale favorables aux consommateurs à la satisfaction de conditions. En ce qui concerne la condition pertinente en matière de contrats électroniques, le texte prévoit que le consommateur ne bénéficie du dispositif de protection que s'il a conclu un contrat avec un professionnel qui, par tout moyen, « dirige » ses activités vers l'Etat membre sur le territoire duquel il a son domicile ou vers plusieurs Etats dont cet Etat.

La doctrine majoritaire souligne qu'il ne suffit pas, pour que cette condition soit remplie, que le site de l'opérateur de commerce électronique soit accessible dans l'Etat du consommateur puisque, par hypothèse, le site est accessible dans tous les pays du monde (cf. notamment H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, *LGDJ*, 3^{ème} éd., n° 286). La condition n'aurait guère de sens et aurait pour effet d'exposer les professionnels au risque d'être attirés devant les juges de tous les Etats dans lesquels sont établis leurs clients. La solution serait de surcroît contraire au principe d'interprétation stricte des dispositions dérogatoires protectrices du consommateur, dégagé par la Cour de justice en interprétation de la Convention de Bruxelles, à laquelle le règlement s'est substitué. Il convient plutôt de prendre en compte *les intentions* du professionnel, et concrètement de rechercher s'il poursuit le but d'entrer en relation spécifiquement avec les consommateurs établis dans un ou plusieurs Etats, dont celui dans lequel est établi le consommateur à protéger (cf. J. Passa, Le contrat électronique international, *in* Le contrat électronique au cœur du commerce électronique, colloque Poitiers, mars 2005, à paraître *LGDJ*).

7.- La position adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt *Hugo Boss* invite à se demander si elle remet en cause celle prise par la première chambre civile le 9 décembre 2003 dans l'arrêt *Roederer* sur une question, non plus de droit substantiel, mais de compétence judiciaire internationale (*Juriscom.net* ; *Bull. civ. I*, n° 245 ; *JCP* 2004, II, 10055, note C. Chabert ; *RTD com* 2004, p. 254, obs. F. Pollaud-Dulian). On se souvient que, dans cette affaire, la société *Champagne Louis Roederer* agissait devant le juge français en contrefaçon de sa marque *Cristal* contre une société espagnole qui, sur son site internet, présentait des vins mousseux sous une dénomination identique. La société espagnole contestait la compétence du juge français sur le fondement de l'article 5, § 3, de la Convention de Bruxelles (aujourd'hui remplacée par le règlement précité 44/2001, sauf dans les rapports avec les opérateurs danois) qui, rappelons-le, prévoit un critère de compétence spéciale en matière délictuelle, alternatif au critère de principe désignant le juge de l'Etat du domicile du défendeur. Ce critère spécial donne compétence au tribunal du lieu « où le fait dommageable s'est produit » ou, selon les précisions apportées par la Cour de justice au sujet des délits complexes, à celui de l'Etat où le fait générateur s'est produit ou celui de l'Etat différent où le dommage est survenu. La société espagnole soutenait alors en substance que le prétendu fait dommageable ne s'était pas produit en France dès lors que le site litigieux était un site espagnol, destiné au public espagnol, et que, s'il était accessible en France, il n'avait pas causé de dommage en France.

Ecarté par la cour d'appel, l'argument l'est aussi par la Cour de cassation : « attendu qu'en matière de contrefaçon (...), l'option posée par l'article 5, 3°, de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause (il s'agit d'une version consolidée de la Convention de Bruxelles, applicable dans les rapports avec l'Espagne), doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit

devant la juridiction de l'Etat 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'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; 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 préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel, ni éventuel, a légalement justifié sa décision ».

8.- La Cour est partie de l'idée que le fait générateur – l'acte de contrefaçon - était localisé en Espagne et qu'un préjudice en résultant était localisé en France, justifiant la compétence du juge français, simplement parce que le site y était accessible, bien que son exploitant n'ait pas été techniquement en mesure de l'empêcher. Or, un tel raisonnement procède d'une double erreur, curieusement non relevée par les commentateurs, qui ont plutôt approuvé l'arrêt. En effet, un acte localisé en Espagne ne peut constituer la contrefaçon d'une marque française en raison du principe de territorialité qui gouverne une telle marque. Et un préjudice ne peut exister en France du fait d'une contrefaçon en Espagne ; le préjudice subi en France ne peut résulter que d'un acte de contrefaçon d'une marque française, commis en France par hypothèse. Autrement dit, le principe de territorialité exclut l'existence de tout délit complexe de contrefaçon de marque lorsqu'une seule marque nationale est invoquée, comme c'était le cas en l'espèce. La solution de l'arrêt *Fiona Shevill* de la Cour de justice (CJCE, 7 mars 1995, D. 1996, jurisp. p. 61, note G. Parléani), auquel la Cour de cassation se réfère étroitement, n'avait donc rien à voir avec l'affaire qui lui était soumise. Ce n'est pas apprécier le fond du litige que de l'observer dès lors que la compétence du juge français supposait qu'un dommage ait été subi en France.

En somme, le juge français ne pouvait être compétent que si le « fait dommageable », autrement dit la contrefaçon de marque, s'était produit en France. Or, il ressort des faits de l'espèce que le site de la société espagnole n'était nullement destiné aux consommateurs français – ce que la Cour appelle apparemment un site « passif » à l'égard du public français. Et on sait que le signe reproduisant ou imitant une marque française sur un tel site n'en constitue pas la contrefaçon, selon l'arrêt *Hugo Boss*, même si le site est accessible en France. Dès lors, le juge français aurait dû être déclaré incompétent dans cette affaire.

Si la première chambre civile veut bien admettre à l'avenir qu'il ne peut pas exister de dommage en France sans que l'acte de contrefaçon de marque qui en est la source y ait été commis, elle sera bien inspirée de juger, comme la chambre commerciale, que la contrefaçon y est commise non pas seulement si le site sur lequel la marque est exploitée est accessible en France, mais uniquement s'il vise le public français (v. déjà C. de Haas, L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée, *Petites affiches* 13 nov. 2001, n° 226, p. 4).

9.- On notera, pour finir, que la solution de l'arrêt *Hugo Boss* ne concerne évidemment pas seulement le cas des signes figurant sur les pages de sites mais, au-delà, tous les cas d'usage de signes sur le réseau et en particulier l'usage comme nom de domaine. C'est là ce qui fait toute l'importance de l'arrêt.

Ainsi, un nom de domaine ne peut constituer la contrefaçon d'une marque antérieure enregistrée en France que s'il individualise un site, 1) dont l'activité a pour objet des produits ou services identiques ou similaires à ceux constituant la spécialité de la marque (cf. Cass. com., 7 juill. 2004, *Rennesimmo, Propriétés intellectuelles* 2004, n° 13, p. 971, obs. J. Passa, sol. impl.) et 2) qui, en raison des circonstances, peut être considéré comme visant la clientèle en France.

J.P.