

**L'INTERNATIONALITÉ D'INTERNET : L'UTILISATION
D'UNE MARQUE FRANÇAISE PROTÉGÉE SUR UN SITE CANADIEN :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PARIS, 14 SEPTEMBRE 2004,
SA SYNERGIE C. SOCIÉTÉ ADECCO QUÉBEC INC.,
SOCIÉTÉ ADECCO EMPLOYMENT SERVICES LIMITED**

*Par Gaëlle Kervarec-Deshaie**

La question de la protection territoriale de la marque sur un site Internet semble avoir trouvé une solution satisfaisante en jurisprudence. Les juridictions prennent en considération le public visé par le site incriminé pour déterminer s'il porte ou non atteinte à la marque et s'il se rend coupable de contrefaçon. Pour déterminer la clientèle visée par un site québécois, trois critères ont été dégagés: l'accessibilité du site en France, l'utilisation de la langue française et le défaut d'exclusion des acheteurs français. Le caractère insuffisant des critères peut apparaître en jurisprudence pour déterminer si le site est destiné à la clientèle française lorsque l'offre émane d'un site francophone. Exclure les consommateurs de tel ou tel État des offres proposées sur son site est une solution préconisée pour l'entreprise de commerce électronique.

The question of territorial protection of trademarks of an Internet site has found a significant solution in jurisprudence. Jurisdictions consider the public aimed by the incriminated site to determine if there is attempt to the trademark and if it is guilty of counterfeiting. Three criteria emerge to determine the customers of a Quebecer site: the access of the site in France, the use of the French language, and the exclusion's shortcoming of French purchasers. The inadequate character of criterions can appear to determine if the site is intended to French customers when supply comes from a French site. Excluding customers of a State from the proposed supply on its site is the advocated solution for the electronic trade business.

* Juriste. LL.M. (Université d'Ottawa), DESS en droit du multimédia et des systèmes d'information (Université Robert Schuman de Strasbourg – Centre d'études internationales de la propriété industrielle).

Le jugement rendu le 14 septembre 2004¹ par le Tribunal de grande instance de Paris pose la question de l'application du droit français à des sites Web édités et hébergés en dehors du territoire national français par des opérateurs étrangers par hypothèse accessibles dans le monde entier².

En l'espèce, l'affaire oppose deux groupes internationaux de travail temporaire : d'une part, la société Synergie titulaire de la marque française « Synergie », d'autre part, les sociétés canadiennes Adecco Quebec Inc. et Services de placement Adecco Ltée auxquelles est reproché l'usage de la dénomination « Synergie » sur leurs sites Internet³.

Sur l'exception d'incompétence du tribunal français soulevée par les sociétés canadiennes, le Tribunal déclare les défenderesses irrecevables en leur exception d'incompétence qui « ne désignent aucune juridiction qui selon elles serait compétente pour connaître du litige, fût-elle étrangère »⁴. En effet, aux termes de l'article 75 du *Nouveau Code de procédure civile*,

s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.⁵

Les faits reprochés aux sociétés canadiennes sont constitutifs de contrefaçon. Les actes de contrefaçon sont caractérisés au sens de l'article L. 713 (3) du *Code de propriété intellectuelle* :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.⁶

Il résulte des constats d'huissier versés au débat par la société Synergie que la mention « Synergie » apparaît en grands caractères bleus sur la page d'accueil du

¹ Trib. gr. inst. Paris, 14 septembre 2004, D. 2004. Jur. 2647 [SA *Synergie* avec renvois au D.].

² Frédéric Glaize, « Contrefaçon d'une marque française sur un site canadien » (5 octobre 2004), en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net>>.

³ Sites accessibles aux adresses suivantes : <<http://www.adeccosynergie.qc.ca>> et <<http://www.decouvrez.qc.ca>>.

⁴ SA *Synergie*, *supra* note 1.

⁵ Art. 75 N.C. proc. civ.

⁶ Art. L. 713-3 C.P.I.

site incriminé et ce, pour désigner des services de travail temporaire similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque française⁷.

Pour conclure sur la contrefaçon, les juges considèrent que

les défenderesses ne sauraient valablement soutenir que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dès lors que les pages sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche Google, qu'elles sont en langue française et qu'elles n'excluent nullement le consommateur français des offres proposées.⁸

La décision du Tribunal de grande instance de Paris se situe dans la ligne classique dégagée par la jurisprudence⁹ selon laquelle l'atteinte à une marque française protégée sur un site étranger est caractérisée si l'offre de services ou de produits s'adresse à un public français.

La jurisprudence a dégagé le critère de la langue utilisée sur les sites pour déterminer le public visé par les sites litigieux. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris¹⁰ a jugé qu'en déposant le nom de domaine « fnac.de » et en utilisant celui-ci à des fins de distribution de produits et services identiques à ceux de la société FNAC, soit à l'attention d'un public situé en France, le défendeur, un libraire allemand, a commis des actes de contrefaçon par reproduction¹¹ des marques françaises et communautaires. En effet, le site trilingue du libraire, accessible à l'adresse fnac.de, permettait à l'internaute¹² d'accéder en français à des produits et services offerts à la vente, identiques à ceux de la société FNAC. De même, dans l'affaire opposant deux sociétés spécialisées dans le domaine des études de marché et de prévision de potentiel de vente¹³, le Tribunal relève que « l'emploi de la langue française prouve que ce site est destiné notamment aux clients situés sur le territoire français »¹⁴. Le Tribunal estime alors que les actes de contrefaçon de la marque française par imitation sur le site du défendeur allemand sont constitués¹⁵.

⁷ En outre, des atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Synergie sont relevées.

⁸ *SA Synergie*, supra note 1.

⁹ Frédéric Glaize, « Internet et signes distinctifs : les apports de la jurisprudence de ces deux dernières années » (27 février 2004), en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net>>.

¹⁰ Trib. gr. inst. Paris, 18 avril 2000, *SA Société FNAC. SA c. Monsieur R. G.*, en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20000418.htm>>.

¹¹ Art. L. 713-2 C.P.I.; CE, *Règlement 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire*, [1994] J.O.L. 011/1 à l'art. 14.

¹² Cliquer sur le drapeau français permettait à l'internaute d'accéder à la page offrant les produits et services en français.

¹³ Trib. gr. inst. Paris, 11 février 2003, *SARL Intermind c. SARL Infratest Burke, Société NFO Infratest GmbH & Co et M. H.*, en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=195>>.

¹⁴ *Ibid.* à la p. 6.

¹⁵ Les juges relèvent que les signes étaient presque identiques, les produits identiques et le risque de confusion certain.

Le jugement rendu le 21 mai 2002¹⁶ par le Tribunal de grande instance de Quimper s'éloigne sensiblement de ce critère pour condamner une société canadienne de concurrence déloyale et de contrefaçon de modèles déposés à l'Institut national de propriété intellectuelle. Les juges condamnent la société canadienne sans rechercher si le public visé était français.

Le critère de la langue utilisée sur le site litigieux pour déterminer le public visé par l'offre de services ou de produits peut s'avérer insuffisant pour exclure le public français dès lors que l'offre provient d'un État francophone. Trois critères principaux sont dégagés pour déterminer la clientèle visée par un site étranger : l'utilisation de la langue française, l'accessibilité du site en France et le défaut d'exclusion des acheteurs français. Le critère de la langue, qui ne permet pas à lui seul de dire quelle clientèle francophone se trouve visée, est parfois complété par l'absence d'exclusion du consommateur français des offres proposées. Doit-il s'agir d'une exclusion explicite ou implicite?

À cet égard, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2003¹⁷ a apporté quelques éléments de réponse. En l'espèce, les sociétés des produits Nestlé, titulaires de la marque dénomminative internationale « Crunch » et de la marque française « Crunch », ont eu connaissance du fait que la société Mars Inc. faisait la promotion sur son site Internet de l'un de ses produits dénommé « Cruncher » et faisait également usage du terme « Crunch ». Elles font alors constater par huissier ces faits et assignent la société Mars Inc. en contrefaçon de marque et concurrence déloyale sur le fondement des articles L. 713 (2) et L. 713 (3) du *Code de propriété intellectuelle* et de l'article 1382 du *Code civil*. Ainsi, le juge relève :

- que le terme « Crunch » apparaît associé à d'autres mots dans des expressions ou des phrases rédigées en anglais ;
- que si le site litigieux est accessible en France, il est exclusivement en anglais ;
- que l'internaute, averti dès la page d'accueil que ce site s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis, retrouve cet avertissement sur plusieurs pages du site ;
- qu'il n'est pas possible de donner des lieux de vente pour des lieux extérieurs aux États-Unis ;
- que seules sont communiquées des adresses de boutiques situées dans des villes américaines.¹⁸

¹⁶ Trib. gr. inst. Quimper, 21 mai 2002, *Patrick M., Domespace International c. Ronan Le G., Société Domespace Homes Canada Ltd.*, Expertises n°263, octobre 2002, Jur. 350 (note Laurence Zauderer).

¹⁷ Trib. gr. inst. Paris, 28 mars 2003, *Produits Nestlé, SA Nestlé France et SA Nestlé Grand froid c. Société Mars inc.*, en ligne : Forum Internet <<http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/tgi-par20030328.pdf>>.

¹⁸ *Ibid.*

Le Tribunal estime d'autre part

que les constats réalisés à l'initiative des deux parties en présence démontrent qu'aucune offre à la vente à destination de la France n'est faite depuis le site américain de la défenderesse [et] que l'accessibilité d'un site ouvert dans un pays tiers par une société de nationalité étrangère ne suffit pas à justifier une mesure d'interdiction alors qu'aucun acte d'exploitation de quelle que nature que ce soit de la marque litigieuse n'est accompli par cette société sur le territoire français.¹⁹

La demanderesse est donc déboutée de sa demande en contrefaçon de marque. Cependant, les juges français n'exigent pas toujours autant de « précautions » ou de « preuves ». Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris²⁰, dans un jugement en date du 11 mars 2003²¹, après avoir souligné que

les marques opposées en demande étant des marques dont le champ de protection est la France, des actes de contrefaçon de celles-ci pour être réprimés doivent avoir été commis sur le territoire français [et que] s'il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le site « domina.net »²²,

a rappelé que seule une exploitation sur le territoire français pourrait permettre de qualifier une contrefaçon pour les marques opposées. Or, le juge a constaté que « cette exploitation [...] n'est pas justifiée en l'état où seules sont produites des copies d'écran en langue allemande de deux sites [litigieux] »²³.

Plus récemment, la Cour de cassation²⁴ a précisé les conditions de l'usage d'une marque protégée en France sur un site Web étranger, allemand en l'occurrence. La Cour approuve le jugement de la Cour d'appel²⁵,

décidant en l'espèce que l'usage des marques « Boss » sur le site Internet de la société Reemtsma ne [constituait] pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, car le site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, [ne visait pas] le public de France, tout en constatant que ce site était accessible depuis la France.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Trib. gr. inst. Paris, 11 mars 2003, *SA BD Multimédia c. M. Joachim H.*, en ligne: Legalis.net <http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=256> [*SA BD Multimedia*].

²¹ La société Domina, titulaire d'une marque française, agit à l'encontre d'une société allemande qui a enregistré des noms de domaine reprenant une marque française protégée.

²² *SA BD Multimedia*, *supra* note 23.

²³ *Ibid.*

²⁴ Cass. com., 11 janvier 2005, *Société Hugo Boss c. Société Reemstma Cigarettenfabriken GmbH*, Bulletin. 2005. IV. 8.

²⁵ La Cour d'appel de Paris rejette la demande d'une société ayant réclamé la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du 23 juin assortissant l'interdiction de faire tout usage de sa marque au motif que le contenu du site Internet litigieux permettait d'accéder à des reproductions de ladite marque.

En outre, le site ne contenait qu'un seul mot en langue française. Il s'agissait du mot « bienvenue ». La Cour de cassation a retenu le critère d'exclusion des livraisons sur le territoire français. Se fondant sur ce dernier élément, elle a considéré que les produits en cause n'étant pas disponibles en France, il découlait que le site ne pouvait être considéré comme visant le public de France²⁶.

Dans le même sens déjà, dans une affaire impliquant un site libanais, le Tribunal de grande instance de Paris a pu considérer que la contrefaçon par imitation de marque au sens de l'article L. 713 (3)(b) du *Code de propriété intellectuelle* n'était pas caractérisée. Le Tribunal a souligné que « si le site "barrilux.com" est accessible en France, il est cependant exclusivement rédigé en langue anglaise même en cliquant sur le drapeau français »²⁷. De plus, les juges ont retenu opportunément « que les contacts affichés renvoient tous à des adresses situées au Liban sans la moindre précision quant aux modalités permettant d'obtenir une commercialisation du produit en France »²⁸. Ainsi, la solution dégagée par la Cour de cassation dans l'arrêt *Hugo Boss* doit être approuvée « sans réserve »²⁹.

D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) avait déjà précisé dans sa *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur Internet*³⁰ que le marché visé devait être pris en compte dans l'appréciation de la contrefaçon. Selon l'article 2 de la *Recommandation commune* de l'OMPI, « l'utilisation d'un signe sur Internet est assimilée à l'utilisation de ce signe dans un État membre [...] sous réserve que cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État »³¹. Le lieu où se trouvent les consommateurs effectifs ou potentiels dans l'État membre est donc un facteur important.

La question de savoir si l'utilisation d'une marque sur un site Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre donné et peut être considérée comme ayant eu lieu dans cet État s'apprécie en fonction de toutes circonstances pertinentes.

Dans la décision rapportée en date du 14 septembre 2004, le Tribunal a jugé que les offres n'excluaient nullement le public français. Mais, pouvait-on considérer qu'un site québécois qui propose des services de travail temporaire excluait, par la nature même des offres, le public francophone non québécois, donc le public

²⁶ Trib. gr. inst. Paris, 7 janvier 2005, *Monsieur Fernand S., Société Normalu c. SARL ACET*, en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20050107.pdf>>.

²⁷ *Ibid.* à la p. 4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jérôme Passa, « 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 » (14 mars 2005), en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net>>.

³⁰ Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), *Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet*, Genève, 24 septembre-3 octobre 2000, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845.htm> [*Recommandation commune*].

³¹ *Ibid.*

français³²? Ce critère assez incertain ou subjectif ne semble pas devoir être considéré comme excluant clairement le public français des offres. Cette décision suggère une solution qui a le mérite d'être claire : exclure les consommateurs français des offres de produits désignés sous une marque litigieuse proposées par les sites étrangers francophones. S'il semble qu'il faille s'attacher au fait que le site étranger soit francophone, dans ce cas le public français doit être exclu de façon explicite.

Pour plus de sécurité, il est opportun que l'exploitant d'un site Internet indique clairement le public visé ou la clientèle d'une zone géographique particulière visée par ses produits et services offerts sur son site pour se mettre à l'abri des actions des titulaires de marques³³. Ainsi, les entreprises de commerce électronique ont tout intérêt à faire figurer sur la page d'accueil de leur site un « avertissement territorial »³⁴. Une mention précisant que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles à des consommateurs se trouvant dans tel ou tel État membre paraît tout à fait acceptable. L'exploitant du site peut également expressément exclure certains États membres ou encore donner une liste exhaustive des pays dans lesquels les produits ou services peuvent être obtenus, ce qui exclurait implicitement tous les États ne figurant pas sur la liste.

³² *Ibid.*

³³ Jacques Larrieu, « Le territoire d'une marque sur Internet (à propos de l'arrêt de la Chambre commerciale du 11 janvier 2005, Société Hugo Boss) » (2005) 4 *Propriété industrielle* 11 à la p. 12.

³⁴ *Recommandation commune, supra* note 30.

