

**Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 23 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-14557**

Non publié au bulletin

Rejet

M. Espel (président), président

Me Bertrand, Me Ricard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2011), que depuis le début du vingtième siècle, l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a recours, afin de permettre aux usagers d'établir l'existence d'un document à une date certaine, au procédé dit de l'enveloppe Soleau ; que poursuivant l'objectif de proposer des dépôts sous forme électronique et des " services Soleau électroniques ", l'INPI a, en 2001, conclu avec la société de droit anglais Ideas § Patents un contrat destiné à examiner l'opportunité d'un partenariat ; que les relations contractuelles ont été rompues à la fin de l'année 2003 ; que le 10 novembre 2004, M. X... a déposé à l'INPI la marque " e-soleau ", enregistrée sous le n° ... pour les produits et services des classes 09, 35, 38 et 42 ; qu'ayant découvert que la société de droit français Idées et Patentes, dont M. X... est le gérant, titulaire de divers noms de domaine incluant le terme " e-soleau ", offrait un service de dépôt présenté comme l'équivalent de l'enveloppe Soleau sous la dénomination " e-soleau " et se présentait comme titulaire d'une licence d'exploitation de la marque " e-soleau " déposée par M. X..., l'INPI a fait assigner ce dernier ainsi que la société Idées et Patentes et demandé l'annulation de cette marque ainsi que le transfert à son profit des noms de domaine litigieux et le paiement de dommages-intérêts ; que M. X... et la société Idées et Patentes ont formé diverses demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Idées et Patentes font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes formées par l'INPI alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère frauduleux du dépôt d'une marque s'analyse à la date de ce dépôt ; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement de la société Idées et Patentes et de M. X... après le dépôt de la marque « e-soleau » pour en déduire la fraude, la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et le principe " fraus omnia corrumpit " ;

2°/ que la fraude est caractérisée par la méconnaissance volontaire des intérêts d'un tiers, notamment pour gêner son activité ; que la cour d'appel ayant souverainement constaté que

l'usage des enveloppes soleau n'est pas propre à l'INPI et que l'INPI ne peut se prévaloir d'une atteinte à des droits antérieurs sur le terme « enveloppe soleau », n'a nullement caractérisé quels intérêts auraient été volontairement bafoués par M. X... et la société Idées & Patentes ni en quoi le dépôt de la marque « e-soleau » aurait été effectué dans l'intention de priver l'INPI d'un signe nécessaire à son activité ; qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit » ;

3°/ que la fraude est caractérisée par la méconnaissance volontaire des intérêts d'un tiers, notamment pour gêner son activité ; qu'en ne montrant pas en quoi, après la rupture des relations entre la société britannique Ideas & Patents Ltd et l'INPI, ce dernier persistait à avoir un projet, connu de M. X..., de dématérialiser le service « enveloppe Soleau » projet suffisamment sérieux pour que le dépôt soit une fraude et non la mise en œuvre d'une concurrence licite, d'autant que l'INPI avait accepté le dépôt de la marque à deux reprises, en 1998 puis en 2004, et n'avait pas réagi pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit » ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'INPI, avant le dépôt de la marque, n'avait pas explicitement fait savoir qu'il n'entendait pas empêcher la société Idées et Patentes de développer des projets parallèles, de sorte que le dépôt d'une marque destiné précisément au développement d'un tel projet ne pouvait pas constituer une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat conclu en 2001 avait pour objet l'examen de l'opportunité d'un partenariat entre l'INPI et la société Ideas & Patents, et relevé que le dirigeant de cette dernière avait indiqué qu'il avait pour opérateur français la société Idées et Patentes, l'arrêt relève encore qu'il résulte des termes de ce contrat que l'INPI souhaitait proposer des services de dépôt en ligne dénommés « services soleau électronique » et que les relations contractuelles portant sur ce projet, dénommé par les contractants « enveloppe soleau électronique », ont été rompues en décembre 2003 ; qu'il retient qu'il en résulte que M. X... et la société Idées et Patentes avaient une parfaite connaissance de l'existence du service « enveloppe soleau » que fournit l'INPI ainsi que de la dénomination que celui-ci projetait d'adopter pour son futur service et qu'en déposant la marque « e-soleau » le 10 novembre 2004, soit peu de temps après qu'eut été écarté le projet de collaboration initié trois ans plus tôt, pour développer une activité identique à celle de l'INPI, M. X... et la société Idées et Patentes ont agi avec l'intention de priver celui-ci de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel qui s'est placée au moment du dépôt et a pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche, que la marque litigieuse avait été déposée en fraude des droits de l'INPI ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Idées et Patentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'INPI la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

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-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Idées et patentes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque « esoleau » frauduleusement déposée à l'INPI par Monsieur X..., enregistrée sous le n° ... pour les produits et services des classes 09, 35, 38 et 42, d'avoir condamné la SARL IDEES & PATENTES et Monsieur X... à accomplir les formalités afin de faire transférer les noms de domaine e-soleau.fr, e-soleau.net, e-seleau.com et enveloppe-soleau-electronique.com/net/fr au nom de l'INPI, et d'avoir condamné la SARL IDEES & PATENTES et Monsieur X... à payer 10.000 € de dommages-intérêts à l'INPI

AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation, pour fraude, du dépôt de la marque « e-soleau » enregistrée :

Considérant qu'au soutien de cette demande subsidiaire, l'INPI fait état des termes du contrat conclu avec la société I & P en décembre 2001 et, en particulier de la dénomination « les services soleau électroniques » visant les services de l'INPI, objet du contrat ;

Qu'il fait valoir qu'après qu'il a mis fin à ce contrat, la société I & P, à qui il avait révélé son projet, et Monsieur X..., son gérant, ont délibérément tenté de le gêner et de lui nuire en prétendant, en particulier, s'approprier le nom « enveloppe Soleau » sous lequel il exploite, depuis des décennies, le service officiel de certification de dépôt, allant même jusqu'à réserver des noms de domaine comportant la dénomination « enveloppe soleau » ou « enveloppe soleau électronique » ;

Qu'en réplique, se défendant de tout agissement frauduleux, stigmatisant le comportement de l'INPI dont ils considèrent qu'il a méconnu les termes du contrat et estimant avoir légitimement agi, les appelants opposent à l'INPI, contractant avec la société de droit anglais I & P le 10 décembre 2001, le fait qu'il a reconnu leurs droits sur « le marché de l'enveloppe Soleau électronique » avant de rompre leurs accords de partenariat et de non concurrence, fin 2003 ;

Qu'ils exposent que le fondateur de ladite société, détenteur d'un savoir-faire en matière de dématérialisation ayant, en particulier, permis à la société I & P de conclure un accord technique avec une société Columbus dès le mois de mai 2001, a pu déposer, sans opposition, à l'INPI, depuis 2001, cinq brevets et certificats d'utilité ;

Qu'ils font, en outre, état d'une plainte pénale visant l'INPI déposée le 11 septembre 2006 et de l'instruction en cours portant, notamment, sur des faits d'abus de confiance, d'abus

d'autorité, d'entrave à la liberté du commerce et de contrefaçon ;

Considérant, ceci exposé, qu'il résulte des termes au contrat de 2001 dont l'objet portait sur l'examen de l'opportunité d'un partenariat dans le cadre d'un programme de recherche commun entre l'INPI et la société de droit britannique Ideas & Patents (I & P)- dont le dirigeant indique, par courrier du 30 novembre 2006, qu'il a pour " opérateur français " I & P SARL, partie au litige-, que l'INPI souhaitait proposer au plan national des services de dépôt en ligne.... (Ci-après dénommés " Services Soleau Electroniques ") " et qu'I & P acceptait de lui communiquer, dans ce cadre, une partie de son savoir-faire ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les relations contractuelles portant sur le projet dénommé " ESE " (soit : " Enveloppe Soleau Electronique ") par les co-contractants, ont été rompues à l'initiative de L'INPI en décembre 2003 et que l'Institut s'est, par ailleurs, refusé à toute rétribution d'I & P en indiquant qu'elle n'était pas prévue au contrat ;

Que ces pièces permettent d'établir que la société I & P, qui estime avoir été évincée de ses marchés au profit d'un concurrent avec détournement de ses droits et de son savoir-faire dès la fin de l'année 2003 (pièce 31, plainte du 11 septembre 2006), a multiplié courriers, plaintes et initiatives pour dénoncer le comportement de l'INPI à son égard et porter atteinte à ses activités ;

Que, notamment, se présentant en qualité de titulaire exclusif de la concession de la marque " e-soleau ", la société I & P a adressé un courrier au ministre de tutelle de l'INPI, le 15 février 2007, pour qu'il soit fait injonction à cet Institut, qui venait de déposer le nom de domaine " e-soleau.org ", de cesser de contrefaire la marque ;

Que, le 28 novembre 2007, elle a déposé plainte devant la commission administrative du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI afin d'obtenir, par semblables motifs, le transfert de ce nom de domaine à son profit sans, toutefois, obtenir gain de cause (pièce 95, décision du 28 février 2008) ;

Que par courrier du 14 avril 2005 adressé à l'INPI (pièce 18 de l'intimé) la société I & P, après mises en garde comminatoires, lui indiquait ; " je vous confirme qu'I & P exploitera donc son cahier des charges ESE dont le site est déjà disponible en ligne sous son appellation originale " version améliorative de l'enveloppe soleau électronique dont le cahier des charges a été approuvé par l'INPI " ;

Que la page d'accueil du site e-soleau/ enveloppe soleau électronique/ www. e-soleau. fr sur lequel la société I & P présente " l'enveloppe soleau électronique " (pièce 25) comporte effectivement cette mention, ci avant reproduite in extenso ;

Qu'il en résulte que l'INPI est fondé à soutenir que les appelants avaient une parfaite connaissance de l'existence du service " enveloppe soleau " qu'il fournit, de sa dénomination, de son projet de dématérialiser ce service, de la dénomination qu'il projetait d'adopter pour son futur service et qu'en déposant, sans qu'en soit précisée la nécessité, la marque " e-soleau " le 10 novembre 2004, soit peu de temps après qu'a été écarté le projet de collaboration initié 3 ans plus tôt, puis en réservant les noms de domaine litigieux, à compter de janvier 2006, pour développer une activité identique à la sienne, les appelants ont agi avec l'intention de le priver de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts ;

Qu'il sera, par conséquent, fait droit à la demande de nullité de la marque " e-so ! eau "

déposée par Monsieur Guillaume X... le 10 novembre 2004 formée par l'INPI en raison du caractère frauduleux de ce dépôt ;

Qu'en outre, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au transfert, au nom de l'INPI, des noms de domaine litigieux, à savoir : < esoleau. fr > < e-soleau. net > < e-soleau. com > < e-soleau. eu > et < enveloppe-soleau-electronique. com/ net/ fr > dont ! a validité ne fait pas l'objet de débats devant la cour ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que, formant appel incident, l'INPI sollicite la réformation du jugement en son évaluation de son préjudice et la fixation du montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 150. 000 euros en exposant qu'elle devra engager des dépenses pour corriger, dans l'opinion publique, son préjudice d'image et l'atteinte portée au bon fonctionnement de son service du fait de la confusion volontairement entretenue et développée par les appelants ;

Mais considérant que les termes du présent arrêt conduisent à confirmer le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges mais à infirmer la mesure relative à la publication d'un bandeau sur les sites de la Société J & P et la mesure de suppression du terme " soleau " ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef ;

ALORS QUE le caractère frauduleux du dépôt d'une marque s'analyse à la date de ce dépôt ; qu'en se fondant exclusivement sur le comportement de la SARL IDEES & PATENTES et de Monsieur X... après le dépôt de la marque « e-soleau » pour en déduire la fraude, la cour d'appel a violé l'article L 714-3 du code de propriété industrielle et le principe " fraus omnia corrumpit " ;

ALORS QUE la fraude est caractérisée par la méconnaissance volontaire des intérêts d'un tiers, notamment pour gêner son activité ; que la cour d'appel ayant souverainement constaté que l'usage des enveloppes soleau n'est pas propre à l'INPI et que l'INPI ne peut se prévaloir d'une atteinte à des droits antérieurs sur le terme « enveloppe soleau », n'a nullement caractérisé quels intérêts auraient été volontairement bafoués par Monsieur X... et la société I & P Sarl ni en quoi le dépôt de la marque « e-soleau » aurait été effectué dans l'intention de priver l'INPI d'un signe nécessaire à son activité ; qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article L 714-3 du code de propriété industrielle et le principe " fraus omnia corrumpit " ;

ALORS QUE la fraude est caractérisée par la méconnaissance volontaire des intérêts d'un tiers, notamment pour gêner son activité ; qu'en ne montrant pas en quoi, après la rupture des relations entre la société britannique I & P Ltd et l'INPI, ce dernier persistait à avoir un projet, connu de Monsieur X..., de dématérialiser le service « enveloppe Soleau », projet suffisamment sérieux pour que le dépôt soit une fraude et non la mise en œuvre d'une concurrence licite, d'autant que L'INPI avait accepté le dépôt de la marque à deux reprises, en 1998 puis en 2004, et n'avait pas réagi pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article L 714-3 du code de propriété industrielle et le principe " fraus omnia corrumpit " ;

ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'INPI, avant le dépôt de la marque, n'avait pas explicitement fait savoir qu'il n'entendait pas empêcher la société I & P de développer des projets parallèles, de sorte que le dépôt d'une marque destiné

précisément au développement d'un tel projet ne pouvait pas constituer une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 714-3 du code de propriété industrielle et du principe " fraus omnia corrumpit " .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes reconventionnelles des appelants

AUX MOTIFS QUE si les appelants formulent également plusieurs demandes relatives au nom de domaine < e. soleau.org > tendant à voir juger que son enregistrement par l'INPI constitue une violation « aggravée » du contrat, que leur préjudice résultant de cette « contrefaçon aggravée » doit être réparé par l'allocation de la somme de 1. 750. 000 euros, qu'il est frauduleux et doit leur être transféré sous astreinte, l'accueil partiel des prétentions de l'INPI conduit la cour à les rejeter

ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque « e-soleau » frauduleusement déposée à l'INPI par Monsieur X..., enregistrée sous le n° ... pour les produits et services des classes 09, 35, 38 et 42, condamné la SARL IDEES & PATENTES et Monsieur X... à accomplir les formalités afin de faire transférer les noms de domaine e-soleau.fr, esoleau.net, e-seleau.com et enveloppe-soleauelectronique.com/ net/ fr au nom de l'INPI, et condamné la SARL IDEES & PATENTES et Monsieur X... à payer 10. 000 € de dommages-intérêts à l'INPI entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté les appelants du chef de leurs demandes complémentaires, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 février 2011