

COUR D'APPEL  
DE  
VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

E.D.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12ème chambre section 1

JD/KP

ARRÊT N° 455

DU 14 SEPTEMBRE 2000

R.G. N° 00/03354

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALIFAX

C/

Société SONY  
CORPORATION

S.A. SONY FRANCE

Appel d'un jugement rendu  
le 20 Mars 2000 par le  
T.G.I. NANTERRE  
2ème chambre

Expédition exécutoire

Expédition

Copie

délivrées le :

à :

SCP DEBRAY/CHEMIN

SCP BOMMART &

MINAULT

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE

La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section I

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2000,

DEVANT : Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller chargé du rapport, les  
conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786  
du nouveau code de procédure civile,

assisté de Catherine CLAUDE, greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré,  
celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-Louis GALLET, président,

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller,

Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. ALIFAX,

dont le siège est 7 rue Lafayette

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
domiciliés en cette qualité audit siège

CONCLUANT PAR la SCP DEBRAY/CHEMIN (avoués à la Cour)

PLAIDANT PAR Me BENAÏEM (avocat au barreau de Paris) et Me  
GASNIER, avocat

APPELANTE au PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE

ET

1. Société SONY CORPORATION,

dont le siège est 7/35 Kitashinagawa 6-Chome

SHINAGAWA-KU TOKYO 141

JAPON

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
domiciliés en cette qualité audit siège

2. S.A. SONY FRANCE,

dont le siège est 26 rue Morel

92110 CLICHY

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
domiciliés en cette qualité audit siège

CONCLUANT PAR la SCP BOMMART & MINAULT (avoués à la Cour)

PLAIDANT PAR Me ITEANU et Me COHEN (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉES au PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

## FAITS ET PROCEDURE

La société de droit japonais dite SONY CORPORATION fabrique et commercialise, dans le monde entier, des produits d'électronique grand public et professionnels, pour lesquels elle se présente comme propriétaire de marques portant notamment, s'agissant du territoire français, sur les dénominations "SONY" (dépôt n° 358 019 du 7 mai 1969) et "ESPACE SONY" (dépôt n° 208054 du 9 mai 1990).

Elle dispose sur ce même territoire d'une filiale créée en 1971, la société anonyme SONY FRANCE, qui a mis en place un réseau de distributeurs agréés, au nombre desquels figure depuis plusieurs années la société à responsabilité limitée ALIFAX, établie à PARIS.

Les relations entre les sociétés SONY FRANCE et ALIFAX ont, sur le principe, été en dernier lieu définies par:

- un "contrat de distribution" sous l'enseigne "ESPACE SONY", conclu le 8 février 1999 pour trois années, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, en remplacement d'un précédent contrat en date du 25 juin 1992;
- un "contrat de marketing européen pour les distributeurs agréés de SONY FRANCE", conclu le 1er avril 1999 pour prendre fin le 31 mars 2000, sauf renouvellement d'année en année par tacite reconduction.

\* \*

\*

A la date de signature de ces deux contrats, la société ALIFAX avait ouvert depuis plus d'un an et demi (soit depuis juillet 1997), pour la promotion et commercialisation des produits SONY, un site INTERNET sous le nom de domaine <www.espace-sony.com>, dont elle avait précédemment obtenu l'enregistrement (22 avril 1997) auprès de l'INTERNIC, aux ETATS UNIS D'AMERIQUE.

La signature du premier contrat avait été précédée le 9 juillet 1998 ou sera suivie le 12 mars 1999 - selon les thèses contradictoires des parties - d'une démarche de la société SONY FRANCE, auprès de la société ALIFAX, pour lui demander de modifier le nom de domaine, motif notamment pris d'un risque de confusion, pour les consommateurs, et de la création à son profit d'un monopole de fait préjudiciable aux autres distributeurs.

Lors de sa démarche du 12 mars 1999 (réitération de la précédente, ou première démarche en date, selon ces mêmes thèses), elle lui a notamment précisé: "pour régler [le] problème, nous vous demandons de bien vouloir modifier le nom de domaine actuel en faisant précéder le nom "espace sony" de la dénomination "alifax", ce qui donnera le nom suivant: [www.alifax.espace-sony.com](http://www.alifax.espace-sony.com)".

Cette demande a été expressément étendue, au cours de pourparlers qui ont suivi, à un transfert de l'enregistrement du nom de domaine litigieux à la société SONY FRANCE, tandis que la société ALIFAX obtenait en septembre 1999 l'enregistrement d'un second nom <[www.alifax-sony-espace.com](http://www.alifax-sony-espace.com)>, dont la licéité a également été contestée.

Les pièces confirmant ces pourparlers sont des lettres datées de septembre ou octobre 1999. Elles émanent le plus souvent de la société SONY FRANCE, pour confirmer des rencontres ou entretiens téléphoniques et prendre acte, rapidement, d'un accord de principe sur le transfert sollicité, sous réserve de modalités, souhaitées par sa partenaire, pour régler le trafic des internautes après le changement

Le 7 octobre 1999, la société SONY FRANCE a transmis à la société ALIFAX, par lettre-circulaire manifestement établie à l'intention de tous ses distributeurs, un recueil de "règles d'utilisation de la marque SONY sur l'Internet", tandis qu'une semaine après, soit le 14 octobre 1999, sa société mère la mettait en demeure d'avoir à cesser toute utilisation des noms de domaine litigieux et à les transférer, soit à elle-même, soit à sa filiale.

Ont suivi deux lettres de la société ALIFAX adressées, l'une à la société SONY FRANCE, énonçant un certain nombre de conditions préalables à toute cession, présentées comme procédant du "souci de concilier les nouvelles instructions ... en matière d'Internet et

la conservation légitime par la société ALIFAX de l'économie développée, depuis 1997" (18 octobre 1999), l'autre à la société SONY CORPORATION, pour protester contre la remise en cause de son site mis en place en accord avec sa filiale, comme des pourparlers en cours (19 octobre 1999);

La rupture des pourparlers s'est trouvée consommée avec le rejet par la société SONY FRANCE de ce qu'elle a qualifié de "conditions techniques et financières ... inacceptables" (4 novembre 1999) puis, après divers autres échanges, l'initiative prise par les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE de faire assigner la société ALIFAX en contrefaçon, parasitisme commercial et concurrence déloyale (26 janvier 2000).

\* \*  
\*

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE:

■ a notamment retenu:

*Sur la contrefaçon de marques: ... S'il est démontré que la société SONY FRANCE a participé au financement du site ... il n'en demeure pas moins que selon l'article 2,3 du contrat de distribution, le droit concédé par SONY au distributeur est un simple droit d'utilisation accordé à titre précaire.*

*Ce droit d'usage n'est pas une licence d'exploitation et ne permet au distributeur que la seule utilisation de la marque à titre d'enseigne, documents commerciaux et publicité.*

*Il ne justifie pas l'appropriation d'un nom de domaine reprenant les marques ... En s'accaparant l'usage à titre de nom de domaine d'un signe distinctif appartenant à la société SONY, la société ALIFAX se réserve l'exclusivité de la marque ESPACE SONY sur le réseau de l'INTERNET et prive le titulaire de la marque de la possibilité de constituer un site INTERNET sous la dénomination <espace-sony.com> où il regrouperait sous une charte commune l'ensemble de ses revendeurs.*

*Au surplus, il convient d'observer qu'un nom de domaine est un signe qui peut être cédé, concédé et qu'il est d'évidence que par l'enregistrement des noms de domaine, la société ALIFAX a outrepassé le droit d'usage qui lui a été concédé.*

'Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale: ... ces agissements ont désorganisé le réseau de distribution SONY; il résulte en effet de courriers produits aux débats que plusieurs distributeurs agréés se sont plaints de la confusion existant pour le consommateur qui, à la consultation des moteurs de recherche SONY, est renvoyé sur l'espace de la société ALIFAX.

En outre ... les personnes connectées à l'INTERNET peuvent penser accéder au site officiel de la société SONY CORPORATION ou de la société SONY FRANCE ... Ceci est d'autant plus vrai que sur un moteur de recherche, le site ... était présenté comme le site officiel de SONY FRANCE ...

- pour se prononcer ainsi qu'il suit:

Déclare la société ALIFAX responsable d'actes de contrefaçon des marques ESPACE SONY et SONY ...

La déclare responsable d'actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale ...

Lui interdit d'utiliser à titre de nom de domaine les dénominations SONY et ESPACE SONY,

Lui enjoint de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine <espace-sony.com> au profit de la société SONY CORPORATION dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

Dit que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert de ce nom de domaine au profit de la société SONY CORPORATION,

Enjoint à la société ALIFAX de procéder, à ses frais, aux formalités d'annulation du nom de domaine <alifax-espace-sony.com> dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

Dit que l'Internic procédera à l'annulation de ce nom de domaine,

Condamne la société ALIFAX à payer à la société SONY CORPORATION la somme de 50 000 francs en ce qui concerne la contrefaçon et la somme de 80 000 francs en ce qui concerne la concurrence déloyale,

La condamne à payer à la société SONY FRANCE la somme de 100 000 frs en réparation du préjudice lié à la concurrence déloyale,

Donne acte aux demanderessees de ce qu'elles n'interdisent pas à la société ALIFAX de commercialiser sur l'Internet des produits SONY, mais sous ses propres noms de domaine et dans le respect de ses engagements contractuels,

Ordonne la publication du jugement aux frais de la société ALIFAX dans une revue

*du choix des sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE, dans la limite de 20 000 francs ...*

*Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.*

*Condamne la société ALIFAX à payer aux sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ...*

\* \*

\*

Appelante de ce jugement, la société ALIFAX (conclusions du 2 juin 2000) rappelle les conditions dans lesquelles elle aurait mis en place en 1997, puis ultérieurement développé, son site INTERNET sous le nom de domaine "www.espace-sony.com", en complet accord avec la société SONY FRANCE qui aurait même accepté de concourir à son financement.

C'est légitimement - ajoute-t-elle - que face à son revirement soudain de position (très postérieur à sa prétendue lettre du 9 juillet 1998, jamais reçue), elle aurait cherché à sauvegarder son outil de travail ou tout au moins à préserver ses intérêts, au cours de pourparlers que les sociétés SONY auraient abusivement rompus, après avoir fait preuve d'une intransigeance tout aussi abusive.

De toute manière, la contrefaçon ne serait en rien constituée. Les premiers juges auraient tout à la fois méconnu la portée des dispositions du code de la propriété intellectuelle, comme celle des stipulations contractuelles liant les parties.

Devrait-il être par extraordinaire considéré que l'usage de la marque "Espace Sony" à titre de nom de domaine n'entre pas dans les prévisions du contrat de distribution du 8 février 1999, il ne saurait être contesté que la participation financière de la société SONY FRANCE, antérieurement et postérieurement à la signature dudit contrat, s'analyse bien en une autorisation autonome, excluant toute contrefaçon.

La contrefaçon ne pouvant être retenue, les griefs relatifs au parasitisme et à la concurrence déloyale devraient être écartés, les mêmes faits ne pouvant donner lieu à un cumul

de condamnations et ses activités ayant toujours été exemptes de concurrence déloyale comme de parasitisme.

Fortes seraient notamment de constater qu'elle s'est toujours bornée à vendre des produits de marque SONY et qu'elle a pris les dispositions qui s'imposaient pour éviter toute confusion, en mettant notamment en évidence sa qualité de distributeur.

La Cour devrait donc infirmer le jugement entrepris et:

*Débouter en conséquence les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,*

*Les condamner au paiement d'une somme de 60 000 francs chacune en application de l'article 700 du NCPC ...*

\* \*

\*

Pour les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE (conclusions du 7 juin 2000), c'est dès le mois de juillet 1998 que, sur plainte d'un autre distributeur, la seconde serait intervenue auprès de la société ALIFAX pour lui demander de cesser d'utiliser la marque ESPACE SONY à titre de nom de domaine.

Pendant plus d'une année, l'intéressée n'aurait eu de cesse de la tromper, "en promettant, sans pour autant donner suite à sa promesse, la restitution du nom de domaine ... tout en jouant sur son statut de distributeur de produits SONY, ce qui freinait les ardeurs des sociétés SONY". Ces dernières auraient mis fin à son véritable "jeu de dupes", après avoir été irrémédiablement convaincues de sa mauvaise foi.

La contrefaçon des marques "SONY" et "ESPACE SONY", consécutive à l'enregistrement des noms de domaine "espace-sony.com " puis "alifax-espace-sony.com ", ne pourrait être sérieusement contestée. C'est vainement que la société ALIFAX tenterait de se retrancher derrière:

- un prétendu accord s'inférant d'une participation financière à la création du site, confondant volontairement "site INTERNET" et "nom de domaine" et perdant de vue que les versements s'étaient inscrits dans le cadre général de participations publicitaires, contractuellement prévues; accord y aurait-il eu, qu'il se serait trouvé révoqué par les différents courriers et mises en demeure;
- les stipulations du contrat de distribution, emportant simple autorisation d'usage de la marque SONY (et non licence d'exploitation), à titre précaire et dans des limites étroitement circonscrites, incompatibles avec son enregistrement comme nom de domaine, un tel "enregistrement conférant plus qu'un droit d'usage: un droit de propriété".

Ne seraient pas plus contestables les agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme par ailleurs retenus par le Tribunal dont la décision ne serait critiquable qu'en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs prétentions du chef du quantum des dommages-intérêts, astreintes et mesures de publicité sollicitées.

Il appartiendrait en conséquence à la Cour de:

*Confirmer le jugement en ce qu'il:*

*- Déclare la société ALIFAX responsable d'actes de contrefaçon des marques ESPACE SONY et SONY ... [et] d'actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale ...*

*- Donne acte aux demandresses de ce qu'elles n'interdisent pas à la société ALIFAX de commercialiser sur l'Internet des produits Sony mais sous ses propres noms de domaine, dans le respect des engagements contractuels.*

*Et statuant à nouveau:*

*Condamner la société ALIFAX à réparer les préjudices subis par la société SONY CORPORATION, évalués à 1 000 000 francs ... en ce qui concerne la contrefaçon, 1 000 000 francs ... en ce qui concerne le parasitisme commercial et la concurrence déloyale,*

*Condamner la société ALIFAX à réparer les préjudices subis par la société SONY FRANCE au titre du parasitisme commercial et de la concurrence déloyale dont elle est victime de son fait, évalués à 1 500 000 francs,*



*Interdire à la société ALIFAX d'utiliser à titre de nom de domaine les dénominations SONY et ESPACE SONY à compter du rendu de la décision, et ce, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard,*

*Enjoindre à la société ALIFAX de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine "espace-sony.com" au profit de la société SONY CORPORATION, à compter du rendu de la décision et ce, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard,*

*Dire et juger que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert de ce nom de domaine au profit de la société SONY CORPORATION,*

*Enjoindre à la société ALIFAX de procéder, à ses frais, aux formalités d'annulation du nom de domaine "alifax-espace-sony.com", à compter du rendu de la décision sous astreinte de 50 000 frs par jour de retard,*

*Dire et juger que l'Internic procédera à l'annulation de ce nom de domaine, -*

*Condamner la société ALIFAX à payer la somme de 100 000 francs à la société SONY FRANCE et la somme de 100 000 francs à la société SONY CORPORATION à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,*

*Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société ALIFAX dans la limite de 60 000 francs ... par publication dans cinq revues au choix des sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE,*

*Ordonner la publication de ladite décision sur la page d'accueil de tous les sites de la société ALIFAX, et ce, pendant six mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous astreinte de 50 000 francs ... par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais de la société ALIFAX,*

*Condamner la société ALIFAX à payer à la société SONY CORPORATION et à la société SONY FRANCE la somme de 50 000 francs ... chacune au titre de l'article 700 du NCPC ...*

\* \*

\*

Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

## SUR CE, LA COUR

### Sur le réalité et la portée des marques "SONY" et "ESPACE SONY"

Considérant que le contentieux dont est saisie la Cour porte, au premier chef, sur une action en contrefaçon de marques, engagée par les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE à l'encontre de la société ALIFAX, ayant ouvert pour la promotion et la commercialisation de leurs produits - dont elle est distributeur agréé - un site INTERNET sous le nom de domaine <www.espace-sony.com> (juillet 1997), puis ayant postérieurement obtenu l'enregistrement d'un second nom <www.alifax-espace-sony.com> (septembre 1999);

Que les sociétés SONY invoquent à cet égard les marques ci-après, présentées comme propriété de la société SONY CORPORATION:

- "SONY", déposée au JAPON le 17 mai 1962 sous le numéro 0587024, puis en FRANCE le 7 mai 1969 sous le numéro 358019,

- "ESPACE SONY", déposée en FRANCE le 9 mai 1990 sous le numéro 208054 pour les produits et services des classes 9, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 34, 35, 38, 41 et 42;

Qu'il est précisé: *"les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE exploitent régulièrement ces marques dont la notoriété dans le monde entier est incontestable. Ces marques sont notoires ..."*;

Considérant qu'il n'est pas justifié des dépôts invoqués, en ce qui concerne la première marque ("SONY"); que si la réalité de ces dépôts n'est pas contestée, la contrefaçon ne peut être à son égard retenu, peu important les faits par ailleurs allégués, dès lors que:

- un dépôt de marque au JAPON est en lui-même sans effet sur le territoire français; tout au plus permet-il de revendiquer, à l'occasion des formalités de dépôt en FRANCE dans les six mois qui suivent, le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

- à supposer encore qu'il ait été enregistré, le dépôt effectué en FRANCE le 7 mai 1969 a, dans la meilleure hypothèse, cessé de produire effet au terme de sa durée légale de dix années, soit le 6 mai 1979; il n'est ni justifié, ni allégué, ni reconnu, qu'il a été renouvelé, de sorte que la protection serait restée acquise à la date des faits litigieux, de dix huit ans postérieurs; se poserait d'ailleurs, dans un tel cas, la détermination exacte des produits et services visés dans le dépôt, définissant l'étendue de cette protection;
- peu importe qu'il s'agisse d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis 1° de la Convention précitée - comme semblent implicitement l'envisager les sociétés SONY - la protection à laquelle elle pourrait alors prétendre, nonobstant l'absence de dépôt et d'enregistrement, ne ressortissant pas à l'action en contrefaçon;

Qu'il sera surabondamment observé que ce qui sera dit ci-après, sur les conséquences de l'autorisation de faire usage de la marque "ESPACE SONY" pour les noms de domaine litigieux, aurait de toute manière valu pour la marque "SONY" renouvelée dans des conditions lui permettant de continuer à produire effet, dès lors qu'elle appartient au même titulaire qui n'aurait pu, sur son fondement, prétendre vider son autorisation de toute substance;

Considérant qu'il est en revanche justifié du dépôt (comme de l'enregistrement, en conditionnant l'efficacité, et de la publication, l'opposabilité aux tiers) de la seconde marque ("ESPACE SONY") pour désigner divers produits et services ressortissant aux classes indiquées, et notamment les:

*" ... appareils et instruments ... optiques, photographiques - appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques - équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ... "*;

Que ces dépôt et enregistrement produisaient effet lorsque la société ALIFAX a entrepris puis continué l'utilisation des noms de domaine litigieux; qu'il doit être admis - et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté - que:

- compte tenu de l'objet du site (portant sur la promotion et la commercialisation de produits entrant dans la liste précitée), une telle utilisation doit être regardée, "sans autorisation du propriétaire" de la marque, comme portant atteinte aux droits que celui-ci tient des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et, par là même, constitutif d'une contrefaçon (art L 716-1 du même code);
- le contentieux entre les parties se ramène à la question de savoir si la société ALIFAX justifie de l'autorisation qu'elle invoque et dont elle peut rapporter la preuve par tous moyens, alors surtout que les parties ont la qualité de commerçant et que - contrairement à l'état de droit antérieur, depuis la réforme issue de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 - l'exigence d'un écrit (aujourd'hui prévue à l'article L 714-1 du code précité) n'est applicable qu'en matière de transfert de propriété ou de mise en gage d'une marque;
- peu importe que l'autorisation puisse être ou non qualifiée de licence d'exploitation, voire de "licence d'exploitation de plein exercice", au sens où l'entendraient couramment les spécialistes de propriété industrielle; en effet, les articles précités L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle réservent le cas d'une "autorisation du propriétaire" de la marque, sans autre précision; seul compte le point de savoir si l'autorisation invoquée couvre les faits litigieux, l'accord correspondant devant le cas échéant s'interpréter à la lumière des principes généraux prévus aux articles 1156 et suivants du code civil;
- la société SONY CORPORATION, propriétaire de la marque, en avait confié l'exploitation à sa filiale française, la société SONY FRANCE, incluant la délivrance d'autorisations d'exploitation aux distributeurs; elle est en tout cas à l'origine d'une situation ayant permis à la société ALIFAX de légitimement le penser; il n'y a donc pas lieu de distinguer, à cet égard, entre les autorisations ou autres actes, selon qu'ils émanent de l'une ou l'autre des deux sociétés;

**Sur l'accord présenté comme emportant autorisation d'utiliser le nom de domaine**  
**<www.espace-sony.com>**

Considérant que n'est pas précisé le contenu du contrat de distribution du 25 juin 1992, qui liait les parties lors des premiers faits d'usage du nom de domaine <www.espace-sony.com> reprochés à la société ALIFAX; que s'il est vraisemblable que ce contrat incluait l'autorisation pour l'intéressée d'utiliser (à l'instar des cinq autres distributeurs, se trouvant semble-t-il dans la même situation) la marque "ESPACE SONY" dans l'exercice de ses activités, les contours de celle-ci restent incertains; qu'en l'état de la date du contrat, on peut même sérieusement douter que les parties y aient envisagé l'usage aujourd'hui critiqué;

Que cependant, ces circonstances sont en l'espèce indifférentes; qu'en effet, la société ALIFAX justifie de l'élaboration et du lancement de son site INTERNET dans le courant de l'année 1997 - soit à une époque où il ressortissait encore en FRANCE au domaine de l'expérience pionnière - en concertation avec la société SONY FRANCE et dans des conditions établissant un accord particulier, intervenu entre les parties, sur le principe de ce site (qui n'est d'ailleurs pas remis en cause), comme sur:

- le nom de domaine <www.espace-sony.com> appelé à l'identifier, peu important que la société SONY FRANCE n'en ait pas alors mesuré toutes les conséquences (le vice du consentement n'étant pas invoqué et les conditions prévues aux articles 1109 et suivants du code civil n'étant de toute manière pas réunies) et y ait surtout vu la possibilité d'avantages, dans l'hypothèse d'une réussite qui s'est effectivement réalisée: 13 millions de ventes directes, à partir du site, entre le 17 juillet 1998 et le 22 mars 2000; plus de 220 000 visites mensuelles enregistrées, dans la période contemporaine;
- la faculté pour la société ALIFAX d'obtenir l'enregistrement de ce même nom auprès de l'INTERNIC, alors simplement envisagé comme un préalable technique incontournable, ne devant avoir d'autre incidence que d'emporter obligation pour l'intéressée de procéder à sa radiation ou à son transfert au profit de la société SONY

FRANCE, lorsque l'accord cesserait de produire effet;

Considérant que la réalité et la portée de cet accord, portant sur une opération spéciale manifestement conçue comme débordant du cadre normal d'exécution du contrat de distribution, sont largement confirmés par:

- les échanges intervenus au stade de l'élaboration du site, entre le prestataire de la société ALIFAX (L'ILE DES MEDIAS) et la société SONY FRANCE (cf. notamment: lettre dudit prestataire, adressée à la société SONY FRANCE le 21 mars 1997 pour solliciter, *"dans le cadre du développement du site Internet Espace Sony en collaboration avec Sony France"*, divers documents *"afin d'établir une première maquette"*);
- l'acceptation, par la société SONY FRANCE, de participer au coût de réalisation (cf. notamment: *"bons d'engagement de participation à une action publipromotionnelle"* en date des 28 mai et 27 juin 1997, suivis du paiement des factures correspondantes, tous visant expressément, de façon claire et non équivoque, l'opération de communication *"site internet "Espace Sony"*), même si l'essentiel de l'investissement a été pris en charge par la société ALIFAX, à l'origine de l'opération; c'est vainement que les sociétés SONY tentent à cet égard de dénier toute signification aux pièces et paiements précités, comme s'étant confondus dans un ensemble de participations publicitaires leur incombant en application du contrat de distribution précité, non communiqué;
- ce qui aurait été, en l'absence d'autorisation, une bien singulière tolérance des sociétés SONY - apparaissant au seul examen de la chronologie des faits, telle que résultant des pièces du dossier - et que les intéressées, conscientes de la difficulté, tentent peu sérieusement d'expliquer par une prétendue duplicité dont la société ALIFAX aurait fait preuve pendant plus d'une année; *"promettant sans pour autant donner suite à sa promesse, la restitution du nom de domaine ... tout en jouant de son statut de distributeur de produits SONY, ce qui freinait les ardeurs des sociétés SONY"*, là où il n'est pas établi que la question du transfert de l'enregistrement du nom de domaine ait été soulevée avant le mois de septembre 1999, tandis que l'assignation a suivi dès le 26 janvier 2000;

- ce qui a été en réalité leur conscience tardivement prise des inconvénients inhérents à l'autorisation donnée, dans leurs rapports avec les autres distributeurs; en effet, même à suivre leur thèse, elles auraient attendu la manifestation de l'amertume de l'un de ces derniers (9 juillet 1998), face au succès du site de la société ALIFAX, pour formaliser un an après son ouverture, une demande de modification du nom de domaine; mais plus, elles ne justifient pas d'une telle demande avant la lettre simple (ne faisant en rien référence à la prétendue précédente démarche) que la société SONY FRANCE a adressée le 19 mars 1999 à la société ALIFAX (le site fonctionnant depuis dix huit mois) et que l'intéressée indique avoir seule reçue;
  
- ce qui a alors été leur attitude quelque peu louvoyante; en effet, la lettre précitée de la société SONY FRANCE (19 mars 1999) se borne à demander à la société ALIFAX de *"modifier le nom de domaine actuel en faisant précéder le nom "espace-sony" de la dénomination "alifax", ce qui donnera le nom suivant: <www.alifax.espace-sony.com>"*; la modification - et par là même l'exécution des formalités correspondantes - y est présentée comme devant être faite à la diligence de la société ALIFAX; il n'y est nullement question, comme aujourd'hui affirmé pour les besoins de la cause, d'un *"sous domaine du nom "espace-sony.com" dont aurait été réclamée "la restitution"*; ce n'est pas avant le mois de septembre 1999, qu'il est justifié de l'extension de la demande de modification du nom, au transfert de son enregistrement, tandis que - rompant avec l'esprit, sinon la lettre de sa demande initiale - la société SONY FRANCE contestait par ailleurs le nouveau nom *<www.alifax-espace-sony.com>* dont la société ALIFAX venait d'obtenir l'enregistrement; encore était-il toujours admis, le 6 octobre 1999, que le transfert du nom initial (sur le principe duquel un accord était entre-temps intervenu) puisse faire l'objet d'ultimes modalités à définir, quant au trafic des "internauts" après le changement;

#### Sur la résiliation de l'accord précité et ses conséquences

Considérant que les sociétés SONY ne justifient pas avoir dénoncé l'accord de 1997,

dans la phase des pourparlers ainsi appelée, pas plus qu'elle ne justifie de la rencontre des volontés des parties pour y mettre fin; qu'une telle justification - déjà peu compatible avec lesdits pourparlers - ne saurait notamment s'inférer, ni de ce qui est resté à l'état de demandes formées dans le cadre de ces derniers, ni de la signature par la société ALIFAX, le 8 février 1999, d'un nouveau "contrat de distribution" remplaçant le précédent, puis, le 1er avril suivant, d'un "contrat de marketing européen pour les distributeurs agréés de Sony France";

Que s'agissant des contrats, l'on pourrait dans le cas contraire s'étonner que les sociétés SONY s'en soient banalement tenues à ce qui n'est manifestement que clauses standard applicables à tous ses distributeurs, alors surtout que:

- leur signature, par la société ALIFAX, s'est chaque fois accompagnée de l'apposition de son cachet commercial mettant en évidence le nom de domaine <www.espace-sony.com>, le cachet ayant même directement servi pour libeller, sur la première page du second contrat, l'identité de la cocontractante de la société SONY-FRANCE;
- nulle mention n'y est faite de l'interdiction d'utiliser la marque "ESPACE SONY" à titre de nom de domaine (problème pourtant d'actualité, à en croire les sociétés SONY), le premier contrat emportant tout au contraire concession "au distributeur [du] "droit d'exploiter la marque "ESPACE SONY" dans des conditions n'excluant pas a priori une telle utilisation, puisqu'il est ajouté - encore que la formulation ne soit pas exempte d'ambiguïté - que sont concernés "l'enseigne "ESPACE SONY" et les signes distinctifs qui lui sont rattachés", précision par ailleurs faite "le point de vente sera exploité sous cette marque. Cette disposition vise l'enseigne commerciale, ainsi que l'ensemble de l'activité commerciale";

Considérant qu'en réalité, les sociétés SONY ne peuvent être considérées comme ayant dénoncé l'accord litigieux avant le 14 octobre 1999, date à laquelle la société ALIFAX - peu auparavant rendue destinataire d'un document nouveau intitulé "règles d'utilisation de la marque Sony sur l'Internet" - s'est vue mettre en demeure par la société SONY CORPORATION d'avoir à cesser d'utiliser le nom de domaine <www.espace-sony.com> (comme d'ailleurs celui de <www.alifax-espace-sony>) et à en transférer l'enregistrement à



, l'une d'elles;

Que pour avoir alors exercé une faculté qui était la leur, en l'état d'un accord conclu pour une durée indéterminée, elles n'en étaient pas moins tenues à un préavis raisonnable qui, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce (et notamment des investissements effectués, de la durée d'usage du nom de domaine et de l'incidence de son changement sur l'exploitation du site), était de l'ordre de six mois;

Qu'elles ont perdu de vue cette obligation; que l'auraient-elles respectée, la résiliation du contrat n'aurait pas encore pris effet à la date de leur acte introductif d'instance (26 janvier 2000), comme du jugement entrepris (20 mars 2000); que ces constatations doivent conduire à exclure toute contrefaçon du chef de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine <www.espace-sony.com>, de même qu'en l'absence de fait distinct, tout parasitisme commercial ou concurrence déloyale;

Qu'il sera notamment observé, sur ce dernier point, que la société ALIFAX ne saurait se voir reprocher la présentation de son site, par un moteur de recherche, comme étant le "site officiel" des société SONY, alors qu'elle n'en est pas à l'origine et qu'elle est intervenue auprès du tiers responsable, pour rétablir la réalité, dès qu'elle a eu connaissance;

Considérant sans doute que le second nom de domaine <www.alifax-espace-sony>, dont la société ALIFAX a obtenu l'enregistrement le 9 septembre 1999 (à la suite d'une demande, d'évidence bien antérieure à cette date), n'entrait pas dans les prévisions de l'accord de 1997; que, pour ce qui le concerne, la licéité du comportement de la société ALIFAX doit s'apprécier au regard des principes régissant alors les relations entre les parties; qu'ici encore, la contrefaçon ne doit pas moins être écartée; qu'en effet:

- cette initiative s'est inscrite dans le cadre des pourparlers, alors toujours en cours, pour modifier l'accord de 1997; la société ALIFAX a pu légitimement y voir le préalable à un acquiescement, vers lequel elle s'acheminait, à la démarche de la société SONY FRANCE lui ayant demandé le 19 mars 1999 (ce qui impliquait l'exécution des diligences nécessaires) de "modifier le nom de domaine actuel en faisant précéder le

*nom "espace-sony" de la dénomination "alifax" ...";*

sans doute la société SONY FRANCE avait-elle alors ajouté, "... ce qui donnera le nom suivant <www.alifax.espace-sony.com>", là où l'enregistrement a porté sur le nom <www.alifax-espace-sony.com>; cependant, il n'est pas expliqué en quoi la simple substitution d'un tiret à un point devrait conduire à placer l'enregistrement litigieux hors des prévisions de la démarche du 19 mars 1999, se comprenant au contraire comme portant essentiellement sur l'énoncé de la dénomination de la société ALIFAX, avant celle de la marque "ESPACE SONY";

au delà des pourparlers dans lesquels les parties étaient engagées, la société ALIFAX serait par ailleurs fondée à se prévaloir de ce qu'elle pouvait légitimement estimer comme conforme au nouveau contrat de distribution du 8 février 1999, qui emportait - comme déjà dit - concession "au distributeur du "droit d'exploiter la marque ESPACE SONY" (précision notamment faite "c'est à dire l'enseigne "Espace Sony" et les signes distinctifs qui lui sont rattachés"), droit évoluant aussitôt en obligation puisqu'il est ajouté: "le point de vente sera exploité sous cette marque. Cette disposition vise l'enseigne commerciale, ainsi que l'ensemble de l'activité commerciale ..."

compte tenu de la généralité des termes employés, il ne s'impose en rien que ce droit et cette obligation se seraient arrêtés au seuil de l'INTERNET, y inclus l'enregistrement du nom de domaine en constituant un préalable à l'utilisation, la mention de la dénomination ALIFAX, en tête du nom litigieux, répondant à l'obligation qui pesait par ailleurs sur l'intéressée de "présenter son point de vente et son activité comme appartenant à son entreprise et ... distincts de la société SONY FRANCE";

sans doute la société ALIFAX s'était-elle également engagée à respecter, dans le contrat précité, "les normes de communication définies par Sony", puis dans le "contrat de marketing européen" qui a suivi le 1er avril 1999, "les instructions que Sony peut donner en ce qui concerne la publicité et la promotion des produits"; sans doute les stipulations desdits contrats pouvaient-elles appeler d'utiles précisions, en ce qui concerne leur application à l'INTERNET; cependant, ce n'est pas avant le 7 octobre

1999 que les sociétés SONY justifient avoir, à cet égard, défini et en tout cas exprimé une position claire et non équivoque, en diffusant auprès de leurs distributeurs des "règles d'utilisation de la marque Sony sur l'Internet";

L'édition de ces règles - excluant la possibilité d'utiliser "le nom Sony ou une quelconque marque appartenant à SONY dans un nom de domaine", seule étant autorisée, contrairement à la position antérieurement exprimée, leur utilisation "dans l'URL, après le nom de domaine, pour indiquer le contenu du site" - ne saurait avoir pour effet d'entacher rétroactivement de contrefaçon, des actes licitement accomplis;

### Sur les demandes des parties

Considérant qu'en définitive, les sociétés SONY auraient pu faire l'économie du présent contentieux, en faisant preuve de:

- plus de mesure dans leur appréciation portée sur la société ALIFAX qui, pour n'avoir sans doute marqué aucun empressement à adhérer à des demandes essentielles comme remettant en cause une opération autorisée, dont elle tirait une part non négligeable de son chiffre d'affaires, ne saurait pour autant se voir taxer de partenaire de "mauvaise foi", n'ayant "enregistré les noms de domaine *www.espace-sony.com* et *www.alifax-espace-sony.com* que dans l'unique but d'en tirer un profit pécuniaire et de créer une source de chantage" à leur égard;
- plus de rigueur dans la définition des autorisations données et le respect des conditions de leur remise en cause, rigueur seule compatible avec le principe de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle - dont elles revendiquaient l'application - selon lequel les droits conférés par la marque (y inclus l'action en contrefaçon, permettant d'en faire sanctionner les atteintes) "peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence";

Que le jugement entrepris sera donc infirmé et les sociétés SONY déboutées de leurs

demandes, sauf - dans les conditions prévues au dispositif - sur le principe de l'interdiction faite à la société ALIFAX d'utiliser les noms de domaine <www.espace-sony.com> et <www.alifax-espace-sony.com>, du transfert de l'enregistrement du premier à la société SONY CORPORATION et de l'annulation de l'enregistrement du second;

Qu'en effet, la poursuite de l'utilisation de ces noms se heurte désormais à la résiliation de l'accord de 1997 et aux stipulations liant les parties, telles que précisées par les "règles d'utilisation de la marque Sony sur l'Internet", dont la prise d'effet est aujourd'hui acquise;

Que les sociétés SONY, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens de première instance et d'appel; que ni la situation économique des parties, ni l'équité, ne justifient qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du NCPC relatif aux frais non compris dans les dépens;

Que l'indemnité allouée de ce dernier chef à la société ALIFAX sera fixée à 50 000 francs;

### PAR CES MOTIFS

**LA COUR** statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

**RECOIT** la société anonyme ALIFAX en son appel, y fait droit,

**DIT QUE** la société ALIFAX ne s'est rendue coupable, ni de contrefaçon des marques SONY et ESPACE SONY, ni de parasitisme commercial ou concurrence déloyale à l'égard des sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE,

**INFIRME** le jugement entrepris, sauf sur le principe de l'interdiction désormais faite à la société ALIFAX d'utiliser, pour un site INTERNET, les noms de domaine <www.espace-

<sony.com> et <www.alifax-espace-sony.com>, et de son obligation d'effectuer, à ses frais, les formalités de transfert de l'enregistrement du premier à la société SONY CORPORATION et d'annulation de l'enregistrement du second,

**ENJOINT** à la société ALIFAX d'avoir, si elle ne l'a déjà fait, à cesser l'utilisation et à accomplir les formalités précitées, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,

**AUTORISE** à défaut les sociétés SONY à accomplir ces mêmes formalités au nom et aux frais de la société ALIFAX et, en tant que de besoin, l'INTERNIC à procéder aux transferts et annulations correspondants,

**DEBOUTE** les parties du surplus de leurs demandes,

**CONDAMNE** les sociétés SONY CORPORATION et SONY FRANCE à payer à la société ALIFAX une indemnité de 50 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

**LES CONDAMNE** aux dépens de première instance et d'appel qui, pour les seconds, pourront être recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.

**ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT:**

Le Greffier,

Le Président étant empêché,  
le Conseiller

C. CLAUDE

**L. DRAGNE**  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.  
**PAR LA COUR**

-21-

