

**COUR DE CASSATION**  
Chambre commerciale, 8 avril 2008

Pourvoi n° 07-11385  
Président : Mme Favre

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006), que la société Néocom multimédia, titulaire de la marque semi-figurative "Gay infos magazine", déposée le 14 septembre 1989 sous le n° 1 572 898, de la marque "Gay", déposée le 14 mars 1994 sous le n° 94 510 806, du code télématique "3615 Gay" et du nom de domaine "Gay.fr", enregistré le 6 décembre 1995, a assigné les sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc, Pridecom productions LLC et Planetout USA Inc (les sociétés PlanetOut) en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, ces sociétés ont sollicité la nullité des marques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Néocom multimédia fait grief à l'arrêt d'annuler les marques "Gay infos magazine" et "Gay", alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d'un signe s'apprécie en considération des produits ou services visés au dépôt et du public auquel ils sont destinés, et non en fonction de l'activité effective et de la clientèle du titulaire de la marque ; que la demande d'enregistrement de la marque n° 1 572 898 visait les produits et services des classes 35, 38 et 41, et notamment la télématique, les services et les communications télématiques, la transmission de messages notamment dans le cadre de services télématiques, la diffusion d'informations, la communication pour terminaux télématiques notamment dans le cadre de divertissements, les services télématiques permettant l'accès à des banques de données informatiques ; qu'en affirmant que la dénomination "Gay infos magazine" n'était pas distinctive pour le public de référence, à savoir la communauté homosexuelle, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère distinctif de la marque litigieuse par rapport à l'activité effective et à la clientèle de la société Néocom multimédia, au lieu de se référer aux services visés au dépôt et au public qu'ils concernaient, a violé les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;

2°/ que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie de manière globale, et non au regard d'un seul de ses éléments ; qu'en se bornant à

retenir, pour affirmer que l'élément verbal "Gay infos magazine" était dépourvu de caractère distinctif, que le mot "Gay" était communément utilisé à la date du dépôt de la marque litigieuse, sans s'expliquer sur la distinctivité des termes "infos" et "magazine" et sans rechercher si l'expression "Gay infos magazine", envisagée dans son ensemble, ne représentait pas davantage que la simple somme de ses éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi bornant à retenir, pour affirmer que l'élément verbal "Gay infos magazine" était dépourvu de caractère distinctif, que le mot "Gay" était communément utilisé à la date du dépôt de la marque litigieuse, sans s'expliquer sur la distinctivité des termes "infos" et "magazine" et sans rechercher si l'expression "Gay infos magazine", envisagée dans son ensemble, ne représentait pas davantage que la simple somme de ses éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;

3°/ que le caractère distinctif d'un signe s'apprécie de manière globale, en prenant en considération tous les facteurs pertinents ; qu'en se bornant, pour annuler la marque semi-figurative n° 1 572 898, à retenir que sa partie verbale, dominante, était dépourvue de caractère distinctif, sans préciser les raisons pour lesquelles sa partie figurative aurait été insignifiante au point de ne pouvoir constituer un facteur pertinent d'examen, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et celles qui sont exclusivement composées de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ; qu'il s'en déduit que seul un signe verbal peut être annulé à raison de son caractère générique ou descriptif ; qu'en annulant la marque n° 1 572 898 en raison de son prétendu défaut de distinctivité, bien qu'elle comportât un élément figuratif, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des marques en litige, dans leur globalité, l'arrêt relève que le terme Gay est un terme communément utilisé en France depuis de nombreuses années, et, en tout cas, antérieurement au dépôt de la marque, et qu'il n'est pas contesté que la partie verbal Gay Infos magazine constitue l'élément dominant ; qu'il retient encore que pour le public de référence à savoir la communauté homosexuelle, les termes Gay infos magazine ne sont pas seulement évocateur de celui en direction duquel les

produits et services visés à l'enregistrement sont destinés, mais dépourvus de tout caractère distinctif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la quatrième branche du moyen, fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Néocom multimédia fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque "Gay" et de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon dirigée contre les sociétés PlanetOut, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d'un signe déposé à titre de marque s'apprécie à l'égard des produits ou services visés dans la demande d'enregistrement, et non en considération de l'activité effective du titulaire de la marque ; que la marque n° 94 510 806 a été déposée en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, pour désigner notamment les agences de presse et d'information, le vidéotexte et le télétexte ; qu'en affirmant que la dénomination "Gay" n'était pas distinctive dans la mesure où elle désignait l'utilisateur final des services désignés, c'est-à-dire un "membre de la communauté homosexuelle", la cour d'appel, qui a apprécié le caractère distinctif de la marque litigieuse par rapport à l'activité effective de la société Néocom multimédia, au lieu de se référer aux services visés au dépôt, a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés ; qu'au surplus, le dépôt d'une marque pour désigner des services télématiques ne permet d'interdire l'utilisation du signe comme nom de domaine que si les produits et services offerts sur le site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en affirmant que le dépôt du terme "Gay", pris isolément, en tant que marque aurait pour effet de constituer, au profit du titulaire, un monopole lui permettant d'en interdire l'utilisation de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a violé les articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si, comme le soutient la société Néocom multimédia, un terme existant ayant une signification particulière peut constituer une marque valable par rapport aux produits et services qu'elle désigne, il n'en demeure pas moins que la marque litigieuse visait, dès son enregistrement, un utilisateur final des services désignés, c'est-à-dire un membre de la communauté homosexuelle ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette circonstance privait la

marque litigieuse de tout caractère distinctif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Néocom multimédia fait enfin grief à l'arrêt de rejeter son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Néocom multimédia faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la copie quasi servile de l'adresse URL de son site internet, le suffixe ".fr" étant simplement remplacé par les suffixes ".com" ou ".net", favorisait le détournement de sa clientèle vers le site français [www.fr.Gay.com](http://www.fr.Gay.com) créé par les sociétés PlanetOut au mois de juin 2000 ; qu'elle soutenait ainsi qu'"une personne à la recherche du service de messagerie "Gay" de Néocom peut parfaitement se connecter par erreur à "Gay.com"', lequel redirige les internautes français vers le site français [www.fr.Gay.com](http://www.fr.Gay.com) ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout agissement déloyal, que le nom commun "Gay" pouvait être librement utilisé, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant par ailleurs à affirmer, pour écarter le grief de concurrence déloyale, que la réservation des noms de domaine [www.Gay.com](http://www.Gay.com) et [www.Gay.net](http://www.Gay.net) par les sociétés PlanetOut était antérieure à la réservation du nom de domaine [www.Gay.fr](http://www.Gay.fr) par la société Néocom multimédia et que le public français avait eu accès au site en langue anglaise [www.Gay.com](http://www.Gay.com) avant la création du site [www.Gay.fr](http://www.Gay.fr) en 1995, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le site français [www.fr.Gay.com](http://www.fr.Gay.com), vers lequel les utilisateurs francophones des sites [www.Gay.com](http://www.Gay.com) et [www.Gay.net](http://www.Gay.net) étaient redirigés, n'avait pas été créé au mois de juin 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le terme banal et commun Gay peut être utilisé par un tiers au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant, en l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, et que si une telle reprise est susceptible de procurer à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive ; qu'en l'état de ces constatations et après avoir répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néocom multimédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Planetout Partners France, Planetout Partners Inc, Pridecom productions et Planetout USA Inc la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.