

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2018

N°2018/ 108

Rôle N° 15/04950

SARL AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS - AM2C

C/

SAS BERTHOLD FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me BOUSQUET Edouard

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04238.

APPELANTE

SARL AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS - AM2C,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Vincent POLLARD, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMEE

SAS BERTHOLD FRANCE,

dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoires.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoires dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**_*_*_

FAITS - PROCEDURE - DEMANDES :

La S.A. a embauché :

- le 1er mai 1990 en qualité d'agent commercial Monsieur [D] [P], lequel est resté son salarié jusqu'au 14 avril 1995 ;
- le 1er janvier 1991 Monsieur [U] [Z] en qualité d'agent technico-commercial, et l'a licencié à partir du 1er janvier 1994 pour raison économique.

La S.A.S. s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 31 juillet 2002.

Le 14 octobre 2005 Monsieur [M] [W] a fait constater par Huissier de Justice le dépôt de 33 pages de documents et d'1 CD ROM relatifs au logiciel informatique et à son système de traitement des signaux, qu'il indique avoir mis au point.

La société BERTHOLD FRANCE a le 26 mars 2009 déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque sous le n° 3639719 et en classe 09 (dont divers appareils et).

La S.A.R.L. AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS [], dont les statuts avaient été signés le 26 mars 2006, s'est immatriculée au R.C.S. le 26 août 2009 avec pour associés Messieurs [Z] (son gérant), [P] et [W]. Elle a dans une lettre du 22 juin 2010 mis en demeure la société BERTHOLD de cesser toute utilisation du terme , qui est à la fois son nom commercial et le titre de son logiciel de supervision pour un portail de détection et de contrôle de matières radioactives pour les véhicules affectés aux filières de traitement des déchets, et de renoncer à sa marque éponyme.

Par arrêt définitif du 20 octobre 2010 cette Chambre, statuant dans un litige opposant Monsieur [W] à la S.A.S. NANOTECH et au président de celle-ci Monsieur [G] [C], a notamment condamné les derniers à payer des dommages et intérêts au premier pour contrefaçon et pour concurrence déloyale concernant le logiciel , oeuvre originale ayant pour auteur celui-ci.

Un procès-verbal de constat a été établi le 17 novembre 2010 à la requête de la société BERTHOLD sur le site Internet www.am2c.fr/am2c de la société AM2C, lequel mentionne le mot .

Un Huissier de Justice requis par la société AM2C a constaté les 15 mars et 14 décembre 2011 que le site www.berthold.fr

de la société éponyme présente un portique de surveillance et de détection de la radioactivité dénommé .

Un procès-verbal de constat a été établi les 7 et 11 décembre 2012 à la requête de la société BERTHOLD sur le site www.google.fr avec le mot , puis sur le site www.gamascan.fr qui renvoie à la société AM2C.

Le 25 mars 2011 la société BERTHOLD avait fait assigner la société AM2C en contrefaçon et parasitisme, et en cessation d'utilisation de la marque ; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement du 22 janvier 2015 a :

- * déclaré recevable la demande additionnelle formée par la société AM2C ;
- * dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces produites aux débats par la société BERTHOLD sous les numéros 2, 6, 9 et 12 à 19 ;
- * dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les attestations de Messieurs [Z] et [P] produites aux débats par la société AM2C ;
- * rejeté la demande d'annulation de la marque déposée par la société BERTHOLD à l'I.N.P.I. le 23 mars 2009 pour les produits de la classe 9 ;
- * débouté la société AM2C de l'ensemble de ses autres demandes ;
- * interdit à la société AM2C d'utiliser la dénomination pour désigner ses portiques de contrôle de la radioactivité, à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 500 euros 00 par jour de retard, pendant un délai de 6 mois à l'issue desquels il pourra être de nouveau statué ;
- * enjoint à la société AM2C de faire radier le nom de domaine dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 500 euros 00 par jour de retard, pendant 6 mois à l'issue desquels il sera de nouveau statué ;
- * dit n'y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- * condamné la société AM2C à payer à la société BERTHOLD une somme de 150 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts ;
- * débouté la société BERTHOLD du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- * condamné la société AM2C aux dépens ;
- * condamné la société AM2C à payer à la société BERTHOLD une somme de 2 000 € 00 à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- * dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS a régulièrement interjeté appel le 25-26 mars 2015, et par conclusions du 11 janvier 2018 demande à la Cour, vu les articles L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 46 du Code de Procédure Civile, L.711-1, L. 711-2, L. 711-4, L. 712-1 et L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 1382 du Code Civil, de :

- recevoir la société AM2C en son appel et la dire bien fondée ;
- dire et juger que la société AM2C est recevable et bien fondée en ses demandes, et notamment la demande additionnelle de la société AM2C relative à la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif, comme ayant un lien suffisant avec l'objet du litige ;
- dire et juger que la société AM2C dispose de droits antérieurs sur le terme ;
- débouter la société BERTHOLD de toutes ses demandes ;
- dès lors ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :
 - . dit recevable la demande additionnelle de la société AM2C ;
 - . dit qu'il n'est pas démontré que la perte de clients de la société BERTHOLD à partir de 2009 serait imputable à la société AM2C ;
 - . dit qu'en outre, les tableaux communiqués par la société BERTHOLD pour justifier de son préjudice ont été établis par des personnes et dans des conditions qui ne sont pas établies, de sorte que cette pièce ne peut servir de référence ;

- réformer pour le surplus le jugement, et en conséquence :
 - . dire et juger que la marque n° 3639719 déposée par la société BERTHOLD le 23 mars 2009 est nulle pour défaut de caractère distinctif ;
 - . dire et juger que la marque n° 3639719 déposée par la société BERTHOLD le 23 mars 2009 est nulle comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société AM2C, et à ce titre :
 - .. constater l'exploitation antérieure du terme à titre de nom commercial par la société AM2C ;
 - .. constater l'exploitation antérieure par la société AM2C de la marque d'usage pour désigner le logiciel intégré au portique dénommé RCS qu'elle commercialise ;
 - .. constater l'existence antérieure d'un droit d'auteur sur le terme ;
 - . dire et juger que le dépôt de la marque n° 3639719 par la société BERTHOLD est frauduleux ;
 - . dire et juger que les pièces numéros 2, 6, 9, 12 à 19 et 36 à 44 communiquées par la société BERTHOLD sont dénuées de force probante ;

. prononcer pour défaut d'usage sérieux, la déchéance des droits de la société

BERTHOLD sur la marque n° 3639719 déposée le 23 mars 2009 ;

. dire qu'en tout état de cause la société AM2C ne s'est rendue coupable d'aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme ;

. dire que la société BERTHOLD s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme envers la société AM2C ;

- en conséquence :

. condamner la société BERTHOLD à verser à la société AM2C la somme de 400 000

euros 00 en relaxation du préjudice patrimonial et moral subi ;

. dire que la présente décision sera transmise par le greffier à l'I.N.P.I. pour inscription de l'annulation de la marque au Registre National des Marques ;

. interdire, sauf à ce que la marque ait été annulée, à la société BERTHOLD tout usage de la dénomination , sous astreinte de 10 000 euros 00 par jour de retard à compter de la notification puis par infraction constatée ;

- en toute hypothèse :

. condamner la société BERTHOLD à faire publier, à ses frais, à intervenir au sein de 5 publications, écrites ou internet, au choix de la société AM2C dans la

limite d'un montant de 8 000 euros 00 H.T. par publication, dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 300 euros 00 par jour de retard

passé ce délai ;

. ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir sur la page

d'accueil du site Internet de la société BERTHOLD accessible à l'adresse www.berthold.fr ou tout autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site pour une durée de 3 mois et ce, dans les 15 jours suivants la date de la notification à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros 00 par jour de retard passé ce délai ;

- condamner la société BERTHOLD à payer à la société AM2C une somme de 30 000 euros 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 décembre 2017 la S.A.S. BERTHOLD FRANCE demande à la Cour, vu les articles L.112-4, L. 711-2, L.711-4, L. 713-2, L. 714-5 et L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1240 du Code Civil, 70 et 201 du Code de Procédure Civile, de :

- débouter la société AM2C de la demande de déchéance de la marque 09 3639719 ;
- dire et juger que la société AM2C ne rapporte pas la preuve d'une utilisation du signe à titre de nom commercial antérieure au dépôt de la marque 09 3639719 ;

- dire et juger que la société AM2C ne rapporte pas la preuve d'une utilisation du signe à titre de marque verbale notoirement connue antérieure au dépôt de la marque 09 3639719 ;

- dire et juger que la société AM2C ne rapporte pas la preuve d'un quelconque droit d'auteur

sur le signe antérieur au dépôt de la marque 09 3639719 ;

- en conséquence ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. débouté la société AM2C de la demande de nullité de dépôt de la marque 09 3639719 ;

. constaté l'antériorité de l'utilisation du signe par la société BERTHOLD ;

. constaté que la société BERTHOLD n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme ;

. débouté la société AM2C de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et de parasitisme ;

- en conséquence, débouter la société AM2C de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre reconventionnel :

. dire et juger la société BERTHOLD recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;

. dire et juger que l'usage du signe par la société AM2C, notamment à titre de nom de domaine et de dénomination d'un logiciel, constitue un acte de contrefaçon de la marque ;

. ordonner à la société AM2C de cesser immédiatement tout usage de la marque n° 09 3639719 pour dénommer les produits ou services qu'elle conçoit,

fabrique ou commercialise, directement ou indirectement ;

. faire interdiction à la société AM2C d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la dénomination ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société BERTHOLD détient sur la marque n°09 3639719, et ce sous astreinte de 500 euros 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

. faire interdiction à la société AM2C d'enregistrer tout nom de domaine comprenant le terme . et ce sous astreinte de 1 000 euros 00 par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- réformer le jugement pour le surplus et, en conséquence :

. condamner la société AM2C à payer à la société BERTHOLD la somme de 765 000 euros 00 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon commis à compter du 26 mars 2009 ;

. dire et juger que les actes commis par la société AM2C France antérieurement au 26 mars 2009 sont des actes de concurrence déloyale ;

. condamner la société AM2C à verser à la société BERTHOLD la somme de 30 000 euros 00 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

- condamner la société AM2C à verser à la société BERTHOLD la somme de 20 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 18 janvier 2018.

MOTIFS DEL'ARRET :

Sur la marque déposée le 26 mars 2009 par la société BERTHOLD :

Les pièces numéros 36 à 40 de cette dernière sont des factures de portiques de cette marque pour les années 2010 à 2014, émises contre des clients dont les identités ont été occultées, ce qui ne suffit cependant pas à les écarter comme le demande la société AM2C.

La marque ci-dessus désigne les portiques de détection de la radioactivité sous lesquels passent les véhicules transportant des déchets, mais n'est ni exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, ni la désignation d'une ou des caractéristiques des mêmes, et par suite présente un caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, contrairement à ce que soutient la société AM2C.

Aux termes de l'article L. 711-4 dudit Code : 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (...)

'c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; (...)

'e) Aux droits d'auteur (...)'.

Les 33 pages de documents et le CD ROM relatifs au logiciel , qui sert à superviser les portiques de détection de la radioactivité, ont été déposés le 14 octobre 2005 auprès d'un Huissier de Justice par Monsieur [W] mais cet acte confidentiel ne caractérise pas la divulgation mentionnée par l'article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; cette personne est l'auteur dudit logiciel ainsi que l'a décidé l'arrêt définitif de cette Cour du 20 octobre 2010, mais la société AM2C ne démontre pas être cessionnaire des droits d'auteur sur le logiciel, même si Monsieur [W] qui est l'un de ses 3 associés l'a autorisé à exploiter celui-ci.

La même société a diffusé à plusieurs reprises une offre commerciale relative au portique de contrôle de la radioactivité et au logiciel au cours des années 2006 et 2007 mais il n'y eu que 11 clients ayant soit commandé soit été facturés, et ce mot a été utilisé pour désigner uniquement ces produits mais ni le nom commercial ni l'enseigne de la société AM2C ; par ailleurs ces éléments parcellaires, comme les quelques attestations communiquées, ne suffisent pas à établir que le mot était connu sur l'ensemble du territoire national comme désignant spécifiquement le logiciel de cette société.

De son côté la société BERTHOLD justifie par les pièces suivantes avoir utilisé le terme dix ans avant la société AM2C :

- le rapport d'essais physiques établi le 26 avril 1996 par la société ASCORA sous l'intitulé ;
- diverses factures émises contre la société TEAM et contre au cours des années 1995 à 1998 ;
- et diverses attestations de clients.

En conséquence la société AM2C n'est pas fondée à invoquer l'antériorité de ses droits sur le signe , ni le caractère frauduleux du dépôt de la marque éponyme par la société BERTHOLD.

Le défaut d'usage de la marque après son dépôt le 26 mars 2009 allégué par la société AM2C est écarté par :

- des courriels échangés entre la société BERTHOLD et Monsieur [X] du 22 juin au 13 juillet 2011 ;
- les procès-verbaux de constat d'Huissier de Justice des 15 mars et 14 décembre 2011 sur le site internet de la même société BERTHOLD, établis à la requête de la société AM2C elle-même ;
- et les nombreuses factures précitées pour les années 2010 à 2014.

C'est donc également à tort que la société AM2C soutient le défaut d'usage sérieux de la société BERTHOLD sur sa marque , laquelle n'est donc pas déchuë.

Sur la concurrence déloyale, et sur la contrefaçon de la marque :

La société AM2C a offert et commercialisé à plusieurs reprises au cours des années 2006 et 2007 le portique de contrôle de la radioactivité et le logiciel de supervision sous le terme ; cependant le jugement a précisé à juste titre que la société BERTHOLD n'avait pas utilisé ce mot entre 1999 et 2009, ce qui exclut toute concurrence déloyale à son détriment.

Par ailleurs la société AM2C a utilisé sur son site internet mentionnant tant le portique de détection de la radioactivité que le logiciel de supervision, comme l'ont constaté des Huissiers de Justice les 17 novembre 2010, les 15 mars et 14 décembre 2011, et les 7 et 11 décembre 2012, le signe pour lequel la société BERTHOLD avait déposé le 26 mars 2009 une marque en classe 09 pour divers appareils et logiciels (programmes enregistrés) ; ce faisant elle a commis des actes de contrefaçon comme l'a justement retenu le Tribunal, peu important son éventuelle bonne foi.

Le montant du préjudice subi par la société BERTHOLD du seul fait de l'existence de cette contrefaçon repose sur une simple attestation de son expert-comptable du 19 janvier 2011 qui se limite à chiffrer les chiffres d'affaires pour 2009 et 2010 (alors que ce préjudice correspond à la perte de marge brute), et sur 2 tableaux relatifs aux années 2007 et 2008 c'est-à-dire étrangers à la contrefaçon qui n'a commencé qu'à compter du dépôt de la marque le 26 mars 2009. Le jugement ne pouvait par suite fixer à la somme de 150 000 euros 00 les dommages et intérêts, que la Cour réduit à 50 000 euros 00.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 22 janvier 2015 sauf pour le montant des dommages et intérêts qui est réduit de 150 000 euros 00 à 50 000 euros 00.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS à payer à la S.A.S. BERTHOLD FRANCE une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. AUTOMATISME MESURE CONTROLE ET CONSEILS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.