

25 novembre 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/18807

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Entête

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

(n° 14/ 230, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18807

Décision déferée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/05292

APPELANTE

SAS ETHIX

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 192 651

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0165

INTIMÉE

SARL ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY

Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro B 479 389 769

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Jacques LOISEAU, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 19 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

Moyens

Vu les dernières conclusions de la société ETHIX transmises le 24 septembre 2014,

Vu les dernières conclusions de la société à responsabilité limitée ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY transmises le 30 septembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2014,

Vu les conclusions de procédure transmises par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY le 10 octobre 2014,

Vu les conclusions de procédure en réponse transmises par la société ETHIX le 13 octobre 2014,

Vu l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2014 où l'incident a été joint au fond ;

Motivation

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur l'incident de procédure :

Considérant que, faisant valoir que la pièce n°35 intitulée 'procès-verbal de constat du 1er octobre 2014' a été communiquée par la société ETHIX le 3 octobre 2014 sous une forme pour partie illisible et par ailleurs incomplète, puis, sur sommation de communiquer délivrée le 6 octobre 2014, le soir même, soit la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY demande à la cour de l'écarter pour mépris du

contradictoire ; que la société ETHIX, observant que le procès-verbal de constat du site internet de la société inhumée dressé le 1er octobre 2014 ne constitue qu'une actualisation des précédents constats réalisés, soutient que la communication qu'elle en a faite après sommation est respectueuse du principe du contradictoire et conclut au débouté de la demande ;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY, qui a été en mesure de connaître la nature de la pièce n°35 communiquée par la société ETHIX le 3 octobre 2014 et a elle-même sommé cette dernière de la recommuniquer le 6 octobre 2014, ce qui a été fait le jour même, n'explique pas en quoi cette pièce aurait nécessité une réponse de sa part, de sorte que le principe de la contradiction n'apparaît pas violé ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande ;

- sur le fond :

Considérant que la société ETHIX exerce depuis 1999 une activité de conseil, d'expertise comptable et de formation en matière comptable, sociale, financière et économique ; qu'elle est titulaire de la. marque verbale 'ETHIX' déposée le 19 novembre 1999 sous le n°99 823 932 et renouvelée en dernier lieu le 20 juillet 2007 pour désigner les services 'comptabilité et expertise comptable' en classe 35, du nom de domaine 'ethix.fr', enregistré le 6 mars 2001 et exploité depuis cette date, ainsi que de la marque semi-figurative 'ETHIX' n°3515315, déposée le 20 juillet 2007 pour désigner les services 'Affaires monétaires : affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; tous les services précités à l'exclusion de ceux relatifs au crédit à la consommation et au financement' en classe 36 ;

Qu'estimant que la dénomination sociale de la société ETHIX FRANCE, créée en 2004 et exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques engendrait un risque de confusion avec sa propre marque, la société ETHIX a, par lettre du 20 mai 2008, puis par lettres des 15 septembre et 14 octobre 2008, mis en demeure celle-ci soit de retirer le terme 'ETHIX' de sa dénomination sociale et de tout support, soit de changer celle-ci en 'ETHIX INFORMATIQUE FRANCE' ; que, par courriel du 12 mars 2009, à la suite d'une contre-proposition de la société ETHIX FRANCE formulée par courriel du 23 février 2009, la société ETHIX a confirmé son accord pour que la dénomination sociale de cette dernière devienne ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY, ce changement devant être également intégré dans les noms de domaine et de messagerie utilisés ;

Qu'ayant constaté que cette société, devenue 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' avait, le 3 avril 2009, déposé la marque semi-figurative 'ETHIX Information Technology' sous le n°3641660 pour désigner différents services des classes 35, 41 et 42, et estimant qu'en mettant en avant le terme 'ETHIX', celle-ci portait atteinte à ses droits et contrevenait à ses engagements, la société ETHIX lui a adressé, le 15 octobre 2010, une lettre de mise en demeure de cesser toute utilisation de ce signe, puis, celle-ci étant restée infructueuse, a fait dresser deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice les 9 et 12 novembre 2010 ; que, par acte du 28 mars 2011, elle a fait assigner la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir juger que celle-ci a déposé la marque 'ETHIX Information Technology' au mépris de ses droits, notamment en portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine, qu'elle s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et pour obtenir en conséquence la nullité de la dite marque, le transfert du nom de domaine 'ethix-technology.com' à son profit, la suppression de toute mention du terme 'ETHIX' dans sa dénomination sociale, l'interdiction pour cette société

25 novembre 2014

d'utiliser le terme 'ETHIX' à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit et sa condamnation à payer en réparation de son préjudice la somme de 30 000 € ; que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société ETHIX à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;

Considérant que dans son jugement du 19 avril 2013, le tribunal a :

rejeté l'intégralité des demandes de la société ETHIX,

rejeté la demande formée au titre de la procédure abusive,

condamné la société ETHIX à payer à la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ETHIX aux dépens ;

1) Sur la nature de accord amiable intervenu entre les parties :

Considérant que la société ETHIX demande à la cour de juger qu'aux termes de leurs échanges de correspondances, les deux sociétés parties au litige ont conclu un accord amiable de coexistence qui a valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et que celui-ci est devenu parfait le 12 mars 2009 ;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY soutient que les modifications de sa dénomination sociale et de l'intitulé de son site internet ne revêtaient pour elle aucun caractère obligatoire, en l'absence de tout risque de confusion du fait de leurs différences d'activité et de clientèle, de sorte qu'il n'y a pas eu de concessions réciproques entre les parties, mais seulement volonté de sa part de démontrer sa bonne foi et de renforcer dans sa dénomination sociale le caractère international de son activité, et que, dès lors, la qualification de transaction doit être écartée ; qu'elle prétend que l'accord amiable intervenu ne constitue par un accord de coexistence, en l'absence de coexistence de marques, de raisons sociales ou de graphismes identiques ;

Considérant, ceci exposé, qu'il résulte des échanges de correspondances produites, qu'un accord amiable n'est intervenu entre les parties qu'à la suite de la menace de la société ETHIX d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société ETHIX FRANCE, si rien n'était entrepris par cette dernière pour faire disparaître tout risque de confusion entre sa dénomination sociale et la marque 'ETHIX' ; que cet accord est devenu parfait, non pas le 12 mars 2009, date du courriel par lequel la société ETHIX a confirmé son acceptation que la dénomination sociale de la société ETHIQUE FRANCE

25 novembre 2014.
de vienne 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY', ajoutant 'Il est bien évident que les noms de domaine, de messagerie et autres ETHIX, ETHIX FRANCE, ETHIX EUROPE que vous utilisez devront également intégrer ce changement', mais le 16 mars 2009, date de la lettre d'accusé réception de cette confirmation d'acceptation par la société ETHIX FRANCE, dans laquelle celle-ci ajoutait 'Nous nous engageons notamment à modifier dans ce sens notre dénomination sociale et à utiliser cette marque commerciale dans nos communications.

Par ailleurs nos noms de domaine et de messagerie actuels deviendront définitivement ETHIX-TECHNOLOGY, après avoir été redirigés temporairement vers cet URL' et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

Que cet accord, destiné à mettre fin à toute contestation née ou naître en prévention d'un risque de confusion entre la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société ETHIX et la dénomination sociale et les noms de domaine de la société ETHIX FRANCE devenue ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY, constitue bien un accord de coexistence, peu important l'absence d'identité entre les signes en cause ; que, contenant des concessions réciproques, tenant, pour la première, à renoncer à une action judiciaire, pour la seconde, à changer sa dénomination sociale et l'appellation de ses noms de domaine, il a valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;

2) Sur la demande en résiliation judiciaire de cet accord :

Considérant que la société ETHIX demande à la cour de prononcer, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil et des articles 2044 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire de l'accord amiable de coexistence en raison de la gravité des manquements fautifs et délibérés commis par la société intimée, qui a, selon elle, d'une part, procédé au dépôt frauduleux de la marque semi-figurative ETHIX Information Technology, et, d'autre part, fait usage de sa dénomination sociale sur son site internet en mettant en exergue le terme 'ETHIX' sur les termes apparemment accessoires et mineurs 'Information Technology', comme en attestent les constats d'huissier dressés les 9 et 12 novembre 2010 ;

Qu'elle prétend qu'en vertu du principe d'interprétation restrictive des transactions, l'accord amiable de coexistence ne peut qu'être limité à l'accord exprès et explicite consentie par elle, en sa qualité de titulaire du droit antérieur sur le signe 'ETHIX' , en tant que marque ; qu'elle soutient n'avoir consenti à la société ETHIX INFORMATIQUE FRANCE un droit d'usage du terme 'ETHIX' dans sa future dénomination sociale qu'à la condition que celle-ci devienne 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY', comme un ensemble indivisible, les termes ayant vocation à être tous trois mentionnés en majuscules de façon à ne pas mettre en exergue le terme 'ETHIX', et ne pas avoir autorisé la société ETHIQUE INFORMATION TECHNOLOGY à s'arroger un droit de propriété sur l'appellation 'ETHIQUE INFORMATION TECHNOLOGY' en la déposant en tant que marque ;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY conclut à l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, à son mal fondé ; qu'elle soutient qu'à défaut de conditions fixées, l'analyse stricte des accords passés ne peut lui interdire d'utiliser la dénomination 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' en écrivant les deux derniers mots en minuscules, ainsi qu'à déposer légitimement la marque 'ETHIX Information Technology' afin de protéger ses efforts de communication dans son domaine de développement des technologies de l'information ;

Considérant, ceci exposé, que la société ETHIX présente ses prétentions comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges (nullité de la marque 'ETHIX Information Technology', interdiction pour la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY d'utiliser le terme 'ETHIX' à quelque titre que ce soit...); que la cour estime toutefois que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de coexistence commande d'examiner au préalable ses autres demandes, dont elle est susceptible de constituer la conséquence ou le complément; qu'il convient donc de déclarer sa demande recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile et de procéder, préalablement à son examen, à celui des autres demandes de la société ETHIX;

3) Sur la demande en nullité de la marque 'ETHIX Information Technology' n°3641660 fondée sur les articles L712-1 et -6 du code de la propriété intellectuelle (cpi) :

Considérant que la société ETHIX demande à la cour, à titre principal, et sur le fondement des articles L 712-1 et 712-6 du cpi de prononcer la nullité du dépôt de cette marque, aux motifs que celui-ci a été effectué de manière frauduleuse par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY; qu'elle lui reproche d'avoir procédé à l'enregistrement de la marque le 3 avril 2009, soit postérieurement à la conclusion de l'accord amiable de coexistence 'devenu parfait le 12 mars 2009' et ce, en omettant sciemment de la prévenir dans sa lettre du 16 mars 2009 et de l'informer, alors même qu'elle lui adressait justification de la bonne exécution de la transaction, par lettre simple du 30 avril 2009; qu'elle fait valoir que le fait de s'arroger un droit de propriété là où un simple droit d'usage a été consenti dans des conditions précisément délimitées aux termes d'un accord amiable de coexistence valant transaction est bien constitutif d'une intention frauduleuse caractérisée, et que le dépôt frauduleux est d'autant plus grave que celui-ci, d'une part, met en exergue le terme 'ETHIX', seul en majuscules, par rapport aux termes accessoires, mentionnés en minuscules, de 'Information Technology' et ce, en violation des termes de l'autorisation amiable expresse et explicite consentie, et, d'autre part, a été réalisé dans une police identique à celle choisie par elle pour sa marque déposée le 20 juillet 2007, de sorte qu'il est porté, au surplus, atteinte à l'antériorité de cette marque du fait de l'identité des signes qui en résulte;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY conclut à l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, sans fondement juridique valable, et encore plus subsidiairement, à son mal fondé; qu'elle soutient qu'il n'y avait aucune volonté dissimulatrice de sa part, son seul dessein en déposant une marque étant de protéger sa dénomination sociale et ses investissements; qu'elle fait valoir que n'ayant eu de retour de l'INPI que le 7 mai 2009 par l'avis de publication reçu, elle ne pouvait en faire mention antérieurement et que l'usage qu'elle a fait de sa marque tel qu'il ressort de son logo n'a rien à voir avec la marque déposée par l'appelante;

Considérant, ceci exposé, qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande, qui tend aux mêmes fins que la demande en nullité de la marque soumise aux premiers juges, est, nonobstant son fondement

25 novembre 2014.
articles L712-1 et

juridique différent, recevable ; qu'elle n'est pas dépourvu de fondement juridique, la combinaison des articles L712-1 et L712-6 du cpi avec le principe "fraus omnia corrumpit" autorisant à annuler l'enregistrement d'une marque entaché de fraude ; qu'elle doit donc être déclarée recevable ;

Considérant que si l'accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive, il se renferme, comme toute transaction, dans son objet ; qu'en vertu de l'article 2049 du code civil, il y a lieu de rechercher en l'espèce si les parties ont manifesté dans cet accord leur intention concernant la possibilité d'utiliser l'appellation 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' en tant que marque par des expressions spéciales ou générales, ou si l'on reconnaît cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;

Considérant que force est de constater que l'accord, qui prévoit le changement de la dénomination sociale et des noms de domaine de la société ETHIX FRANCE, pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société ETHIX, ne contient aucune disposition excluant l'utilisation de la nouvelle appellation à titre de marque ; qu'une telle exclusion n'apparaît pas comme une suite nécessaire de ce qui y est exprimé, à propos de signes existants, l'admission d'une nouvelle appellation impliquant nécessairement l'écart du risque de confusion ; que le dépôt d'une marque éponyme, d'ailleurs évoquée dans sa lettre du 16 mars 2009, pouvait donc être légitimement considéré par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY comme logiquement rendu possible par les changements opérés ; qu'ayant satisfait aux seuls exigences de l'accord en adressant à la société ETHIX une copie de son nouvel extrait Kbis par lettre du 30 avril 2009, sa mauvaise foi ne saurait être déduite de l'absence d'information formelle du dépôt de sa marque opéré le 3 avril 2009 ;

Considérant, par ailleurs, que la seule mention dans l'accord de l'appellation 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' en lettres majuscules ne suffit pas à démontrer une entente des parties sur l'exigence de la mention de ces trois termes en lettres majuscules ; qu'en effet, il résulte des correspondances antérieures émanant de la société intimée que celle-ci a variablement fait état de son ancienne dénomination sociale comme étant 'ETHIX FRANCE', 'ETHIX France' ou 'Ethix France' ; que le courriel du 23 février 2009 par lequel elle a proposé d'ajouter, non pas 'informatique', mais 'informatique technology' derrière son nom, mentionne ces termes en minuscules ; qu'enfin, les mises en demeure des 15 septembre et 14 octobre 2008 de la société ETHIX ne contiennent pas plus d'exigence explicite sur ce point, de sorte que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY ne pouvait implicitement la comprendre ; que, d'ailleurs, la lettre du 30 avril 2009 par laquelle celle-ci a confirmé à la société ETHIX la modification de sa dénomination sociale, en la mentionnant comme étant 'ETHIX Information Technology', soit avec les deux derniers termes en minuscules, n'a provoqué aucune réaction de la société appelante ; que cette mention n'est donc pas significative d'une mauvaise foi de la société intimée ; qu'il en est de même de sa réalisation dans une police identique à celle choisie par la société ETHIX pour sa marque semi-figurative 'ETHIX', laquelle n'est au demeurant inscrite que pour des produits et services en classe 36 ;

Considérant que l'intention frauduleuse de la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de la société ETHIX tendant à la nullité de la marque 'ETHIX Information Technology' pour fraude ;

4) Sur la demande en nullité de la marque 'ETHIX Information Technology' n°3641660 fondée sur les articles L711-4 et 714-3 du cpi :

Considérant que la société ETHIX demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de cette marque sur le fondement des articles L 711-4 et L. 714-3 du cpi ; qu'elle prétend que celle-ci porte atteinte :

au droit antérieur détenu par elle au titre de sa marque verbale ETHIX déposée le 19 novembre 1999 en classe 35,

au droit antérieur détenu par elle au titre de l'enregistrement de son nom de domaine ETHIX.fr le 6 mars 2001,

au droit antérieur détenu elle sur sa dénomination sociale ETHIX, lequel remonte rétroactivement à la date du 2 avril 2007,

au droit antérieur détenu par elle au titre de sa marque semi-figurative ETHIX déposée le 20 juillet 2007 en classe 36, par l'identité de l'élément verbal et de la police choisie ; qu'elle fait valoir que ces atteintes sont caractérisées par une identité de l'élément fortement distinctif et dominant ETHIX de sa marque antérieure reproduit servilement dans la marque postérieure, alors que les services visés à l'enregistrement des marques et/ou les services proposés par les sociétés en cause du fait des dénominations sociales en cause apparaissent similaires, ne serait-ce que par complémentarité, de sorte qu'il existe un risque certain de confusion dans l'esprit du public visé ;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY, qui conclut à l'absence de similitude des signes, conteste le caractère fortement distinctif de la marque ETHIX, fait valoir que la société ETHIX l'a expressément autorisée à utiliser l'appellation 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' et qu'aucune confusion n'est possible puisque les sociétés interviennent dans des domaines différents en s'adressant à des interlocuteurs différents, sans complémentarité dans les services ;

Considérant, ceci exposé, qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu du principe de spécialité qui s'attache au droit des marques, la validité de la marque 'ETHIX Information Technology' doit s'apprécier par référence aux services visés dans l'enregistrement ; qu'ainsi, toute référence faite par la société ETHIX à l'activité effectivement exercée par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY est inopérante ;

Que, de même, s'agissant des droits antérieurs invoqués, il y a lieu de distinguer les marques, dont l'indisponibilité s'apprécie au regard des services visés dans l'enregistrement, des autres signes invoqués, soit le nom de domaine et la dénomination sociale, dont l'indisponibilité s'apprécie au regard de l'activité effectivement exercée ;

Considérant que la marque ETHIX Infomation Technology a été déposée pour les services suivants : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. ; relations publiques en classe 35, Formation ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition en classe 41, et Évaluations ; estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques. rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes, informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts ' graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
Gestion administrative de projet ; conseil en systèmes informatiques et réseaux (conseil en informatique) ;
développement,, intégration, et maintenance technique et fonctionnelle de systèmes, d'information (support) ; création
et édition de logiciels et vente de licences informatiques ; sélection et mise à disposition de personnel affecté à des
missions en classe 42

Que la société ETHIX ne précise pas en quoi ces services, qui sont distincts de ceux visés à l'enregistrement de ses
marques 'ETHIX', 'apparaissent similaires, ne serait-ce que par complémentarité', sa démonstration se référant
essentiellement à 'l'activité relative aux technologies de l'information exercée par la société ETHIX INFORMATION
TECHNOLOGY' ; qu'en tout état de cause, la généralité des services pouvant être considérés comme se rapportant aux
technologies de l'information visés à l'enregistrement de la marque 'ETHIX Information Technologie' interdit la
reconnaissance d'une similitude par complémentarité avec les services 'comptabilité et expertise comptable' visés à
l'enregistrement de la marque verbale 'ETHIX' n°99 823 932 et effectivement exercés par elle, seuls invoqués par la
société ETHIX ;

Qu'en conséquence, toute atteinte aux droits antérieurs de la société ETHIX par la marque litigieuse, tant sur ses
marques que sur son nom de domaine et sa dénomination sociale, est à exclure ; qu'il convient donc, confirmant le
jugement de ce chef, de rejeter la demande de la société ETHIX tendant à la nullité de la marque 'ETHIX Information
Technology' pour atteinte à ses droits antérieurs, ainsi que ses demandes en réparation qui en sont la conséquence ;

5) Sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que la société ETHIX demande à la cour de condamner la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY à lui
payer la somme de 30 000 €, au titre des agissements constitutifs de concurrence déloyale, sur le fondement de l'article
1382 du code de procédure civile ; qu'elle invoque des agissements parasites, consistant à organiser sciemment sa
communication dans son sillage dans le but de s'en approprier l'image, la renommée, les investissements et d'en capter
la clientèle, en dirigeant sa politique sous la dénomination ETHIX en reproduisant en petites majuscules et en second
plan les termes secondaires de INFORMATION TECHNOLOGY et ce, à l'attention d'une même clientèle constituée de
moyennes et grandes entreprises françaises et internationales, contrairement à la lettre et l'esprit de l'accord amiable
conclu ; qu'elle soutient que ces agissements ont pour effet de laisser le doute entier dans l'esprit du public sur la
proposition par la société intimée de services identiques voire complémentaires aux siens et de porter atteintes aux
principes déontologiques qui régissent la profession réglementée des experts-comptables, et notamment au principe
d'indépendance ;

Considérant que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY répond que la société ETHIX ne rapporte pas la preuve de
ses allégations, qu'elle communique sur l'intégralité de son nom, que les deux sociétés n'ont pas de clientèle commune
et que si elles en avaient, les services compétents pour traiter avec chacune d'elle seraient différents (directeur
informatique pour elle, services comptables ou structures représentatives du personnel pour la société adverse), qu'il
n'existe aucune concurrence entre elles ;

Considérant, ceci exposé, qu'il ressort des écritures de la société ETHIX que sa principale crainte réside dans le risque que sa propre clientèle, constituée spécifiquement d'institutions représentatives du personnel d'importantes entreprises, remette en cause son indépendance d'expert-comptable en la soupçonnant, en raison de la mise en avant du terme 'ETHIX' dans la communication de la société intimée, d'intervenir, directement par le biais d'un de ses départements, ou indirectement par une filiale ou un partenaire, dans ces mêmes entreprises comme prestataire de services informatiques dans le domaine de la comptabilité ;

Que la cour observe que si le terme 'ETHIX' est le seul véritablement distinctif au regard des services des deux sociétés, son caractère évocateur de l'éthique, valeur positive, justifie sa mise en valeur dans leurs communications respectives, tout en relativisant son caractère distinctif ; qu'à cet égard, il ne peut être reproché à la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY de l'avoir mis en avant, en utilisant les termes Information Technology en minuscules ou en utilisant l'abréviation IT, courante dans les dictionnaires anglo-saxons ; qu'il n'existe pas de preuve de communication active sous le terme 'ETHIX' ;

Que la circonstance que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY développe le progiciel de gestion intégré JO Edwards Enterprise one intégrant, parmi d'autres modules, un module de comptabilité et comptabilité analytique, ne suffit pas à rendre la clientèle des deux sociétés communes ; qu'en effet, la comptabilité représente - selon ses dires, non utilement contredit par la société appelante - moins de 10% du système informatique et technique qu'elle développe chez ses clients, et son activité reste purement technique (programmation et développement informatique), de sorte que ses clients au sens étroit sont les directions informatiques des sociétés utilisant ce progiciel, alors que ceux de la société ETHIX sont les services comptables ou les institutions représentatives du personnel ; qu'au sens large, la société ETHIX ne justifie pas de leur intervention au sein des mêmes sociétés, et notamment que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY intervienne, comme elle, au sein de sociétés bancaires et financières telles que BNP Paribas ou la Société Générale ;

Qu'il en résulte que la société intimée n'a pu avoir eu pour but de détourner la clientèle de la société appelante, pas plus que son image, sa renommée ou ses investissements, au demeurant non justifiés ;

Que les libertés prises par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY au regard de 'l'esprit' de l'accord amiable ne sauraient entrer dans la qualification d'actes de parasitisme, et ce, d'autant plus que l'éventualité d'une réalisation du risque principalement craint par la société ETHIX est minime, et en tout cas, actuellement, inexistant ;

Qu'en conséquence, il convient, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de la société ETHIX au titre des actes de concurrence déloyale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement grave fautif et délibéré à l'accord de coexistence ne pouvant être mis à la charge de la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOG, la société ETHIX doit également être déboutée de sa demande en résiliation judiciaire le concernant, ainsi que de toutes ses autres demandes subséquentes en réparation ;

Considérant que l'appréciation erronée que la société ETHIX a fait de ses droits n'a pas dégénéré en abus du droit d'agir en justice ; qu'il convient donc, confirmant le jugement de ce chef et y ajoutant, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les sociétés ETHIX et ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY ont conclu un accord de coexistence, devenu parfait le 16 mars 2009,

Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de coexistence présentée par la société ETHIX,

Rejette cette demande,

Déclare recevable, mais non fondée, la demande en nullité de la marque 'ETHIX Information Technology' n°3641660 pour dépôt frauduleux présentée par la société ETHIX,

Rejette cette demande,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ETHIX et la condamne à payer à la Société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ^{25 novembre 2014}

Condamne la société ETHIX aux dépens,

Accorde à Maître Frédéric Buret le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Décision de la Cour de cassation

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 20 septembre 2016

Les dates clés

- Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 20-09-2016
- Cour d'appel de Paris 11 25-11-2014