TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/08284 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMB2

Jugement du 31 mars 2026

Notifié le :

Grosse à :

la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES - 667

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 31 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l'instruction eut été clôturée le 20 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2025 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC'H, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile,

Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l'audience de plaidoiries, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,

Et après qu'il en eut été délibéré par :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC'H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. MYCOMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

La société par actions simplifiée MYCOMPANY (ci-après dénommée "société MYCOMPANY"), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes depuis le 8 septembre 2003, est spécialisée dans le domaine du conseil aux entreprises et aux particuliers.

Le 29 mars 2011, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française "myTelecom"numérotée 3818851 auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour les services suivants :

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques;

Classe 42 : Evaluations, 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 ; 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.

La société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE (ci-après dénommée “société ELT”), immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 960 504 132 depuis le 31 août 1962, intervient notamment dans le secteur de l'installation, dépannage et entretien d’équipements liés aux télécommunications et à l’informatique. A la suite de la fusion-absorption de ses deux filiales LA COMPAGNIE DU TELEPHONE et SOLUTELEC, elle a commencé à utiliser le nom commercial “MyTelecom Entreprises” pour son activité et a déposé en conséquence auprès de l’INPI le 21 juin 2018 la marque verbale française "MyTelecom entreprises" numérotée 4463254 pour les services de classe 38 “Télécommunications ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques”. En parallèle, elle a réservé ce même jour les noms de domaine mytelecom-entreprise.fr, mytelecom-entreprise.net, mytelecom-entreprises.com et mytelecom-entreprises.biz, puis a eu recours au signe suivant dans le cadre de l’exploitation de l’activité sus-décrite :
Cependant, le 19 octobre 2018, l’INPI a émis un refus provisoire total de l’enregistrement de la marque “MyTelecom entreprises” numérotée 4463254, considérant qu’elle n’était pas distinctive (avant de rejeter totalement la demande le 7 décembre 2020).

S’estimant lésée par l’usage du signe “MyTelecom entreprises”, la société MYCOMPANY a mis en demeure la société ELT de cesser ces actes et de procéder au transfert à son bénéfice sous quinzaine de la marque verbale française "MyTelecom entreprises" numérotée 4463254, ainsi que des noms de domaine précités, ce par courrier avec demande d’avis de réception adressé le 13 mars 2019. Elle a également solliciter l’intervention d’un huissier de justice aux fins de procéder à des constatations sur Internet. Enfin, en l’absence d’issue amiable, elle a fait assigner la société ELT devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2021, en vue de faire cesser les actes de contrefaçon de marque allégués et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subséquents.

La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation collégiale du 9 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués,la société MYTELECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 711-4, L. 713-2 , L. 713-3 et L. 716-1 du Code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
à titre principal,
dire et juger que la société ELT a commis des faits constitutifs de contrefaçon de marque,condamner la société ELT à lui payer la somme de 82.402,00 euros au titre de son préjudice commercial relatif à la baisse du chiffre d'affaires en 2019 et 2020,condamner la société ELT à payer à la société MYCOMPANY une somme de 500.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et du préjudice moral subi suite au détournement dela marque à des fins commerciales,à titre subsidiaire

dire et juger que la société ELT a commis des actes de concurrence déloyale,condamner la société ELT à lui payer la somme de 82.402,00 euros au titre de son préjudice commercial,condamner la société ELT à lui payer la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis par la société ELT,En tout état de cause,
enjoindre à la société ELT de retirer le signe MYTELECOM ou MYTELECOM ENTREPRISES, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit,enjoindre à la société ELT de cesser l'utilisation du signe MYTELECOM ou MYTELECOM ENTREPRISES, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit,ordonner la cessation de l'utilisation du signe MYTELECOM sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par document ou par support, notamment de la dénomination sociale, du logotype ou du nom de domaine ainsi que son apposition sur tout support à compter de lendemain de la signification du jugement à intervenir,ordonner la cessation de l'utilisation du terme MYTELECOM ENTREPRISES par la société ELT sous quelque forme que ce soit et quel que soit le support, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par document ou par support, à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,ordonner la cessation de l'utilisation des noms de domaines Mytelecom-entreprises.fr, Mytelecom-entreprises.com, Mytelecom-entreprises.net, Mytelecom-entreprises.biz et plus généralement de tout nom de domaine comportant les mot “mytelecom” ou “Mytelecom entreprises”, sous quelque dérivé que ce soit, par la société ELT, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,ordonner le transfert des noms de domaines mytelecom-entreprises.fr, mytelecom-entreprises.com, mytelecom-entreprises.net, mytelecom-entreprises.biz au profit dela société MYCOMPANY aux frais exclusifs de la société ELT, et ce sous astreinte de 500,00 euros parjour et par nom de domaine de retard,condamner la société ELT à payer la société MYCOMPANY la somme de 729,20 euros au titre du remboursement des frais d'huissier (DE [Localité 2] GATA) exposés pour l'établissement du procès-verbal du 1er juillet 2020,condamner la société ELT à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ELT demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 711-1 à 711-4, 712-1, 713-2, 713-3 et L. 716-1 et 716-4 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
- constater que le signe « MyTelecom » est un signe générique qui n’est pas susceptible de protection,
à titre principal,
dire que la société ELT n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque,débouter la société MYCOMPANY de sa demande tendant au paiement de 82.402 euros au titre de son préjudice commercial,débouter la société MYCOMPANY de sa demande tendant au paiement de la somme de 500.000 euros au titre de dommages et intérêts et de son préjudice moral,à titre subsidiaire,
dire que la société ELT n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,débouter la société MYCOMPANY de sa demande tendant au paiement de 82.402 euros au titre de son préjudice commercial, débouter la société MYCOMPANY au paiement de la somme de 500.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
condamner la société MYCOMPANY à lui régler la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de "déclarer", "dire et juger", "constater", "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.

Sur l'action en contrefaçon de marque
Sur le caractère distinctif de la marque
La société ELT soutient que le signe “MyTelecom” ne peut faire l’objet d’une quelconque protection, eu égard au caractère non distinctif du terme “Telecom” pour désigner les services de télécommunication.

La société MYCOMPANY estime, à l’inverse, que le terme homonyme n’évoque non pas le type de services proposés au client, mais l’outil de travail du client lui-même, en considération de l’emploi du déterminant “my”. Elle souligne que les Tribunaux ont validé à plusieurs reprises des marques déposées contenant le terme “my” (TGI [Localité 3] 3ème chambre, 13 juin 2014, n°13/07451 ; CA [Localité 4], 9 décembre 2021, n°20/03556).

Sur ce, l’article énonce que “L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”.
En l’espèce, la société ELT, qui entend se prévaloir d’un possible défaut de distinctivité du signe “myTelecom”, n’en tire toutefois pas les conséquences, en ce qu’elle ne formule pas concomitamment de demande tendant à l’annulation de ladite marque.

Ce moyen seul s’avère ainsi inopérant pour conclure à l’absence de commission d’actes contrefaisants.

Sur la matérialité des actes de contrefaçon
L’article L. 713-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle énonce 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.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque”.

L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, pris dans la version applicable aux faits allégués de contrefaçon de marque antérieurs au 15 décembre 2019, prévoit que :

“Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement”.

En application de l'article L. 713-2 du même code, pris dans la version applicable aux faits allégués à compter du 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

La contrefaçon ne peut être retenue qu'à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin, l'usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

L'appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d'association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, tels que la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s'appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s'attacher aux conditions réelles d'exploitation de la marque par le demandeur.

Enfin, l'article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle est venu étendre les faits constitutifs de contrefaçon à l'usage non autorisé d'un signe comme nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou nom de domaine dans la vie des affaires, consacrant ainsi la jurisprudence antérieure.

Sur la comparaison des produits et services
La société MY COMPANY fait valoir qu'en commercialisant des solutions téléphoniques sous le signe "MyTelecom Entreprises", la société ELT tend ainsi à proposer des services similaires à ceux qui ont été visés au dépôt de la marque protégée, et notamment les services "études de projets techniques", "élaboration (conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" en classe 42 et "conseils en organisation et direction des affaires" en classe 35. En réponse aux moyens opposés par la société ELT, elle soutient qu'il convient de prendre en considération l'activité réelle de cette dernière et non les services pour lesquels elle avait déposé la marque "MyTelecom Entreprises". Elle affirme également qu'il existe une interdépendance croissante des marchés du développement et de la conception d'ordinateurs et de logiciels avec les services de télécommunications, qui s'avèrent ainsi complémentaires.

La société ELT assure, en retour, que le signe "MyTelecom Entreprises" a été créé pour promouvoir une activité de services IT et TELECOM incluant des prestations de développement et de maintenance d'infrastructures réseau, soit des services distincts de ceux de conseil aux entreprises proposés par la société MYCOMPANY. Elle fait valoir que cela ressort du dépôt des marques "MyTelecom" et MyTelecom Entreprises" dans des classes distinctes, soit les classes 35 et 42 pour l'une et la classe 38 pour l'autre.

Il est observé que la partie demanderesse ne désigne aucune classe de produits ou services spécifique dans le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2023. Il ressort toutefois desdites écritures (pages n°12 et n°13) qu'elle se réfère expressément aux services "études de projets techniques" et "élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" en classe 42, ainsi qu'au service " conseils en organisation et direction des affaires" en classe 35. Il s'en déduit qu'elle entend restreindre l'action en contrefaçon à ces seuls services.

Sur ce, la société MYCOMPANY a procédé le 29 mars 2011 au dépôt de la marque verbale "myTelecom" pour les services suivants :
"Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques;Classe 42 : Evaluations, 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 ; 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."

Or, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 par Maître [X] [Y] [B], Huissier de justice associé (pièce n°10 de Maître [O]), que la société ELT utilise le signe "MyTelecom Entreprises" sur le site Internet qu'elle exploite à l'adresse www.mytelecom-entreprises.fr, comme logo et en tant que nom commercial pour promouvoir des services de conception, déploiement et maintien en conditions opérationnelles de "solutions issues des

meilleures technologies du marché des télécommuncations (éditeurs, constructeurs)".

Ces prestations correspondent manifestement aux services de classe 42 "élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" visés à l'enregistrement de la marque protégée.

En précisant à ses clients potentiels que "Chaque solution installée fait l'objet d'un audit technique préalable tenant compte de l'écosystème existant et des contraintes d'intégration avec des processus de gestion de projets parfaitement maîtrisés", la société ELT propose pareillement des prestations identiques aux services de classe 42 "études de projets techniques". Elle revendique en ce sens, sur une page de son site internet, "une gestion complète et le suivi des projets" pour "délivrer un service de «bout en bout »chez ses clients".

Il en va de même du service de classe 35 "conseils en organisation et direction des affaires", en ce que la société ELT met expressément en avant sur la page Linkedin "MyTelecom Entreprises" l'utilité de son savoir-faire pour accompagner "la transformation digitale des PME et des collectivités".

La similarité des services susmentionnés apparaît donc établie et commande en conséquence d'examiner le risque de confusion comme il sera dit ci-après.

Sur la comparaison des signes
La société MYCOMPANY reproche à la société ELT l'utilisation non autorisée du signe "MyTelecom Entreprises" sous les formes suivantes :
noms de domaines "mytelecom-entreprises.fr", "mytelecom-entreprises.com", "mytelecom-entreprises.net" et "mytelecom-entreprises.biz" ;supports commerciaux (site Internet, papier en-tête, réseaux sociaux);dénomination sociale ;logo.
Elle estime qu'il s'agit de signes similaires dans la mesure où le terme principal distinctif reproduit est identique. Elle fait également valoir que l'adjonction du mot "entreprises" est insignifiant et sans effet sur le risque de confusion, d'autant qu'il vient uniquement préciser le type de public visé, c'est-à-dire un même type de clientèle que la sienne.

La société ELT considère que les signes « My Telecom Entreprises » et « myTelecom » présentent de nombreuses différences, le premier étant composé de trois mots séparés par des espaces, tandis que le second est composé d'un mot. Elle indique également que le dernier mot d'accroche est distinct, soit "Telecom" dans le signe "myTelecom" et "Entreprises" dans le signe "MyTelecom Entreprises". Elle soutient, en outre, que le terme "entreprises" est dominant et que la présence du mot « Telecom » dans les deux signes ne saurait créer de confusion, ce mot étant régulièrement utilisé pour désigner des sociétés exerçant dans le domaine des télécommunications.

Il est relevé, en premier lieu, que seule la réservation du nom de domaine "mytelecom-entreprises.fr" par l'entreprise ELT est démontrée. En effet, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er juillet 2020 (et plus particulièrement des pages n°8 et suivantes) que le site Internet "mytelecom-entreprises.fr" est exploité par la société MYTELECOM (devenue la société ELT à la suite de la fusion-absorption des filiales LA COMPAGNIE DU TELEPHONE ET SOLUTELEC), ce que la partie défenderesse à l'instance ne conteste pas. Il n'en va pas de même des noms de domaines "mytelecom-entreprises.com", "mytelecom-entreprises.net" et "mytelecom-entreprises.biz", la consultation du site WHOIS effectuée en 2019 (pièce n°18 de Maître [O]) étant insuffisante pour identifier le propriétaire des sites afférents, à défaut de mention du nom du titulaire ("registrant name") et de ses coordonnées.

Il s'avère ensuite que le nom de domaine "mytelecom-entreprises.fr", la dénomination sociale "My telecom Entreprises" et le logo utilisés par la société ELT reprennent systématiquement le signe litigieux "mytelecom" en première position, le terme "entreprises" étant ajouté en complément soit directement à la suite (s'agissant des noms de domaine et de la dénomination sociale), soit en dessous (s'agissant du logo repris en haut à gauche des pages du site Internet mytelecom-entreprises.fr et sur la page Linkedin de l'établissement). Cette adjonction demeure insuffisante pour différencier efficacement les deux signes, en raison de son caractère faiblement distinctif, le vocable "entreprises" renvoyant

habituellement à la nature des structures commercialisant communément des services en lien avec les télécommunications et la taille très réduite des caractères employés pour le logo le reléguant au second plan.

Il s'en déduit une forte similarité des signes sur les plans phonétique et conceptuel.

Sur le risque de confusion
La société MYCOMPANY estime que le risque de confusion tient à l'usage par la société ELT de signes similaires ou identiques à la marque dont elle est propriétaire pour exploiter une activité identique, eu égard notamment à l'interdépendance croissante des marchés du développement et de la conception d'ordinateurs et de logiciels avec les services de télécommunication. Elle précise que les aspects visuels et phonétiques très similaires ne permettent pas au consommateur de différencier les deux signes.

La société ELT rétorque que l'emploi particulièrement usuel des termes "MyTelecom" écarte tout risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne. Elle fait valoir que la proposition de services différents fait pareillement obstacle à toute confusion.

Qu'il s'agisse des noms de domaines, de la communication sur le site Internet, de la dénomination sociale ou du logo, la reprise à l'identique des éléments verbaux "mytelecom" pour commercialiser des services relevant du secteur des télécommunications est de nature à tromper la vigilance d'un consommateur d'attention moyenne, dès lors que l'ajout du terme "entreprises", peu distinctif tant sur le plan visuel (s'agissant du logo) que sémantique, demeure sans conséquences significatives sur la perception du consommateur moyen. C'est d'ailleurs ce que tendent à démontrer les copies de courriers électroniques versés au débat par la société MYCOMPANY, en ce qu'il en ressort les difficultés rencontrées par les clients pour distinguer les deux sociétés de télécommunications et les prestations qu'elles commercialisent.

Il résulte de ces éléments que la société ELT a commis des actes de contrefaçon de la marque "myTelecom" numérotée 3818851 pour les produits visés en classe 35 "conseils en organisation et direction des affaires" et en classe 42 "élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" et "étude de projets techniques".

Sur la réparation des préjudices
A l'appui des dispositions de l'article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, la société MYCOMPANY fait valoir que l'emploi non autorisé du signe "MyTelecom" a entrainé une désorganisation de son activité et constitue une tentative de détournement de la clientèle qu'elle s'est consciencieusement constituée sur une durée d'une dizaine d'années. Elle soutient que cela lui a occasionné une perte de chiffre d'affaires de 82.402,00 euros sur deux années (soit de 2019 à 2020), qu'elle assimile à un préjudice commercial. Elle affirme, en outre, qu'elle a subi un préjudice moral évalué au montant de 500.000,00 euros, ayant tout "misé" sur la marque "myTelcecom" depuis de nombreuses années. Elle demande, au surplus, qu'il soit ordonné à la société ELT de cesser les actes de contrefaçon reprochés sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et reproduction à compter de la signification du jugement à intervenir.

La société ELT rétorque qu'il n'est pas apporté la preuve d'un lien causal direct entre l'utilisation du signe "Mytelecom Entreprises" et le recul du chiffre d'affaires et la désorganisation alléguée. Elle fait également valoir que le montant de 500.000,00 euros avancé de manière approximative n'est ni justifié ni étayé et qu'il correspond au double du résultat qu'elle a enregistré au cours de l'année 2021. Elle affirme, par ailleurs, qu'il n'est pas apporté la preuve d'un détournement de la clientèle de la société MYCOMPANY à son profit, les pièces de la partie demanderesse tendant à démontrer le contraire. Elle souligne que les émetteurs des mails versés au débat par la société MYCOMPANY pour illustrer la captation de clientèle sont en réalité des clients historiques faisant appel à ses services bien avant l'année 2018 (c'est-à-dire avant l'adoption du nom commercial "Mytelecom Entreprises"). Elle considère également que lesdits messages électroniques montrent une confusion au bénéfice de la société MYCOMPANY, celle-ci recevant ainsi à tort les demandes de devis de clients potentiels. Elle en conclut que la société MYCOMPANY ne subit pas de préjudices.

Sur la cessation des actes de contrefaçon
En vertu des articles L. 716-6 ancien (applicable aux faitsantérieurs au 11 décembre 2019) et L. 716-4-6 du Code de la

propriété intellectuelle (applicable aux faits commis à compter du 11 décembre 2019), la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.

En application desdites dispositions, il sera interdit à la société ELT d'utiliser tout signe comprenant les éléments "Mytelecom" dans la dénomination sociale, en tant que nom de domaine, sur les réseaux sociaux, comme support commercial et sur le site internet et sur quelque support que ce soit sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée à compter d'un mois après la signification du présent jugement et ce, pour les services de la classe 42 "élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels" et "études de projets techniques", ainsi que ceux de la classe 35 "conseils en organisation et direction des affaires" .

Sur la demande de transfert des noms de domaine
L'article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, reprenant la jurisprudence antérieure, prévoit que :

"En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur."

Sur ce, il est rappelé qu'en l'absence de preuve de la réservation par la société ELT des noms de domaines "mytelecom-entreprises.com", "mytelecom-entreprises.net" et "mytelecom-entreprises.biz", il ne peut être ordonné leur transfert à la société MYCOMPANY.

En revanche, il convient d'ordonner le transfert du nom de domaine "mytelecom-entreprises.fr" par la société ELT à la société MYCOMPANY sous astreinte provisoire de 60,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
L'article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle (reprenant les dispositions de l'article L. 716-14 ancien du même code applicable aux faits antérieurs au 11 décembre 2019) énonce que :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

S'agissant des pertes commerciales alléguées, il n'est pas contesté par la société ELT l'usage du signe "Mytelecom

Entreprises” à compter de l’année 2018 (le dépôt de la marque verbale “MyTelecom Entreprises étant intervenu le 21 juin 2018, avant de faire l’objet d’un rejet total le 7 décembre 2020).

Il ressort ensuite de l’attestation établie le 24 juin 2021 par monsieur [K] [H], expert-comptable de la société MYCOMPANY, que le chiffre d’affaires généré par cette dernière a reculé de 2,37% entre les exercices comptables 2018 et 2019, puis de 6,13% entre les exercices comptables 2019 et 2020.

Le recul du chiffre d’affaires entre les exercices comptables 2019 et 2020 peut toutefois s’expliquer par des facteurs autres que les actes de contrefaçon qui sont reprochés à la société ELT, et notamment par le ralentissement économique général consécutif à la pandémie de Covid-19 (ce quand bien même les services proposés sont en partie “dématérialisés”).

Pour autant, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 1er juillet 2020 que l’usage du nom de domaine “mytelecom-entreprises.fr” a nécessairement détourné la clientèle de la société MYCOMPANY au profit de la société ELT et ainsi engendré une perte de chiffre d’affaires. En effet, il apparaît que l’inscription du signe “mytelecom” dans le moteur de recherche [D] (dominant sur ce marché) donnait comme premier résultat le site www.mytelecom-entreprises.fr, soit celui de la société ELT, ce qui a nécessairement créé des conditions favorables de captation de clientèle. Il est observé, à cet égard, que la société ELT n’apporte pas la preuve que les clients ayant contacté à tort la société MYCOMPANY (pensant s’adresser à la société ELT - voir pièces n°23 et suivantes de Maître [O]) disposaient d’un compte client auprès d’elle avant le mois de juin 2018 (date de la première utilisation du signe “Mytelecom Entreprises”).

Au regard des éléments susdéveloppés, il sera retenu la somme de 18.218,00 euros en indemnisation des conséquences négatives de la contrefaçon tenant à un manque à gagner, que la société ELT sera condamnée à payer.

Concernant le préjudice moral, certes la société MY COMPANY ne produit pas d’éléments permettant d’en apprécier le quantum. Pour autant, aboutissant nécessairement à une violation de l'exclusivité conférée au titulaire de la marque, la requérante a nécessairement été affectée par la remise en cause subséquente de la pérennité de son activité. Il convient, par suite, de condamner la société ELT à payer à la société MYCOMPANY la somme de 5.000,00 euros en indemnisation dudit préjudice.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

Succombant à l’instance, la société ELT sera condamnée à en payer les dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile :

"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."

Il est rappelé que les frais de constat d'un commissaire de justice qui n'a pas été désigné par décision de justice, n'entrent pas dans les dépens et sont donc irrépétibles.

Condamnée aux dépens, la société ELT sera également condamnée à payer à la société MYCOMPANY la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens. (cette somme comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 1er juillet 2020).

La société ELT sera elle-même déboutée de la demande d'indemnisation formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Dit qu'en utilisant le signe "MyTelecom Entreprises" notamment à titre de nom commercial, de nom de domaine, sur un logo et sur les réseaux sociaux pour promouvoir des prestations relevant du secteur des télécommunications, la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE a commis des actes de contrefaçon par l'imitation de la marque verbale "myTelecom" numérotée 3818851 pour les services de la classe 42 “élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels” et “études de projets techniques”, ainsi que ceux de la classe 35 “conseils en organisation et direction des affaires” ;

Fait interdiction à la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE de faire usage des éléments verbaux "Mytelecom" en tant que nom commercial, nom de domaine, sur un logo, sur un site Internet et sur les réseaux sociaux et sur quelque support que ce soit pour promouvoir des prestations assimilées aux services susvisés, et ce sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée, un mois après la signification du présent jugement ;

Ordonne le transfert par la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE du nom de domaine "mytelecom-entreprises.fr" à la société par actions simplifiée MYCOMPANY sous astreinte provisoire de 60,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE à payer à la société par actions simplifiée MYCOMPANY la somme de 18.218,00 euros en indemnisation de son préjudice commercial ;

Condamne la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE à payer à la société par actions simplifiée MYCOMPANY la somme de 5.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE aux dépens ;

Condamne la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE à payer à la société par actions simplifiée MYCOMPANY la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.

La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Delphine SAILLOFEST

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.