

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 16 novembre 2021
Pôle 5 - Chambre 1
(n° 187/2021)

Numéro d'inscription au répertoire général : **18/14437 - N° Portalis**
35L7-V-B7C-B5ZHG

Décision déferée à la Cour : Jugement du 5 avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3^{ème} chambre - 1^{ère} section - RG n° 17/04605

APPELANTE

SAS PARTITIO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 449 876 739 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

8, rue Claude Marie Perroud
31100 TOULOUSE

Représentée par M^e Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de M^e Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS PARTITIO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 208 304 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

148 rue de l'Université
75007 PARIS

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de M^e Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente

M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère,

M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PARTITIO, immatriculée le 4 septembre 2003 au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 (ci-après la société PARTITIO Toulouse) a, aux termes de son extrait-Kbis, pour objet et pour activité notamment *'la prestation de services ; le conseil en entreprise (recrutement, relations publiques, évolution professionnelle, etc.)*, la formation et l'activité d'agent commercial.

Elle expose réaliser essentiellement des prestations de services diverses notamment en matière informatique à destination des professionnels visant à optimiser directement leurs performances organisationnelles et économiques, son métier étant en conséquence d'améliorer l'impact du système d'information sur la performance de l'entreprise, soulignant avoir identifié l'infrastructure informatique comme la fondation d'une organisation.

Elle commercialise ainsi trois types d'offres :

-l'ECM (Entreprise Content Management) avec la solution OnBase, soit l'aide à la gestion du contenu d'entreprise,

-l'ISI (Ingénierie des Systèmes d'Information) qui recoupe notamment l'hébergement ou infrastructure en cloud privé (avec OVH Cloud notamment),

-l'activité AT (Assistance technique).

Elle est titulaire de la marque verbale française PARTITIO enregistrée le 5 août 2003 sous le numéro 03 3 240 247 en classe 35, 37, 38 et 42 pour désigner les services suivant:

' Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; gestion de fichiers informatiques ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; systématisation de données dans un fichier central. Nettoyage de bâtiments d'édifices ou de fenêtre ; nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de panne de véhicules (réparation); installation entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation entretien et réparation de machines ; installation entretien et réparation d'ordinateurs. Télécommunications ; informations en matière de télécommunication ; location d'appareil de télécommunication; services de messageries électronique; location de modems; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; 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 ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; création et entretien de sites Web ; hébergement de sites informatiques ; ingénierie; location d'ordinateurs. '

La société PARTITIO (ci-après la société PARTITIO Paris), créée le 20 août 2014 sous forme d'une société civile, désormais société commerciale immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 depuis le 11 juillet 2016, expose exercer une activité de holding à travers la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ainsi que le conseil aux entreprises. Son extrait KBIS mentionne des « *activités de conseil en organisation, en gestion, finance, stratégie de développement, la formation dans le domaine de la stratégie de l'entreprise, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières le tout pour son propre compte.* »

Expliquant avoir découvert en novembre 2016, à l'occasion de la création d'une page sur le réseau professionnel LinkedIn, l'existence d'une société à la dénomination sociale identique à sa marque, et considérant que les activités de cette dernière se superposent en partie à ses propres activités, la société PARTITIO (Toulouse) a mis en demeure par acte du 23 novembre 2016 la société PARTITIO

(Paris) de cesser les usages du signe PARTITIO, ce à quoi cette dernière s'est opposée dans une réponse adressée en décembre 2016.

C'est dans ce contexte que le 14 mars 2017, la société PARTITIO (Toulouse) a fait assigner la société PARTITIO (Paris) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Par jugement du 5 avril 2018 dont appel, le tribunal a statué en ces termes :

-Prononce à l'encontre de la SAS PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale PARTITIO n° 03 3 240 247 pour les services suivants de la classe 35 « *publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique* »;

-Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 août 2008 ;

-Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

-Rejette la demande de déchéance pour les autres services visés par la marque ;

-Rejette l'intégralité des demandes en contrefaçon de marque de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 ;

-Rejette la demande de S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 au titre de la procédure abusive ;

-Rejette la demande de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 au titre des frais irrépétibles ;

-Condamne la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à payer à la société PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à supporter les entiers dépens de l'instance ;

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La société PARTITIO (Toulouse) a interjeté appel de ce jugement le 05 juin 2018.

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2021 par lesquelles la société PARTITIO (Toulouse), appelante et intimée incidente, demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 5 avril 2018 en ce qu'il a :

-Prononcé à l'encontre de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale PARTITIO n° 03 3 240 247 pour les services suivants de la classe 35 : « *Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureau de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique* ».

-Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 5 août 2008 ;

-Ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

-Rejeté l'intégralité des demandes en contrefaçon de marque de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 ;

-Rejeté la demande de la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 au titre des frais irrépétibles ;

-Condamné la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à payer à la Société PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n° 804 208 304 la somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la S.A.S PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à supporter les entiers dépens de l'instance ;

-Ordonné l'exécution provisoire ;

ET STATUANT DE NOUVEAU,

-CONSTATER que la société PARTITIO est propriétaire de la marque

PARTITIO,

-CONSTATER l'exploitation effective et sérieuse de la marque PARTITIO, dans les classes 35, 37, 38 et 42 et particulièrement pour les services visés dans la classe 35, jugée par le Tribunal :

'Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers, publicité en ligne sur un réseau informatique ; (classe 35) ' ;

-CONSTATER l'exploitation effective et sérieuse de la marque PARTITIO, dans les services visés lors de l'enregistrement de la marque et plus précisément pour la partie visée par l'appel incident dans les classes 35, 37, 38 et 42 :

-Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique Gestion de fichiers informatiques Systématisation de données dans un fichier central. (Classe 35) ;

-Installation entretien et réparation d'ordinateurs. (Classe 37) ;

-Télécommunication ; informations en matière de télécommunication, location d'appareil de télécommunication ; service de messageries électroniques, location de modems ; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs (classe 38) ;

-Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmes pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatique ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; création et entretien de sites web ; hébergement des sites informatiques ; ingénieries, location d'ordinateurs (classe 42) ;

-CONSTATER que la société contrevenante PARTITIO, immatriculée au RCS de Paris, a commis des actes de contrefaçon de la marque PARTITIO pour les services dont la protection a été confirmée par le Tribunal,

-CONSTATER que la société contrevenante PARTITIO, immatriculée au RCS de Paris, a commis des actes de contrefaçon de la marque PARTITIO pour les services de la classe 35 dont la protection a été déchuée par le Tribunal mais dont la société PARTITIO rapporte la preuve d'une exploitation effective et sérieuse,

--DIRE ET JUGER

-Que la société contrevenante PARTITIO doit cesser d'utiliser la marque contrefaite,

-Qu'elle doit changer de dénomination sociale,

-Qu'elle doit transférer la propriété à la société PARTITIO demanderesse des noms de domaines dont elle est propriétaire et qui contiennent la marque PARTITIO,

-ORDONNER une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

-CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à payer la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de dommages et intérêts,

-CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à payer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

-ORDONNER la publication par la société contrevenante PARTITIO du dispositif de la décision constatant la contrefaçon dans trois journaux mensuels, professionnels, de notoriété nationale, relatifs aux services informatiques,

-CONDAMNER la société contrevenante PARTITIO à régler la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2021, par lesquelles la SAS PARTITIO (Paris), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté intégralement la SAS PARTITIO des demandes formées à l'encontre de la société PARTITIO ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la SAS PARTITIO la déchéance partielle pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur sa marque « PARTITIO n° 03 3 240 247 pour les services suivants de la classe 35 :

« Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers, publicité en ligne sur un réseau informatique ».

Statuant à nouveau,

-Prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la société PARTITIO de ses droits sur la marque PARTITIO sur l'ensemble des services visés dans l'enregistrement de la classe 35, ainsi qu'au titre des services suivants :

'Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique Gestion de fichiers informatiques Systématisation de données dans un fichier central. (Classe 35);

Installation entretien et réparation d'ordinateurs. (Classe 37) ;

Télécommunication; informations en matière de télécommunication, location d'appareil de télécommunication ; service de messageries électroniques, location de modems ; services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communication par terminaux d'ordinateurs (classe 38) ;

Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmes pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatique; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; création et entretien de sites web ; hébergement des sites informatiques ; ingénieries, location d'ordinateurs. (Classe 42) ' ;

En toute hypothèse

-Constater l'absence d'atteinte à la marque PARTITIO par la dénomination sociale PARTITIO ;

-Constater l'absence de contrefaçon ;

-Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS PARTITIO ;

-Condamner la SAS PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 à payer à la société PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous n° 804 208 304 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens le tout avec exécution provisoire.

Par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société PARTITIO Toulouse de ses demandes de communication des comptes sociaux annuels de tous les exercices écoulés depuis l'année 2014 de la société PARTITIO Paris et de toutes les factures de vente justifiant des chiffres d'affaires réalisés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

-Sur la déchéance de la marque PARTITIO n°03 3 240 247, en classes 35, 37, 38 et 42:

Au soutien de sa demande en déchéance, la société PARTITIO (Paris) expose que les documents produits au débat par la société PARTITIO (Toulouse) démontrent que le signe PARTITIO est utilisé exclusivement comme dénomination sociale, mais non pour désigner les prestations de service particulières visées dans l'enregistrement de la marque, soient les services de classes 35, 37, 38 et 42 et, ce faisant, ne constituent pas des preuves suffisantes de l'usage sérieux de la marque.

En réponse, la société PARTITIO (Toulouse) soutient qu'elle fait un usage sérieux de sa marque pour les services visés à l'enregistrement. Elle rappelle qu'en matière de marque de services, l'usage d'une dénomination sociale identique à une marque de services, pour la fourniture des services visés à son enregistrement, constitue un usage à titre de marque en raison de la nature nécessairement incorporelle de ces services, tout comme l'exploitation d'un site éponyme. Elle retient en conséquence que ses pièces (offres commerciales, contrats de vente de prestations et de matériels informatiques, factures, l'ensemble pour différents clients), ainsi que les attestations de ses clients et de ses experts-comptables, retracent d'une manière précise et réelle une activité commerciale correspondant aux classes de services visées à l'enregistrement de sa marque, et donc constituent des preuves suffisantes de l'exploitation effective et sérieuse de celle-ci.

S'agissant précisément de l'exploitation effective des services déposés en classe 35, elle rappelle ne pas être un simple revendeur intégrateur de logiciels. Elle expose qu'afin de répondre au besoin du client, recherchant 'des conseils sur les manières de gérer son activité d'une manière plus efficace', elle procède à un audit de ses pratiques, rédige un recueil de ses besoins et établit un plan d'actions visant à atteindre les objectifs du client, en lui proposant notamment la mise en place de logiciels sur mesure ou non. Elle ajoute qu'elle propose également des prestations de consulting autour de la gestion de l'entreprise (prestations de conseil en qualité, sécurité et environnement; prestations d'aide au recrutement; prestations de conseil en management d'entreprise). Elle soutient en conséquence justifier d'une exploitation sérieuse de sa marque sur le marché des activités contestées des classes 35, 37, 38 et 42.

Sur ce, l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que ' *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu' 'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. '

Pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait conformément à sa fonction essentielle à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires, aux yeux du public pertinent, des produits et services visés au dépôt et opposés à l'intimée, ce qui suppose l'utilisation de la marque pour désigner chacun des produits et services couverts par son enregistrement. L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits et services protégés par la marque.

C'est à juste titre qu'après avoir examiné l'ensemble des pièces versées au débat par la société PARTITIO (Toulouse) à savoir des documents de présentation de son activité à destination du public, des études de cas, des factures, des contrats de prestations de services, outre les attestations de son expert-comptable ou de clients, les

premiers ont jugé ont retenu que la société PARTITIO (Toulouse) fournissait une offre de services informatiques à de nombreux clients de manière stable et continue depuis plusieurs années, le signe PARTITIO qui constitue également sa dénomination sociale, étant mis en évidence sur chacun des contrats et factures fournis, de sorte qu'elle justifie fournir de manière effective et sérieuse des services correspondants à ceux visés en classes 37 '*Installation entretien et réparation d'ordinateurs*', 38 '*Télécommunication ; informations en matière de télécommunication, location d'appareil de télécommunication ; service de messageries électroniques, location de modems , services téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateurs*' et 42 '*Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmes pour ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatique ; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; création et entretien de sites Web ; hébergement des sites informatiques ; ingénieries, location d'ordinateurs*' sous la marque PARTITIO, ce signe garantissant l'origine commerciale de ces services.

La société PARTITIO (Paris) ne peut donc être suivie lorsqu'elle soutient que le signe en cause ne serait utilisé qu'en tant que dénomination sociale et non pour désigner les prestations qu'elle offre à ses clients.

C'est également à bon escient que le tribunal a considéré que la société PARTITIO (Toulouse) justifie également, notamment au regard des plaquettes commerciales détaillant ses services, des études explicitant les prestations effectuées chez des clients ou encore de devis et contrats signés, qu'elle propose, sous la marque PARTITIO et à destination du public, une offre de services correspondant à ceux visés en classe 35, '*gestion de fichiers informatiques ; systématisation de données dans un fichier central*', le signe étant également utilisé à titre de marque et exploité de manière sérieuse eu égard à l'activité concernée et à la stabilité de son usage sur plusieurs années.

S'agissant des autres services visés en classe 35 et notamment ceux relatifs à la '*Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureaux de placement ; relations publiques, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers*' il y a lieu de relever, comme l'a fait le tribunal, que les outils proposés par la société PARTITIO (Toulouse) et notamment le logiciel ONBASE peuvent être utilisés pour la gestion des affaires commerciales, mais que l'offre de services présentée sous la marque PARTITIO consiste uniquement à fournir, mettre en place, entretenir et permettre un usage optimal du

logiciel, de sorte que le tribunal a justement rappelé que l'appelante ne pouvait prétendre fournir des services qui sont en réalité les effets des fonctionnalités réalisées par un logiciel dont elle n'est pas la propriétaire.

Ainsi, si la société PARTITIO (Toulouse) démontre que, pour fournir ses services dans le domaine des infrastructures informatiques et des réseaux sous la marque PARTITIO, elle doit procéder au préalable à l'examen du fonctionnement de la société et lui apporter ensuite des conseils afin d'envisager une nouvelle infrastructure en matière informatique, cette activité ne peut s'analyser en une activité de '*gestions des affaires commerciales* ou de '*conseil en organisation et direction d'affaires*' mais découle uniquement de son activité développée en classe 42 relative aux conseils et installations de logiciels adaptés aux besoins de ses clients.

En outre, si la société PARTITIO (Toulouse) démontre avoir réalisé une prestation relative à des questions de personnel en matière de pénibilité du travail (pièce 70), cette prestation isolée n'est pas de nature à justifier, dans le secteur considéré, d'un usage sérieux de la marque pour désigner les services de '*consultation pour les questions de personnel*', l'appelante ne démontrant nullement qu'elle commercialise ou propose, sous la marque PARTITIO, des prestations de consulting autour de la gestion du personnel de l'entreprise ou d'aide au recrutement, les pièces les plus récentes versées à hauteur d'appel destinées à justifier de telles activités étant, d'une part, non significatives d'un usage sérieux et, d'autre part, postérieures à la période à examiner telle que définie à l'alinéa 1 de l'article L.714-5, soit entre le 5 août 2003 et le 5 août 2008, s'agissant de pièces récentes concernant les années 2019 et 2020, et donc également postérieures à la demande de déchéance de la marque formulée devant la juridiction de première instance.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle de la marque verbale française 'PARTITIO' n° 03 3 240 247 pour les services visés en classe 35 « *Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, comptabilité ; bureau de placement ; relations publiques ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique* » à compter du 5 août 2008, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

-Sur la contrefaçon de marque :

-Sur la preuve de la contrefaçon :

L'appelante reproche à la société PARTITIO (Paris) d'avoir reproduit sa marque dans sa dénomination sociale pour proposer des services identiques aux siens. Elle soutient que l'activité de la défenderesse ne

se réduit pas à une activité de « holding » mais qu'elle exerce, au contraire, une activité commerciale notamment dans le domaine du 'cloud computing', au travers de l'expérience revendiquée de son dirigeant et estime que l'intimée cherche à dissimuler la teneur réelle de ses activités puisque depuis l'exercice 2017, date à laquelle elle l'a assignée en contrefaçon, ses comptes font l'objet d'une déclaration intégrale de confidentialité.

En réponse, la société PARTITIO (Paris) soutient que l'appelante ne démontre pas que sa dénomination sociale porte atteinte aux fonctions de la marque PARTITIO, puisqu'elle-même ne fournit aucun des services visés à son enregistrement, étant une société de prise de participation, sans salarié. Elle ajoute que la reproduction du terme « PARTITIO » dans la page LinkedIn de M. Fabrice T n'entre pas dans le cadre de la vie des affaires et ne relève pas de sa responsabilité, précisant qu'il y a lieu de le distinguer de la société PARTITIO, qui constitue une personne distincte. Elle rappelle que si elle « coache » des entreprises intervenant dans des activités très variées, le conseil d'un entrepreneur pour le bénéfice de dirigeants de société informatiques ne peut être considéré comme similaire à une activité de commercialisation de produits et services informatiques.

La cour rappelle que pour que l'usage d'une dénomination sociale, qui n'a pas pour finalité en soi de distinguer des produits et services mais d'identifier une société, soit susceptible de porter atteinte aux fonctions d'une marque antérieure identique, il convient pour son détenteur de démontrer que l'activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste, précisément, en la fourniture de services ou en la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque antérieure, de sorte qu'il appartient à la société PARTITIO (Toulouse) de prouver que l'intimée fournit sous sa dénomination sociale des prestations dans le domaine de l'informatique au moins similaires aux services visés aux classes 35, 37, 38 et 42 dans l'enregistrement de sa marque tels que mentionnés ci-dessus, pour lesquels aucune déchéance n'a été reconnue.

Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, au soutien de sa demande en contrefaçon, la société PARTITIO (Toulouse) s'appuie sur les statuts de la société intimée, qui ne peuvent suffire à prouver l'activité réellement exercée par celle-ci.

L'appelante met également en avant les mentions portées sur son site internet dans lequel la société PARTITIO (Paris) indique : '*Nous intervenons sur l'ensemble des fonctions stratégiques de l'entreprise : (Finance, RH, commerce, production, ...). Nous apportons notre expérience, notre réseau, notre créativité et un accompagnement financier (via Partitio ou nos partenaires financiers). Quelle que soit votre définition du succès, nous vous aidons à atteindre plus, réaliser mieux et équilibrer votre business dans ce processus. PARTITIO coach et finance les entrepreneurs de demain jusqu'au succès. Pour*

cela, nous intervenons exclusivement sur des sphères d'activités qui nous enthousiasment au quotidien : Restauration (Food truck nouvelle génération, Bistrot innovant, traiteur bio), nouvelles technologies (Apps d'optimisation de coûts, Réseaux social thématique, Application d'expertises métiers, '), Loisirs d'entreprise (Ecole de voile de prestige, '), mode et de nombreuses autres », ainsi que le contenu de la page de profil LinkedIn de son gérant, M. Fabrice T, pour en déduire que l'appelante exerce sous sa dénomination des activités similaires à celles visées au dépôt de sa marque.

Cependant, comme l'a souligné le tribunal, la page LinkedIn de M. Fabrice T est une page personnelle sur laquelle il présente son expérience et son champ de compétence, de sorte que ces éventuelles compétences personnelles dans le 'cloud computing' ne permettent nullement de préjuger de l'activité réellement exercée par la société qu'il préside.

En outre, la présentation des activités de la société PARTITIO (Paris) sur son propre site internet permet de constater, qu'elle exerce, outre une activité de holding au travers la prise de participation dans des sociétés de secteurs variés, une activité de conseil stratégique aux entreprises spécialisées dans des domaines très divers, soit des services totalement différents de ceux visés par la marque PARTITIO antérieure.

Par ailleurs, si cette activité de 'coaching' s'adresse notamment aux entrepreneurs œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies, il ne peut pour autant en être déduit que la société PARTITIO (Paris) se livrerait, sous son nom, à une activité similaire aux prestations dans le domaine informatique pour lesquelles sa marque a été déposée.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la dénomination sociale de la société PARTITIO (Paris) ne porte aucune atteinte à la fonction de garantie d'origine des services visés par la marque PARTITIO n° 03 240 247, faute de preuve que le signe en cause est utilisé en lien avec des services identiques ou similaires à ceux couverts par cette marque et a rejeté l'ensemble des demandes en contrefaçon de marques formulées ainsi que celles, accessoires, en changement de dénomination sociale et en transfert du nom de domaine.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé de ces chefs.

-Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive:

L'intimée soutient qu'en réponse à la mise en demeure d'avoir à modifier sa dénomination sociale qui lui avait été adressée par le conseil de l'appelante préalablement à l'assignation, elle a apporté une réponse claire, précisant ne pas pouvoir donner de suite favorable

à cette demande, en l'absence d'élément justifiant des droits dont se prévalait la société PARTITIO (Toulouse). Elle s'estime, en conséquence, fondée à solliciter une condamnation d'un montant de 5'000 euros au titre de la procédure abusive.

La société PARTITIO (Toulouse) soutient que dans ledit courrier, les coordonnées de l'enregistrement de la marque auprès des services de l'INPI justifient clairement et sans ambiguïté des droits du demandeur et que l'intimée fait donc preuve de mauvaise foi en prétendant avoir supporté un préjudice dont elle ne justifie pas de la réalité.

Sur ce, la cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société PARTITIO (Toulouse), titulaire d'une marque identique à la dénomination sociale de l'intimée, a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, la société PARTITIO (Paris) ne justifiant au demeurant d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PARTITIO (Paris) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société PARTITIO (Toulouse), partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société PARTITIO (Toulouse) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société PARTITIO (Paris) en appel peut être équitablement fixée à 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2018,

Y ajoutant,

Condamne la société PARTITIO immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 449 876 739 aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la société PARTITIO immatriculée au RCS de Paris sous le n°804 208 304 de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE