

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PAU  
2ème CH - Section 1  
ARRET DU 30 septembre 2011

Dossier : 09/04416

Nature affaire : Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

\* \* \*

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Juin 2011, devant :

Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes, Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame POELEMANS et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame POELEMANS, Conseiller

Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 17 décembre 2010 qui en ont délibéré conformément à la loi.

Dans l'affaire opposant :

**APPELANTS** :

Monsieur Yann P.  
Né le 24 Mars 1958  
xxx  
Chemin de Silhouette  
64200 BIARRITZ

EURL PERYANN FORMATION  
Technopole Izarbel  
64210 BIDART

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège  
Représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

**INTIMES :**

Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY

Né le 28 Juillet 1969

xxx

64340 BOUCAU

SAS LANA BANATU FORMATION

3 rue du Pont de l'Aveugle

Résidence Alliance

64600 ANGLET

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Maître PORTAIL, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 02 NOVEMBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2009 par Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 2 novembre 2009,

Vu les conclusions de Monsieur Yann P. et de l'EURL PERYANN FORMATION du 11 janvier 2011,

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et de la SAS LANA BANATU FORMATION du 11 mars 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2011 pour l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2011,

La société LANA BANATU FORMATION a été créée en octobre 1999 sous la forme d'une société anonyme. Elle exerce une activité de conseil en formation de ressources humaines, ingénierie, informatique.

En 2001, Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY vont reprendre l'activité et le contrôle de cette société.

Par assemblée générale du 1 décembre 2001, il est adopté la transformation de la forme juridique de la société en société par actions simplifiées. Le nom commercial est modifié : la société conserve comme dénomination LANA BANATU FORMATION mais elle ajoute le nom commercial 'MEMORIA'. Monsieur Yann P. est nommé Président de la société. La SAS LANA BANATU FORMATION va développer une activité de formation dans le milieu du Notariat et démarre une activité d'archivage informatique. Cette dernière activité étant nouvelle au sein de la société, l'objet social est modifié en conséquence. Il est indiqué que la société a notamment pour objet la réalisation de prestations de services dans la gestion et l'archivage électronique de documents. Il est rajouté le nom commercial de MEMORIA à celui préexistant. Cette activité d'archivage va nécessiter la création spécifique d'un logiciel. Via les services de API conseils, la SAS LANA BANATU FORMATION dépose le 25

février 2002 la marque MEMORIA dans 6 classes pour une protection nationale, sous le numéro 023149747, pour un montant total de 710,42 €. La marque MEMORIA est déposée dans les classes 41 et 42 qui concernent les activités de formation pour l'utilisation d'un logiciel d'archivage électronique et celle d'élaboration d'un logiciel d'archivage.

Parallèlement, la SAS LANA BANATU FORMATION fait développer un progiciel lui permettant d'assurer les services d'archivage numérique. Le logiciel doit permettre la consultation des informations numérisées. La mission est confiée à la société ACTEMIUM. Il est prévu qu'à l'issue de la mission et paiement des sommes dues, la propriété du logiciel est transférée à la SAS LANA BANATU FORMATION.

Au début 2002, la SAS LANA BANATU FORMATION va développer une campagne publicitaire autour de ses services d'archivage numérique. Il est créé par l'agence de communication XIMEL à Bayonne une plaquette publicitaire en février 2002, intitulée 'MEMORIA la mémoire de l'étude' sur fond de couleur ocre. Cette plaquette est toujours utilisée par la SAS LANA BANATU FORMATION.

La SAS LANA BANATU FORMATION va connaître des difficultés financières dès l'année 2003.

Au mois d'août 2004, Monsieur Yann P. démissionne de ses fonctions de Président de la SAS LANA BANATU FORMATION. Il cède toutes les parts qu'il possède au sein de la société. Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY devient Président de la SAS LANA BANATU FORMATION. Une assemblée générale est tenue en ce sens le 20 août 2004. Un mois avant de démissionner et de vendre ses parts, Monsieur Yann P. fait déposer à son nom, la dénomination LANA BANATU FORMATION en tant que marque dans les classes 16, 41 et 42. Un dépôt est effectué le 16 juillet 2004, sous les références 043302935 au profit de Monsieur Yann P.. La facture est réglée par la SAS LANA BANATU FORMATION.

Après le départ de Monsieur Yann P., la SAS LANA BANATU FORMATION va rééquilibrer ses comptes, développer ses activités dans des métiers différents et proposer ses services auprès des avocats.

Au printemps 2008, la SAS LANA BANATU FORMATION prend connaissance d'une plaquette publicitaire intitulée 'MEMORIA l'archivage informatique' éditée par l'EURL PERYANN FORMATION. Celle-ci, organisme de formation a été créée au mois de septembre 2004 par Monsieur Yann P..

Le mot MEMORIA marque de la SAS LANA BANATU FORMATION est repris sur la plaquette de l'EURL PERYANN FORMATION. La SAS LANA BANATU FORMATION considère que l'ensemble des ressemblances constatées au sein de la plaquette publicitaire de l'EURL PERYANN FORMATION sont de nature à créer un risque de confusion et de parasitisme en dehors de l'atteinte perpétrée sur la marque 'MEMORIA la mémoire de l'étude'.

Le 20 mai 2008, la SAS LANA BANATU FORMATION adresse une mise en demeure à l'EURL PERYANN FORMATION pour faire cesser l'utilisation de MEMORIA et de l'ensemble des slogans qu'elle a préalablement créés. La SAS LANA BANATU FORMATION s'interroge également dans cette mise en demeure sur les conditions dans

lesquelles l'EURL PERYANN FORMATION se propose d'assurer des prestations d'archivage numérique, sans l'utilisation d'un logiciel spécifique. Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION vont répondre à cette mise en demeure par courrier du 30 mai 2008. La SAS LANA BANATU FORMATION va adresser un courrier de réponse le 9 juin 2008.

Par une mise en demeure du 30 mai 2008 adressée à la SAS LANA BANATU FORMATION, Monsieur Yann P. entend se prévaloir de la marque déposée à son nom le 16 juillet 2004 et sollicite que la SAS LANA BANATU FORMATION cesse sous 8 jours toute utilisation de la dénomination 'LANA BANATU FORMATION'. La SAS LANA BANATU FORMATION conteste cette mise en demeure.

Estimant que la mise en demeure qui lui a été adressée constitue une tentative d'atteinte à ses droits antérieurs dans l'intention de lui causer un préjudice commercial et que la marque déposée par Monsieur Yann P. a été réalisée en fraude des droits de la société, la SAS LANA BANATU FORMATION et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY vont saisir le Tribunal de grande instance de Bayonne lequel, par jugement du 2 novembre 2009, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure a :

- dit que la SAS LANA BANATU FORMATION justifie d'un droit antérieur, avec l'utilisation de sa dénomination sociale depuis 1999 et d'un nom de domaine depuis 2001, au dépôt de la marque LANA BANATU FORMATION effectuée le 16 juillet 2004 par Monsieur Yann P. sous le numéro 043302935 dans les classes 16, 41 et 42,

- dit que ce dépôt a été effectué par le Président en exercice de la SAS LANA BANATU FORMATION avec l'utilisation des fonds de cette société,

- dit que le dépôt de marque du 16 juillet 2004 constitue un acte d'usurpation de dénomination sociale et de nom de domaine visant à causer un préjudice commercial,

- dit que le dépôt effectué le 16 juillet 2004 l'a été en fraude des droits de la SAS LANA BANATU FORMATION,

- dit que ce dépôt et la mise en demeure qui en est la conséquence manifestent un comportement de mauvaise foi dans le but de causer un préjudice commercial,

- annulé le dépôt de cette marque,

- interdit à Monsieur Yann P. ou à l'EURL PERYANN FORMATION toute utilisation de la marque LANA BANATU FORMATION sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à compter du jour où le jugement sera exécutoire,

- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de ce dépôt,

- constaté le dépôt de la marque 'MEMORIA la mémoire de l'étude' le 25 février 2002 sous le numéro 023149747 au profit de la SAS LANA BANATU FORMATION dans les classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42,

- dit que ce dépôt confère à la SAS LANA BANATU FORMATION une propriété sur la marque pendant 10 ans,

- constaté l'utilisation en 2008, dans une plaquette commerciale et des lettres d'information par l'EURL PERYANN FORMATION du mot MEMORIA pour définir un service d'archivage numérique et désigner une base de données,
- constaté l'utilisation du mot MEMORIA comme marque distinctive par l'EURL PERYANN FORMATION dans ses publicités,
- constaté l'utilisation par l'EURL PERYANN FORMATION, pour le mot MEMORIA, de la typographie retenue pour le mot MEMORIA dans le dépôt de la marque MEMORIA la mémoire de l'étude,
- dit que cette imitation de marque et cette utilisation de marque sont constitutives de contrefaçons,
- condamné en conséquence, l'EURL PERYANN FORMATION à cesser, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à partir du jour où le jugement sera exécutoire, toute utilisation du mot MEMORIA, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ses activités par rapport aux classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42 pour définir des services d'archivage numérique ou désigner toute base de données ou programme informatique,
- condamné l'EURL PERYANN FORMATION à payer à la SAS LANA BANATU FORMATION la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- constaté la création et la diffusion depuis 2002 par la SAS LANA BANATU FORMATION d'une plaquette intitulée MEMORIA la mémoire de l'étude pour assurer la promotion de ses activités d'archivage numérique,
- constaté qu'en 2008, l'EURL PERYANN FORMATION a diffusé une plaquette promotionnelle intitulée MEMORIA l'archivage informatique pour assurer ses activités d'archivage numérique,
- dit que la plaquette de l'EURL PERYANN FORMATION reprend illicitement la quasi-totalité des éléments distinctifs originaux servant à promouvoir les services de la SAS LANA BANATU FORMATION,
- dit que la plaquette de l'EURL PERYANN FORMATION reprend illicitement le mot MEMORIA, les photographies précédemment utilisées et les descriptifs, les textes, le slogan, le logo,
- dit que ces actes sont constitutifs d'une concurrence déloyale,
- condamné l'EURL PERYANN FORMATION à cesser toute utilisation de la plaquette diffusée en 2008, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à partir de l'écoulement d'un délai de 30 jours suivant le jour où le jugement deviendra exécutoire,
- condamné l'EURL PERYANN FORMATION à détruire son stock de plaquettes, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à partir de l'écoulement d'un délai de 30 jours suivant le jour où le jugement deviendra exécutoire,

- condamné l'EURL PERYANN FORMATION à payer à la SAS LANA BANATU FORMATION la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté l'appel en garantie contre Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY,
- condamné in solidum l'EURL PERYANN FORMATION et Monsieur Yann P. à payer à la SAS LANA BANATU FORMATION et à Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION considèrent au soutien de leur appel qu'ils pouvaient agir comme ils l'ont fait. Ils mettent en avant le protocole signé entre Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY le 7 août 2004.

Aux termes de ce protocole, il est prévu :

- que Monsieur Yann P. pourra utiliser jusqu'au 31 décembre 2004 à titre commercial le nom LANA BANATU FORMATION,
- que pour assurer et démarrer son activité Monsieur Yann P. a la nécessité d'utiliser le logiciel MEMORIA, que ce logiciel soit immédiatement exploité par Monsieur Yann P. dans l'attente d'un acte à intervenir le 30 septembre 2004 au plus tard lui attribuant formellement ledit droit d'exploitation qui sera détenu conjointement par les parties. Contrairement aux arguments de Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY, ce protocole est bien applicable. L'absence d'un accord postérieur est uniquement imputable à Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY. Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION estiment que puisque Monsieur Yann P. était autorisé à utiliser le logiciel MEMORIA, rien ne peut leur être reproché. Il ne s'agit en l'espèce que de l'application du protocole. Le logo MEMORIA pouvait donc être repris dans les plaquettes publicitaires. L'intention commune des parties était de permettre à Monsieur Yann P. d'utiliser la marque MEMORIA pleinement pour une durée indéterminée. Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION exposent également que la SAS LANA BANATU FORMATION ne peut solliciter l'annulation de la marque LANA BANATU FORMATION. Monsieur Yann P. n'a jamais utilisé cette marque, sa société porte un nom différent et il n'y a pas lieu à annulation de cette marque. Si une condamnation devait être prononcée, il y aurait lieu de dire que Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY serait tenu de garantir Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION de celle-ci. C'est Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY qui est directement responsable de la situation.

Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION présentent une demande reconventionnelle, la demande initiée par Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION étant manifestement abusive et elle doit être réparée par le paiement d'une somme de 20 000 €. Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :

- débouter Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- condamner la SAS LANA BANATU FORMATION solidairement avec Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS LANA BANATU FORMATION solidairement avec Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY à relever indemne Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal qu'en intérêts et frais,

- condamner solidairement Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION aux entiers dépens.

Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION rétorquent qu'il existe des actes de contrefaçons sur la marque MEMORIA la mémoire de l'étude et des actes de concurrence déloyales.

La marque MEMORIA la mémoire de l'étude a été déposée le 25 février 2002. La plaquette diffusée au printemps 2008 qui reprend à l'identique la typographie de la marque est de nature à faire penser qu'il s'agit d'une marque et ce sans respect des dispositions légales des articles L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Monsieur Yann P. ne pouvait ignorer le dépôt de cette marque. La reprise du nom MEMORIA manifeste à tout le moins la volonté de bénéficier de la notoriété antérieure de la solution MEMORIA proposée par la SAS LANA BANATU FORMATION depuis 2002, en créant une confusion dans l'esprit du public, voire une volonté de nuisance et constitue un comportement de mauvaise foi.

En outre, en reprenant pour son compte le mot MEMORIA dans une plaquette publicitaire et des lettres d'information alors qu'elle exerce une activité parfaitement similaire et concurrente de la SAS LANA BANATU FORMATION, l'EURL PERYANN FORMATION a commis un acte de concurrence déloyale susceptible de créer une confusion dans le marché, préjudiciable aux intérêts de la SAS LANA BANATU FORMATION. Il existe une similitude quasi-totale entre les deux plaquettes publicitaires concernées. Les éléments descriptifs originaux créés en 2002 ont été repris par l'EURL PERYANN FORMATION. En ce qui concerne la marque LANA BANATU FORMATION, la SAS LANA BANATU FORMATION justifie d'un usage ininterrompu et paisible de sa dénomination sociale depuis sa création en octobre 1999. Le dépôt effectué par Monsieur Yann P. le 16 juillet 2004 l'a été sur les fonds de la société et juste avant qu'il démissionne. Ce dépôt de marque a été opéré en fraude des droits antérieurs de la SAS LANA BANATU FORMATION et il doit être annulé.

Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION contestent l'argumentation de Monsieur Yann P. et de l'EURL PERYANN FORMATION à propos du protocole. Il n'existe pas de droit acquis à être déloyal. L'acte du 7 août 2004 n'a pas été signé par la SAS LANA BANATU FORMATION. Cet acte n'autorise pas des actes de concurrence et de contrefaçons. Il règle uniquement les conditions du départ de Monsieur Yann P..

Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION précisent qu'il ne s'agit pas en l'espèce de revendiquer une propriété du logiciel MEMORIA La marque MEMORIA n'a jamais été abandonnée par sa propriétaire même si le logiciel ainsi dénommé pouvait être utilisé par des tiers.

Quelles que soient la portée et la valeur attribuée au protocole du mois d'août 2004, leurs demandes ne sont pas concernées par les dispositions de cet acte. Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et y ajoutant,
- dire que l'accord du 7 août 2004 doit être interprété comme un acte entre associés permettant à Monsieur Yann P. de continuer, ultérieurement à son départ de la SAS LANA BANATU FORMATION, une activité concurrente à celle-ci,
- dire que cet acte ne confère par avance à Monsieur Yann P. aucun droit à déloyauté encore moins au profit de l'EURL PERYANN FORMATION non créée au 7 août 2004,
- dire que les dispositions de l'acte du 7 août 2004 ne concernent en rien les faits reprochés par la SAS LANA BANATU FORMATION dans le cadre de la présente instance,
- rejeter en conséquence toute demande de débouté de l'EURL PERYANN FORMATION et de Monsieur Yann P. de ce point de vue, dire Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION recevables en l'ensemble de leurs demandes,
- dire de surcroît cet acte inopposable à la SAS LANA BANATU FORMATION,
- déclarer cet acte nul, celui-ci prévoyant l'annulation de toutes ses clauses en cas de non-respect d'une seule de ses stipulations,
- reprendre le dispositif du jugement entrepris,
- rejeter toute demande en garantie envers Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY,
- condamner solidairement Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION à payer à Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.



SUR CE :

- Sur le protocole du 7 août 2004

Un protocole a été signé entre Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et Monsieur Yann P. le 7 août 2004 dénommés les parties ou les associés. Les parties ont souhaité mettre un terme à leur association. Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY ont réglé en premier lieu le sort des actions détenues par Monsieur Yann P.. L'article 2 a prévu que Monsieur Yann P. était délié de son obligation de loyauté à l'égard de la SAS LANA BANATU FORMATION et puisse dès la signature du présent protocole exercer directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société à constituer, une activité concurrente de celle de la SAS LANA BANATU FORMATION. Il était ajouté que cette liberté permettait à Monsieur Yann P. jusqu'au 31 décembre 2004, pour des raisons commerciales, d'exiger que la facturation de ses prestations se fasse par l'intermédiaire de LANA BANATU FORMATION.

L'article 4 prévoit d'un commun accord entre les parties que Monsieur Yann P. pourra jusqu'au 31 décembre 2004 utiliser à titre commercial le nom de LANA BANATU FORMATION. Il s'engage à renoncer définitivement à cette utilisation et plus généralement à tous droits sur la dénomination LANA BANATU FORMATION postérieurement à cette date.

L'article 5 concerne la possibilité pour Monsieur Yann P. d'utiliser le logiciel MEMORIA qui a été acquis par la SAS LANA BANATU FORMATION. Ce logiciel pouvait être immédiatement utilisé par Monsieur Yann P. dans l'attente d'un acte à intervenir le 30 septembre 2004 au plus tard lui attribuant formellement ledit droit d'exploitation qui sera détenu conjointement par les parties. Le nom d'exploitation du logiciel devant être modifié s'il était utilisé pour d'autres marchés que la clientèle notariale. Au vu de cet accord, Monsieur Yann P. pouvait donc exercer une activité directement ou indirectement concurrente de la SAS LANA BANATU FORMATION et pouvait utiliser le logiciel MEMORIA. Il s'agissait de régler entre associés les conditions du départ de Monsieur Yann P.. La SAS LANA BANATU FORMATION n'était pas présente à cet acte.

Il n'est pas contesté d'une part que Monsieur Yann P. puisse exercer une activité concurrente à celle de la SAS LANA BANATU FORMATION et d'autre part que Monsieur Yann P. ait pu facturer ses clients LANA BANATU jusqu'au 31 décembre 2004 via la SAS LANA BANATU FORMATION pour des raisons commerciales et pratiques, ce qui s'est effectivement produit.

Il est constant également que Monsieur Yann P. pouvait utiliser le logiciel MEMORIA. La propriété de ce logiciel n'est pas remise en cause dans les débats. L'utilisation du logiciel n'est pas contestée par Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION. En revanche, la propriété de la marque MEMORIA n'a jamais été abandonnée par sa propriétaire la SAS LANA BANATU FORMATION. En conséquence, l'accord conclu entre Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY le 7 août 2004 doit s'interpréter restrictivement à savoir possibilité pour Monsieur Yann P. d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente de la SAS LANA BANATU FORMATION, ce qui explique la rédaction de l'accord qui a délié Monsieur Yann P. de son obligation de loyauté envers la société qu'il quittait et possibilité d'utiliser le logiciel MEMORIA. Il ne peut en

revanche s'interpréter comme un permis de déloyauté et comme une autorisation de pratiquer une concurrence déloyale. Cet acte qui ne concerne que Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY n'est pas opposable à la SAS LANA BANATU FORMATION. Il a reçu application et la demande d'annulation telle que formulée par Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION n'est pas fondée.

- Sur les actes de contrefaçon de la marque MEMORIA, la mémoire de l'étude

En application de l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle :

*« 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'.*

L'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : *« l'atteinte au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ».*

En l'espèce, il est constant que la SAS LANA BANATU FORMATION, via les services de la société de conseil en propriété intellectuelle API conseil, a déposé le 25 février 2002 la marque MEMORIA la mémoire de l'étude dans 6 classes sous le numéro 023149747 (pièces 7, 8) (classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42)

Ces classes correspondent aux services proposés par la SAS LANA BANATU FORMATION au moyen du logiciel MEMORIA Ce dépôt confère à la SAS LANA BANATU FORMATION un monopole d'exploitation pour 10 années sur le territoire national, dans les classes concernées, par application des dispositions de l'article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle.

Or, et alors qu'aux termes du protocole du 7 août 2004, Monsieur Yann P. était seulement autorisé à utiliser le logiciel MEMORIA, la société qu'il a créé à savoir l'EURL PERYANN FORMATION a édité et distribué une plaquette intitulée 'MEMORIA l'archivage informatique' au printemps 2008. La plaquette présente les services d'un outil MEMORIA Solution d'archivage informatique.

Le mot MEMORIA est employé par l'EURL PERYANN FORMATION comme un signe distinctif équivalent à une marque. L'EURL PERYANN FORMATION utilise en outre ce même nom pour désigner une base de données servant à l'archivage numérique, tout comme la SAS LANA BANATU FORMATION. Elle reprend à l'identique la typographie de la marque déposée par la SAS LANA BANATU FORMATION en février 2002 pour le mot MEMORIA.

Ces faits sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, puisque l'activité de l'EURL PERYANN FORMATION est identique à celle de la SAS LANA BANATU FORMATION.

En conséquence, l'utilisation de mot MEMORIA par l'EURL PERYANN FORMATION est intervenue au mépris des droits antérieurs de la SAS LANA BANATU FORMATION. Cette imitation de marque et l'utilisation de celle-ci sont constitutives de contrefaçons. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant cette contrefaçon.

- Sur les actes de concurrence déloyale

La SAS LANA BANATU FORMATION a créé et utilisé depuis 2002 une plaquette publicitaire intitulée MEMORIA comprenant des éléments descriptifs de ses services présentant un caractère d'originalité suffisant et servant à promouvoir ses activités commerciales. La présentation MEMORIA est faite en 11 points différents. Or, la plaquette publicitaire distribuée en 2008 par l'EURL PERYANN FORMATION reprend la quasi-totalité du contenu de la plaquette précédemment créée et utilisée par la SAS LANA BANATU FORMATION depuis 2002.

La ressemblance de ces deux plaquettes est telle qu'il est impossible de penser, pour n'importe quel client, qu'il s'agisse de services proposés par deux sociétés différentes. Tout est organisé afin d'établir une confusion totale dans l'esprit des clients potentiels en proposant une base de données toujours appelée MEMORIA, pour offrir des prestations d'archivage numérique en tous points identiques, au moyen d'une plaquette copiée (pièces 19 et 47). Les deux sociétés proposent une même activité d'archivage numérique, dans le même secteur géographique. Elles sont en situation de concurrence totale.

Le fait que Monsieur Yann P. ait été autorisé à exercer une activité concurrente de la SAS LANA BANATU FORMATION soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une société ne lui permet pas pour autant de commettre des agissements parasitaires, comme c'est le cas en l'espèce puisque l'EURL PERYANN FORMATION pour sa plaquette publicitaire de 2008 s'est inspirée très largement de la plaquette publicitaire de la SAS LANA BANATU FORMATION éditée en 2002 puisqu'elle en a repris la quasi-totalité des éléments et de la présentation, ce qui lui a procuré ainsi un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements engagés par la SAS LANA BANATU FORMATION.

Les faits de concurrence déloyales commis par l'EURL PERYANN FORMATION sont établis. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la concurrence déloyale.

- Sur l'annulation du dépôt de la marque LANA BANATU FORMATION par Monsieur Yann P.

Monsieur Yann P. a déposé à son profit le 16 juillet 2004, alors qu'il était encore Président et associé de la SAS LANA BANATU FORMATION, la marque LANA BANATU FORMATION dans les classes 16, 41 et 42. Ce dépôt a été effectué à l'insu de Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la facture a cependant été réglée avec le chèque de la SAS LANA BANATU FORMATION.

L'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : *« ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :*

*a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,*

*b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public,*

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

L'action se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.

En l'espèce, la SAS LANA BANATU FORMATION justifie d'un usage ininterrompu et paisible de sa dénomination sociale LANA BANATU FORMATION depuis sa création en octobre 1999. Elle justifie également d'une protection du nom de domaine LANA BANATU FORMATION datant du mois de mars 2001 et de la création de papiers à en-tête et cartes de visite à ce nom depuis 1999. La SAS LANA BANATU FORMATION a communiqué un extrait Kbis récent attestant de l'utilisation actuelle du nom de LANA BANATU FORMATION comme dénomination et nom commercial.

La SAS LANA BANATU FORMATION est donc titulaire d'un droit antérieur. Monsieur Yann P. a par ailleurs effectué le dépôt de la marque avec les fonds de la SAS LANA BANATU FORMATION en fraude des droits de celle-ci, qui n'a découvert ce dépôt effectué en 2004 qu'au moment de la mise en demeure qui lui a été faite par Monsieur Yann P. le 30 mai 2008. Le dépôt effectué le 16 juillet 2004 par Monsieur Yann P. constitue un acte d'usurpation de dénomination sociale et de nom de domaine visant à causer un préjudice commercial. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'annulation du dépôt de marque LANA BANATU FORMATION effectué par Monsieur Yann P. sous le numéro 043302935 dans les classes 16, 41 et 42 et en ce qu'il a interdit à Monsieur Yann P. ou l'EURL PERYANN FORMATION toute utilisation de la marque LANA BANATU FORMATION sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée. Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION sollicitent que Monsieur Yann P. soit condamné pour concurrence déloyale à ce titre à leur payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.

Comme l'a relevé le tribunal, ce préjudice en l'absence de toute pièce justificative n'est pas établi. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

- Sur l'appel en garantie

Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION demandent à ce que Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY soit condamné à les relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal qu'en intérêts et frais au vu de l'accord signé le 7 août 2004.

Comme cela a été indiqué dans le paragraphe concernant l'accord liant Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY, cet accord n'était destiné qu'à régler les conditions du départ de Monsieur Yann P.. Les dispositions de cet accord concernant la possibilité pour Monsieur Yann P. d'exercer directement ou indirectement une activité concurrente et d'utiliser le logiciel MEMORIA n'ont pas été remises en cause dans le cadre de cette procédure qui est indépendante de cet accord. L'appel en garantie tel que formulé par

Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION n'est donc pas fondé. Il convient de le rejeter et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive telle que présentée par les appelants qui succombent à leurs entières prétentions n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION qui succombent doivent être déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en outre, condamnés aux entiers dépens.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et de la SAS LANA BANATU FORMATION l'intégralité des frais engagés. Il convient de leur allouer à chacun, en cause d'appel une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à celle déjà allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 2 novembre 2009 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'accord signé entre Monsieur Yann P. et Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY le 7 août 1984 est inopposable à la SAS LANA BANATU FORMATION,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur Yann P. et l'EURL PERYANN FORMATION à payer en cause d'appel à Monsieur Jean-Pierre IRUMBERRY et la SAS LANA BANATU FORMATION la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, autorise la distraction au profit de Maître VERGEZ, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame MEALLONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat Signataire.

LE GREFFIER  
LE PRÉSIDENT