

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

**COUR D'APPEL DE VERSAILLES  
12e chambre  
ARRET DU 12 MARS 2019**

N° RG 18/02595

X, Z Y

C/

SARL LABEL AGENCE anciennement dénommée société E-SYSOFT

Décision déferée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X, Z Y

né le [...] à [...]

de nationalité Française

Bd Tineretului 29- Bloc 19- Scara A-Ap 23

. 040 345 BUCAREST-ROUMANIE

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,  
vestiaire : V 626 – N° du dossier 18000123

Représentant : Me Alain LACHKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :  
C0247 -

APPELANT

\*\*\*\*\*

SARL LABEL AGENCE anciennement dénommée société E-SYSOFT

N° SIRET : 528 40 8 5 29

[...]

[...]

Représentant : Me Arnaud DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0678

INTIMEE

\*\*\*\*\*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Madame Dominique ROSENTHAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Z GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2018, par X Z Y d'un jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

\* dit X Z Y recevable en son intervention volontaire s'agissant de l'action en contrefaçon de

la marque déposée le 13 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 134 012300, par l'immatriculation de la défenderesse sous la dénomination sociale 'E-SYSOFT', et irrecevable pour le surplus de ses demandes,

— débouté la société E-Sysoft de sa demande en nullité de la marque 'SYSOFT' n°13402 300 pour absence de caractère distinctif ou dépôt frauduleux,

— débouté X Z Y de sa demande en contrefaçon de la marque 'SYSOFT' déposée le 13 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 13402 300, par l'immatriculation de la défenderesse sous la dénomination sociale E-Sysoft,

— débouté la société E-Sysoft de ses demandes au titre de la dénonciation d'une action judiciaire en cours,

— débouté la société E-Sysoft de ses demandes au titre de l'abus d'ester en justice,

— condamné X Z Y aux dépens et à payer à la société E-SYSOFT une indemnité de 10.000

euros outre le coût du constat d'huissier de justice dressé le 6 octobre 2015, au titre des dispositions de l'article

700 du code de procédure civil ;

Vu les dernières écritures en date du 14 décembre 2018, par lesquelles X Z Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le caractère original du terme 'SYSOFT',

— confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a déclaré partiellement recevable en sa qualité de cessionnaire des droits attachés à agir au titre des atteintes portées à la marque 'SYSOFT' n°13402 300,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société E-Sysoft, devenue Label Agence mais

préservant son nom commercial E-Sysoft de ses demandes à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

— condamner la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft à lui verser en tant que cessionnaire de la marque 'SYSOFT' et subrogé dans les droits et actions de la société Sysoft la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, des actes de contrefaçon de la marque 'SYSOFT' n°013110289 et sur la marque 'SYSOFT' n°13402 300,

— condamner la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft à lui verser en tant que cessionnaire de la marque 'SYSOFT' et subrogé dans les droits et actions de la société Sysoft la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale résultant de l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom de domaines et des actes parasitaires qui l'ont empêché de fructifier son travail de plus de 28 ans lors de son départ à la retraite,

— interdire à la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft de faire usage de la dénomination E-Sysoft ou tout dérivé comportant le mot Sysoft sur le territoire français, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, marque, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

— ordonner la publication de l'arrêt ou un extrait sur son site internet et dans 3 journaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels au choix de X Y, cessionnaire de la marque

'SYSOFT' et subrogé dans les droits et actions de la société Sysoft, à hauteur de 5 000 euros par insertion aux frais avancés de la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

— ordonner la suppression dans les conclusions de la société Label Agence nom commercial E-Sysoft de toute référence à l'activité de X Y à l'INRIA et de toute référence concernant son litige personnel relatif à l'appartement,

— condamner la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft à payer à X Y une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation des propos diffamatoires et calomnieux tenus devant la cour d'appel à son égard,

— dire que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

— dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées

— condamner la société Label Agence, nom commercial E-Sysoft à verser la somme de 15.000 euros à X Y, cessionnaire de la marque « SYSOFT » et subrogé dans les droits et actions de la société Sysoft, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

— condamner la société Label Agence aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les entiers frais de constat;

Vu les dernières écritures en date du 10 janvier 2019, aux termes desquelles la société Label Agence, anciennement dénommée E-Sysoft, prie la cour de:

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la somme prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a condamné M. Y à verser à la société Label

Agence la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— le reformer sur ce point et condamner M. Y à verser à la société Label Agence la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamner le demandeur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers;

**SUR CE, LA COUR,**

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

\*la société Sysoft, immatriculée le 9 mars 1987 auprès du registre du commerce et des sociétés de Versailles, puis le 14 octobre 2013 auprès du registre du commerce et des sociétés

de Nanterre, qui avait notamment une activité de conseil en informatique, de conception et commercialisation de logiciels et matériels informatiques, et qui était gérée par X Z Y, a déposé trois marques successives portant sur le signe « SYSOFT » :

— la marque verbale française « SYSOFT » déposée le 18 mars 1987 et enregistrée sous le numéro 1408909 pour désigner des produits et services en classes 9 et 42, cet enregistrement n’ayant pas été renouvelé à l’issue de la période initiale de 10 ans ;

— la marque verbale française « SYSOFT » déposée le 9 juillet 2001 et enregistrée sous le numéro 1310 289 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 38 et 42, cet enregistrement n’ayant pas été renouvelé à l’issue de la période initiale de 10 ans ;

— la marque verbale française « SYSOFT » déposée le 13 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 13402 300 pour désigner des produits et services en classes 9,35, 36 et 42 ;

\* elle a également réservé les noms de domaine le 25 mars 2003 et le 7 juillet 2006, exploités pour diffuser un site internet présentant ses services;

\* le 19 novembre 2009, B C, agissant pour le compte de la société E-Sysoft en cours de formation, a déposé la marque verbale française « E-SYSOFT », enregistrée sous le numéro 09 3 692 408 pour désigner des produits et services en classe 42;

\* la société E-Sysoft a été immatriculée le 19 novembre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et a pour activité la création de sites internet vitrine, E-commerce, réalisation de logos et plaquettes;

\* estimant que la société E-Sysoft avait commis des actes de contrefaçon de sa marque « SYSOFT » et des actes de concurrence déloyale, la société Sysoft l’a mise en demeure, par courriers du 16 juillet 2014 puis du 10 septembre 2014, de cesser toute exploitation de signes similaires aux siens;

\* la société E-Sysoft ne s’étant pas conformée à ces demandes, la société Sysoft l’a assignée le 5 novembre 2014, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de la marque n° 09 3 692 408, en contrefaçon de ses droits sur la marque « SYSOFT » et en concurrence déloyale;

\* en cours d’instance, après la cession de la marque « SYSOFT » à X Y par acte en date du 30 août 2015 enregistré à l’institut national de la propriété industrielle le 17 septembre 2015, la liquidation de la société Sysoft a été décidée par les associés selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2015, cette société ayant ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 octobre 2015 après clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2015;

\* par écritures signifiées le 13 octobre 2015, X Y est intervenu volontairement à l’instance, reprenant en son nom l’ensemble des demandes de la société Sysoft;

Sur la recevabilité à agir de X Z Y:

Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement qui ont déclaré X Z Y recevable à agir au titre des atteintes portées à la marque 'SYSOFT' n°134012300 déposée le 13 juin 2013; qu'en effet, celui-ci est cessionnaire des droits attachés à cette marque suivant contrat conclu avec la société Sysoft le 30 août 2015 inscrit au registre national des marques le 17 septembre 2015;

Considérant en revanche, que X Z Y conteste la décision déferée qui l'a dit irrecevable à agir sur le fondement des marques 'SYSOFT' n°013110289 et 'SYSOFT' n°1408909; qu'il prétend que suite à l'activité continue de la société Sysoft, les dépôts du signe 'Sysoft' en 2001 et 2013 sont en réalité des renouvellements de marque et non des dépôts initiaux, que ce signe a été déposé à trois reprises et doit être protégé en tant que tel d'une part, du fait de son caractère continu, sérieux et notoire, d'autre part, de l'association organique entre lui-même et le terme 'SYSOFT';

Or considérant ainsi que le soutient la société Label Agence que le non renouvellement d'une marque est sanctionné par la déchéance du droit, que l'enregistrement successif de marques comportant un élément commun ne confère pas à cet élément une protection excédant celle qui s'attache à chacun de ces enregistrements, qu'un usage sérieux et continu d'un signe ne suffit pas à démontrer la notoriété d'une marque et qu'il n'existe pas en droit de critère d'une association organique entre une personne physique et une dénomination;

Que force est de constater que X Z Y est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement des marques « SYSOFT » n°013110289 et « SYSOFT » n° 1408909 qui ne constituent pas une seule marque avec la marque 'SYSOFT' n°134012300 déposée le 13 juin 2013;

Qu'en effet, ces signes ont fait l'objet de dépôts distincts, les 18 mars 1987 et 9 juillet 2001, que les enregistrements de ces marques n'ont pas été renouvelés dix ans après leurs dépôts respectifs conformément aux dispositions de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces marques n'étaient plus protégées lors de la délivrance de l'assignation en justice, le 5 novembre 2014, et a fortiori lors de l'intervention volontaire de X Z Y à la procédure, le 13 octobre 2015;

Que dans ces circonstances, X Z Y n'a qualité à agir qu'au titre des prétendues atteintes à la marque 'SYSOFT' n°134012300 déposée le 13 juin 2013;

Considérant que X Z Y poursuit également l'infirmité du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir en son action en 'contrefaçon' de la dénomination sociale de la société Sysoft et en concurrence déloyale;

Qu'il prétend être subrogé aux droits et actions de la société Sysoft et continuer à entretenir personnellement les sites 'sysoft.eu' et 'sysoft.fr';

Or considérant que le tribunal a exactement relevé que l'extrait Whois afférent au nom de domaine 'sysoft.fr', mentionne que celui-ci a été réservé par la société Sysoft, M. Y étant indiqué comme "contact administratif", que l'extrait Whois relatif au nom de domaine 'sysoft.eu' n'indique nullement que M. Y ait réservé ce nom de domaine en son nom;

Qu'en tout état de cause, force est de constater que le contrat de cession du 30 août 2015 précité n'emporte subrogation de X Z Y que "dans toutes les actions et prétentions du cédant contre la société E-Sysoft concernant la marque", de sorte, que celui-ci ne justifie d'aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine 'sysoft.fr' et 'sysoft.eu' de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée;

Qu'ainsi, X Y est donc irrecevable à agir en 'contrefaçon' de la dénomination sociale de la société Sysoft, et en concurrence déloyale pour usurpation fautive de la dénomination sociale, du nom commercial et des noms de domaine de la société Sysoft;

Sur la validité de la marque 'SYSOFT' n°13401300 :

Considérant qu'en première instance, la société E-Sysoft, actuellement dénommée Label Agence, a soulevé la nullité de la marque opposée 'SYSOFT' n°13401300 pour défaut de caractère distinctif; qu'elle a subsidiairement sollicité la nullité de cette marque pour dépôt frauduleux;

Considérant que le tribunal a rejeté ces demandes, retenant d'une part, que n'était pas établi le caractère usuel de ce terme en France pour désigner les produits et services couverts par la marque, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le dépôt de cette marque le 13 juin 2013 aurait été effectué pour faire échec aux droits de la société E-Sysoft;

Considérant qu'en cause d'appel, la société Label Agence ne reprend pas ces prétentions au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée les avoir abandonnées; que par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie de ces demandes;

Sur la contrefaçon de la marque 'SYSOFT' n°13401300 :

Considérant que X Z Y, au soutien de son action en contrefaçon de la marque 'SYSOFT' n°13401300 dirigée envers la société Label Agence, anciennement dénommée E-Sysoft, fait valoir que si la marque contestée 'E-SYSOFT' a été déposée le 19 novembre 2009 par un dénommé B C agissant pour le compte de la société E-Sysoft, il n'en subsiste pas moins que cette société exploite cette marque comme nom commercial et site internet;

Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que X Z Y n'est recevable à agir qu'au titre des atteintes portées à la marque 'SYSOFT' n°134012300 déposée le 13 juin 2013 ;

Considérant en droit, que l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement;

Considérant en l'espèce, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation inopérante des parties quant aux circonstances du dépôt de la marque 'E-SYSOFT', que la société E-Sysoft a été immatriculée le 19 novembre 2010, qu'elle a fait usage de cette

dénomination sociale et de ce nom commercial dès cette date, soit bien antérieurement à l'enregistrement de la marque opposée le 13 juin 2013;

Que dans ces circonstances, confirmant le jugement, aucun acte de contrefaçon de marque n'est caractérisé;

Sur les autres demandes:

Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement qui ont débouté la société E-Sysoft de ses demandes reconventionnelles pour dénonciation fautive d'un procès en cours et abus d'ester en justice;

Considérant que les demandes de X Z Y tendant d'une part, à la suppression dans les conclusions de la société Label Agence de toute référence à son activité à l'INRIA et à son litige personnel relatif à un appartement, d'autre part, à l'allocation de dommages et intérêts en réparation de propos diffamatoires ne sont pas recevables faute de désigner précisément les passages incriminés;

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Label Agence, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre X Z Y qui succombe et doit supporter la charge des dépens d'appel;

**PAR CES MOTIFS**

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne X Z Y aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne X Z Y à payer à la société Label Agence la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Prononcé publiquement 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 Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président