

**CA Paris, 2, 1, 21-06-2016, n° 14/21188**

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 21 JUILLET 2016

(n° 319 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21188

Décision déferée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05077

APPELANTE

SAS HEREZIE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ... audit siège

adresse ...

75008 PARIS

SIRET : 521 354 209

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Basile ADER de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

INTIMEE

SCP D'AVOCATS COURTOIS LEBEL

adresse ...

75008 PARIS

N° SIRET : 784 659 112

Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- 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 M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

\*\*\*\*\*

Après qu'une recherche d'antériorité eut été confiée à la SCP COURTOIS LEBEL, la société HEREZIE ayant une activité d'agence de communication, a été créée et la marque communautaire du même nom a été déposée le 19 février 2010 en classe 35, 41 et 42.

Par un jugement du 2 novembre 2012, le tribunal a retenu que la société HEREZIE poursuivie par la société ERETIC, avait commis des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et a prononcé à son encontre une condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros, une mesure d'interdiction de faire usage de la dénomination HEREZIE à quelque titre que ce soit avec exécution provisoire et la publication du jugement.

Après avoir fait appel et engagé une procédure afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement, le 19 février 2013, la société HEREZIE a conclu avec la société ERETIC un accord de coexistence aux termes duquel elle s'est désistée de ses recours et la société ERETIC a renoncé au bénéfice du jugement moyennant le versement de la somme de

170 000 euros H.T.

Le 9 avril 2013, la société HEREZIE a fait assigner la SCP COURTOIS LEBEL devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.

Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal a dit que la SCP COURTOIS LEBEL avait commis une faute et l'a condamnée à payer à la société HEREZIE la somme de

75 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

La société HEREZIE a formé appel de cette décision le 21 octobre 2014.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2015, la société HEREZIE sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a constaté les manquements à

l'obligation de conseil commis par la SCP COURTOIS LEBEL, de l'infirmier quant au montant des condamnations et condamner la SCP COURTOIS LEBEL à lui payer en deniers ou quittances la somme de 170 000 euros outre celle de 16 500 euros en réparation des préjudices résultant de ces

manquements ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2015, la SCP COURTOIS LEBEL demande à la cour de déclarer l'appel de la société HEREZIE irrecevable et malfondé, de dire que la faute qui lui est reprochée n'est pas caractérisée, de dire que l'accord conclu entre la société HEREZIE et la société ERETIC ne peut être la source d'un dommage, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

#### MOTIFS DE LA DECISION :

##### 1 - Sur l'existence d'une faute :

La société HEREZIE expose que la SCP COURTOIS LEBEL qui a effectué la recherche d'antériorité pour savoir si le terme HEREZIE était disponible en tant que marque et dénomination sociale, n'a pas estimé que la marque semi-figurative antérieure ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN dont elle a eu connaissance, pouvait faire obstacle à l'exploitation de HEREZIE et n'a pas alerté ses fondateurs sur les risques encourus. Elle considère donc que la SCP COURTOIS LEBEL a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et déclare que l'absence de réserve de son conseil l'a amenée à penser qu'elle pourrait jouir paisiblement de ce nom.

Elle écarte le moyen de la SCP COURTOIS LEBEL tenant au fait que l'avocat chargé du dossier a quitté la SCP pour travailler au cabinet FIDAL alors que toutes les formalités ont été accomplies au nom de la SCP COURTOIS LEBEL.

La SCP COURTOIS LEBEL fait valoir qu'elle a rempli sa mission en informant notamment sa cliente de l'existence de la marque antérieure ERETIC dès le mois de février 2010 et que le choix du terme HEREZIE incombait à cette dernière qui est une professionnelle de la communication et qui connaît la nécessité d'éviter tout risque de confusion entre les signes distinctifs. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de motif de déconseiller l'usage du terme HEREZIE et que sa mission a pris fin lorsque le cabinet FIDAL a pris en charge le dossier.

La SCP COURTOIS LEBEL conteste que la société HEREZIE informée du risque, aurait modifié son choix alors qu'elle a persisté dans sa volonté d'utiliser le nom HEREZIE en concluant un accord de co-existence. Elle relève que la société ERETIC lui a adressé une mise en demeure 2 mois après l'enregistrement de la marque effectué le 2 août 2010.

Par lettre du 1er février 2010, la société HEREZIE a confié à la SCP COURTOIS LEBEL la mission de procéder à une recherche d'antériorité pour la marque HEREZIE en classe 35 et la dénomination sociale identique, dans les registres français, italien, communautaire et international.

La SCP COURTOIS LEBEL par maître COHEN, a répondu à cette demande le 5 février 2010 en adressant un tableau d'un ensemble de marques dont la marque ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN enregistrée dans les classes 35, 41 et 42.

La marque communautaire verbale HEREZIE a été déposée par la SCP COURTOIS LEBEL au nom de la société HEREZIE auprès de l'OHMI le 9 février 2010. La société HEREZIE a été immatriculée au registre du commerce le 25 mars 2010.

La SCP COURTOIS LEBEL déclare que maître COHEN et son équipe ont quitté la SCP pour rejoindre le cabinet FIDAL le 31 mars 2010.

Néanmoins, il importe peu que maître COHEN ait quitté l'intimée à cette date pour poursuivre ses activités d'avocat spécialisé en propriété intellectuelle au sein du cabinet FIDAL, dès lors que la responsabilité de la SCP COURTOIS LEBEL est recherchée pour un manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la recherche d'antériorité et que celle-ci n'a d'autre objet que d'éclairer le choix de la cliente sur ses signes distinctifs, lequel choix a été concrétisé dès les 9 février et 25 mars 2010, avant même que maître COHEN ne quitte la SCP intimée.

La SCP COURTOIS LEBEL a effectivement informé la société HEREZIE de l'existence de la marque antérieure ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN dans les classes de services relevant de l'activité de sa cliente.

Néanmoins, la mission de recherche d'antériorité ne se résout pas à la seule information du client sur l'existence de dénominations proches mais s'accompagne d'une obligation de conseil sur le risque de confusion pouvant exister entre les marques antérieures appartenant à des tiers et le signe que celui-ci envisage d'adopter.

Or la SCP COURTOIS LEBEL a communiqué une liste de dénominations déjà utilisées sans émettre aucun commentaire sur la proximité entre ERETIC BRAND CONSULTING & DESIGN et HEREZIE.

La SCP COURTOIS LEBEL déclare qu'aucun élément ne lui permettait de mettre en avant un risque de confusion. Cependant, selon les critères d'appréciation définis par la CJUE et mis en oeuvre par le tribunal, une identité intellectuelle des deux éléments dominants ERETIC et HEREZIE et une proximité phonétique tenant à deux syllabes d'attaque identiques, devaient nécessairement être prises en considération par la SCP COURTOIS LEBEL pour alerter la société HEREZIE sur une possible contrefaçon.

Ainsi la SCP COURTOIS LEBEL a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société HEREZIE sur la proximité entre les termes ERETIC et HEREZIE et la confusion ou l'association qu'ils risquaient d'engendrer en étant employés par deux sociétés ayant le même domaine d'activités.

Si le choix des signes distinctifs appartenait en définitive à sa cliente, la SCP COURTOIS LEBEL ne lui a pas permis d'exercer ce choix en toute connaissance de cause et il importe peu que la société HEREZIE en sa qualité de professionnelle de la publicité et de la communication ait une certaine connaissance des droits de propriété intellectuelle dès lors qu'elle s'adresse à un autre professionnel chargé de lui assurer la sécurité juridique nécessaire à l'exercice de son activité.

Ainsi la SCP COURTOIS LEBEL a commis une faute qui ouvre droit à réparation s'il en est résulté un préjudice direct.

## 2 - Sur le préjudice et le lien de causalité :

La société HEREZIE expose que lorsque le tribunal a prononcé une mesure d'interdiction elle exploitait ses signes distinctifs depuis 2 ans et qu'elle avait effectué d'importants investissements tant humains que financiers pour se faire connaître. Elle déclare que la SCP COURTOIS LEBEL a été associée à sa défense; Elle explique qu'elle a préféré conclure un accord avec son adversaire plutôt que de prendre le risque de voir le jugement être confirmé, ce qui, compte tenu de ses investissements, aurait engendré un préjudice bien plus important que la somme qu'elle a consenti à verser à la société ERETIC. Elle soutient que si la SCP COURTOIS LEBEL avait rempli correctement son obligation de conseil, elle n'aurait pas eu à supporter la somme de 170 000

euros. Aussi elle entend obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice soit 170 000 euros y compris des frais de justice pour la somme de 16 500 euros.

La SCP COURTOIS LEBEL fait valoir qu'elle n'est plus intervenue du jour où maître COHEN a

quitté la SCP pour rejoindre le cabinet FIDAL et qu'à cette date, le montage auquel elle a apporté son concours n'était pas finalisé.

Elle soutient que la faute qui lui est reproché est sans lien avec le préjudice allégué alors que la société HEREZIE avait de sérieux motifs de contester la position de la société ERETIC et qu'un appel avait des chances sérieuses de prospérer. Elle fait en outre valoir que l'accord de coexistence n'a pas nui aux intérêts de sa cliente qui a continué à prospérer dans son secteur d'activité. Elle considère que cet accord ne peut être la source d'un dommage opposable et elle relève la différence de montant entre les dommages-intérêts mis à sa charge par le tribunal et l'indemnité prévue par l'accord de coexistence auquel elle même n'a pas participé. Elle estime que la somme de 170 000 euros avait d'autre contrepartie

que le jugement . Elle relève que la société HEREZIE aurait eu l'opportunité d'adopter un nouveau

nom sans engager de dépenses importantes.

La société HEREZIE conteste également devoir indemniser la société HEREZIE de ses frais de justice alors qu'elle devait nécessairement les assumer pour assurer sa défense et rappelle que la charge en a été décidée par le protocole d'accord conclu avec la société ERETIC.

Enfin, elle conteste le lien de causalité entre faute et préjudice en faisant valoir que informée des risques par son adversaire, la société HEREZIE n'a pas renoncé à l'usage du mot HEREZIE. Elle soutient également que si elle avait changé de nom rapidement, elle aurait limité les frais au coût des formalités. Elle considère que la société HEREZIE est la responsable de son dommage.

Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a retenu que la faute de la SCP COURTOIS LEBEL était à l'origine d'une perte de chance de ne pas voir l'utilisation de sa marque interdite en considérant qu'informée par la SCP du risque de confusion, la société HEREZIE aurait pu choisir un autre dénomination ou accepter en pleine connaissance de cause de courir ce risque.

Il y a lieu en effet d'admettre que si la SCP COURTOIS LEBEL avait rempli son obligation de conseil à l'égard de la société HEREZIE, celle-ci avait la possibilité soit de chercher un autre nom soit au contraire de prendre le risque de se voir poursuivre et condamner pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale pour l'usage d'une dénomination sociale provoquant un risque de confusion.

Il sera retenu qu'avant le dépôt de la marque et l'immatriculation de la société, c'est à dire avant que la société HEREZIE n'engage des frais pour se faire connaître, elle avait des chances importantes de renoncer à ce nom et de ne prendre aucun risque concernant sa future activité, celui-ci fût-il estimé mineur.

Faute d'avoir pu ainsi bénéficier d'une chance réelle et sérieuse de renoncer à HEREZIE et de faire le choix d'un autre terme comme signe distinctif, l'appelante s'est vue attirée en justice et condamnée.

Elle a reçu une lettre de mise en demeure de la société ERETIC de cesser d'utiliser le terme HEREZIE par lettre recommandée du 8 octobre 2010. La société HEREZIE déclare que compte tenu des investissements humains et matériels qu'elle avait effectués à cette date, de la perte de notoriété ainsi que de la perte de confiance de ses clients qui s'en seraient suivies, elle ne pouvait plus à ce moment renoncer à sa marque et à sa dénomination sociale.

La société HEREZIE ne verse aux débats aucun document comptable permettant de connaître les investissements réalisés pour se faire connaître à la date à laquelle la société Eretic l'a informée de ses propres droits et de son opposition à l'usage du terme HEREZIE.

Néanmoins, elle a produit différents articles de journaux démontrant qu'elle a acquis une certaine notoriété dans son domaine d'activité et qu'elle a obtenu des clients importants. Cependant, nombre

de ces articles sont parus en 2013 et sont trop éloignés de la date d'octobre 2010 pour apporter des renseignements sur la situation de la société HEREZIE à ce moment.

Les articles les plus anciens sont :

- un article de septembre 2010 qui mentionne que la société HEREZIE a signé en moins de trois mois, des contrats avec NESPRESSO, SAMSUNG, ISLA DÉLICE, FUTUREO et WELL,

- un article de septembre 2011 un peu plus d'un an après la création de la société HEREZIE qui mentionne que cette nouvelle agence de publicité a déjà obtenu 14 budgets dont des grandes Marques (NESPRESSO, PARROT, ESSILOR.) et qu'elle vise 4 millions de marge à la fin de l'année.

Il peut donc être retenu que très rapidement et avant même que la société ERETIC ne se manifeste, la société HEREZIE avait réussi à se faire connaître et acquérir une bonne visibilité dans la publicité et auprès des annonceurs.

Aussi, il ne peut lui être reproché sa volonté de continuer à utiliser son nom HEREZIE à partir du moment où elle a été mise en demeure puis atraite en justice par la société ERETIC alors qu'une perte de visibilité pour une très jeune entreprise aurait eu des conséquences importantes sur l'évolution de son chiffre d'affaires et aurait pu en outre entraîner une perte de confiance de ses clients constatant que leur agence de communication n'était pas apte à gérer ses propres droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, compte tenu de la visibilité acquise par la société HEREZIE dès les 1ers mois de son activité, il ne peut se déduire de son refus de se soumettre à la mise en demeure du mois d'octobre 2010, que correctement informée et conseillée au mois de février précédent, elle n'aurait pas renoncé à ce moment à son choix du mot HEREZIE

Dès lors la société HEREZIE est bien fondée à réclamer à la SCP COURTOIS LEBEL l'indemnisation des frais de justice qu'elle a dû engager pour continuer à pouvoir faire usage du nom HEREZIE à titre de signe distinctif, à proportion de la chance réelle et sérieuse qu'elle a perdue de choisir un autre nom du fait du manque de conseil de la SCP COURTOIS LEBEL.

La société HEREZIE a par ailleurs décidé de conclure un accord de coexistence avec la société ERETIC plutôt que de prendre le risque de se voir interdire définitivement l'usage du terme HEREZIE tant à titre de marque que de dénomination sociale.

La SCP COURTOIS LEBEL fait valoir que cette transaction ne lui est pas opposable et elle cite un arrêt définitif de cette cour sur ce sujet. Néanmoins il y a lieu de constater que la société HEREZIE n'entend pas se prévaloir de la transaction pour obtenir des droits contre la SCP COURTOIS LEBEL mais seulement pour exposer une situation juridique dans laquelle elle a été amenée à verser la somme de 170 000 euros.

Par ailleurs, la SCP COURTOIS LEBEL n'a pas participé à la défense des intérêts de la société HEREZIE dans le cadre de cet accord et elle fait valoir que cette dernière aurait pu obtenir l'infirimation du jugement devant la cour d'appel. Elle relève en outre une différence importante entre

le montant des dommages-intérêts prononcés par le tribunal et la somme convenue dans le cadre de la transaction Elle en conclut notamment que la transaction a permis d'acquérir des avantages commerciaux sans lien avec la faute qui lui est reprochée.

Néanmoins, la somme de 170 000 euros a pour contrepartie la renonciation de la société ERETIC à se prévaloir du jugement qui comprenait également une mesure d'interdiction ainsi qu'une mesure de publication de la décision de sorte que le rapprochement entre le seul montant des

dommages-intérêts prononcés et le montant de la transaction est inopérant et la SCP COURTOIS LEBEL n'apporte pas la preuve que la société HEREZIE ait tiré de la transaction conclue un avantage autre que ceux qui y sont exprimés.

Enfin, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque important de voir le jugement de condamnation être confirmé par la cour d'appel, dans la mesure où en présence d'une marque semi-figurative, la jurisprudence accorde toujours un rôle prépondérant à l'élément verbal, que les autres termes BRAND CONSULTING & DESIGN n'ont aucune fonction distinctive dans le domaine de la publicité et de la communication et qu'enfin les deux agences de publicité étaient dans une situation de concurrence directe.

Aussi face au risque important de se voir interdire l'usage de son signe distinctif, la décision de transiger prise par la société HEREZIE et le coût qui en est résulté constituent une conséquence directe de la privation de la chance de choisir un autre terme qu'HEREZIE et doit être indemnisée à proportion de cette perte de chance.

Le préjudice subi par la société HEREZIE y compris au titre des frais de justice du fait de la faute commise par la SCP COURTOIS LEBEL sera ainsi évalué à la somme de

130 000 euros.

Il sera alloué à la société HEREZIE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

#### PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2014 en ce qu'il a dit que la SCP COURTOIS LEBEL a commis une faute, et l'a condamné au paiement à la société HEREZIE de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

L'infirmes pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCP COURTOIS LEBEL à payer à la société HEREZIE la somme de

130 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne la SCP COURTOIS LEBEL à payer à la société HEREZIE la somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP COURTOIS LEBEL aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître VIGNES, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,