

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

■
3ème chambre 1ère
section

N° RG : 11/05791

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2014

DEMANDERESSES

S.A. PIXYS
2 rue des Bourets
92150 SURESNES

représentée par Me Asim SINGH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #B0929

DÉFENDERESSES

Société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY, LLC
950 W. Maude Avenue- 94085-2801, Sunnyvale
CALIFORNIE - ETATS UNIS

Société PALM INC
950 Maude Avenue - 94085-2801, Sunnyvalley
CALIFORNIE - ETATS UNIS

représentées par Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPRez,
GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Octobre 2013
tenue publiquement

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

21/10/14

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société PIXYS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 17 novembre 1998.

Elle propose aux entreprises et aux grandes administrations son expertise, ses conseils et les solutions qu'elle développe pour résoudre les problèmes opérationnels de ses clients liés aux technologies et à l'information, notamment à travers son offre « PIXYS mobile », des terminaux téléphoniques associés à des services de gestion, d'organisation et d'optimisation de la performance.

La société PIXYS est titulaire de :

*la marque verbale française « PIXYS » n° 98 752 199 déposée le 30 septembre 1998, renouvelée en 2008, désignant les classes 9, 38 et 42

*la marque verbale communautaire « PIXYS » n° 00 1 141 373 déposée le 30 mars 1999 désignant les classes 9, 38 et 42,

*la marque verbale communautaire « PIXYS » n° 4 537 296 du 12 juillet 2005 désignant, en classe 42

Elle est également titulaire depuis le 3 décembre 1998 de deux noms de domaine (pixys.fr et pixys.com) qui dirigent vers le site de la société.

La société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc sont des sociétés de droit américain domiciliées en Californie. Elles ont été rachetées en 2010 par la société Hewlett Packard.

La société PALM conçoit, fabrique et commercialise des assistants de poche (ou PDAs - personal digital assistants) qui sont spécialisés dans l'optimisation de la performance et de la gestion.

En 1996-1997, la société PALM s'est fait connaître sur le marché avec son produit «PALMPILOT», qui se présentait à ses utilisateurs sous la forme d'un terminal offrant des services (gestion des tâches, du calendrier, de la messagerie et accès au réseau interne de l'entreprise).

Aujourd'hui, la société PALM commercialise des smartphones, catégorie de PDAs spécifique, associant aux assistants de poche classiques la fonction téléphone.

Par constat d'huissier en date du 7 mai 2010, la société PIXYS a fait constater que la société PALM lançait un smartphone sous la marque « PIXI » et que le signe « PIXI » était utilisé pour désigner le produit, notamment dans les opérations publi-promotionnelles associées à son lancement.

La société PALM a également déposé une marque « PIXI » auprès de l'OHMI, dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42 .

A la suite de l'opposition formée par la société PIXYS, la société PALM a, par acte en date du 1er octobre 2012, retiré cette demande d'enregistrement .

Le 25 mai 2010, la société PIXYS a assigné les sociétés PALM en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris et a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 9 juillet 2010 au motif que la société PIXYS ne démontrait pas « en quoi les appareils de télécommunications, soit les téléphones, seraient identiques ou similaires aux produits et services de logiciels enregistrés et de programmation pour ordinateurs désignés par la marque n°98 752 199 ni aux services de recherches scientifiques et industrielles, de recherche et de développement de nouveaux produits, de recherches techniques, de travaux d'ingénieur et de normalisation, à savoir établissement (...) de normes techniques pour produits manufacturés et services de télécommunications visés par le dépôt de la marque n°4 53 72 96 », ni l'existence d'un risque de confusion entre « une activité de commercialisation de téléphones mobiles » et « le fait que la société PIXYS supervise, réaménage, ou réorganise des centres de gestion de télécommunications ».

La société PIXYS n'a pas interjeté appel de cette décision.

Par exploit en date du 7 avril 2011, la société PIXYS a assigné la société PALM pour des faits de contrefaçon de ses marques française n° 98 752 199 et communautaires n°1 141 373 et n°4 537 296 « PIXYS » et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en commercialisant un téléphone portable sous la marque « PIXI ».

Antérieurement par exploit en date du 14 juin 2010, la société PALM avait sollicité la déchéance partielle de la marque française n° 98 752 199 « PIXYS » devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par ordonnance du juge en mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 janvier 2012, la procédure de déchéance a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris et la jonction de la présente procédure avec l'affaire enrôlée a été prononcée sous le n° RG 12/13263.

Par conclusions notifiées sur e-barreau en date du 25 avril 2013, la société PIXYS a demandé au tribunal de grande instance de Paris de :

1. Sur la contrefaçon des marques de la société PIXYS

- CONSTATER que la société PIXYS est titulaire de :

la marque française n° 98 752 199 déposée le 30 septembre 1998, renouvelée en 2008, désignant, en classes 9, 38 et 42 :

la marque communautaire n° 001 141 373 du 30 mars 1999 désignant, en classes 9, 38 et 42,

la marque communautaire n° 004 537 296 du 12 juillet 2005 désignant, en classe 42,

- CONSTATER que ces marques sont exploitées régulièrement sur le territoire de l'Union européenne, et en particulier en France, pour désigner notamment une offre de smartphones sécurisés intitulée « PIXYS Mobile », d'ores et déjà lancée en phase de test auprès des clients de la société PIXYS ;

- CONSTATER que les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. ont utilisé l'imitation des marques en cause de la société PIXYS, à titre de marque, pour désigner notamment des smartphones, catégorie de téléphones, produits identiques à ceux désignés dans la marque française n° 98 752 199 et dans la marque communautaire n° 001 141 373 de la société PIXYS, laquelle imitation est de nature à créer un risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne ;

En conséquence,

-DIRE ET JUGER que les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC., en utilisant de la sorte des signes imitant les marques de la société PIXYS, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par imitation de la marque française n° 98 752 199, et de la marque communautaire n° 001 141 373 au préjudice de la société PIXYS ;

En conséquence,

- ORDONNER en tant que de besoin aux sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. de cesser, directement ou indirectement, toute utilisation du signe « PIXI » et tout usage illicite sur le territoire français de la marque française n° 98 752 199, et de la marque communautaire n° 001 141 373, sous astreinte in solidum de cinq cents (500) euros par infraction constatée dans les dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER aux sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. d'écarter des circuits commerciaux l'ensemble des produits et éléments (emballages, supports publicitaires, catalogues, modes d'emploi, etc.) portant les signes contrefaisants, afin qu'ils soient détruits aux frais de PALM, sous astreinte in solidum de cinq cents (500) euros par infraction constatée dans les dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER, in solidum, les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. à verser à la société PIXYS la somme de 4.610.000 (quatre millions six cent dix mille) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte portée au monopole de la marque française n° 98 752 199 et de la marque communautaire n° 001 141 373;

2. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

- CONSTATER que la société PIXYS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le nom commercial et la dénomination sociale « PIXYS » et qu'elle fait usage de ce signe dans la vie des affaires sur le territoire national ;

- CONSTATER que la société PIXYS a enregistré les noms de domaine pixys.com et pixys.fr, noms de domaine qu'elle exploite depuis 2000 pour un site qui fait notamment référence à l'offre « PIXYS Mobile » ;

- CONSTATER que la société PIXYS et les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. proposent toutes une offre de smartphones et interviennent donc sur un même marché pour cette frange de leurs activités ;

- CONSTATER que le signe « PIXI » était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec le signe « PIXYS », eu égard à leur extrême proximité, tant visuelle que phonétique ;

- CONSTATER que la société PIXYS a lourdement investi dans le développement et le lancement de son offre « PIXYS Mobile » et que l'ensemble des éléments qui constituent la valeur économique de cette offre de la société PIXYS lui procurant un avantage concurrentiel a été repris par les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. :

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que l'utilisation du signe « PIXI » par les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. caractérise une atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale de la société PIXYS, ainsi qu'à ses noms de domaine pixys.fr et pixys.com, constitutive d'autant d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. se sont immiscées dans le sillage de la société PIXYS en profitant indûment de ses efforts, de ses investissements et de son succès, caractérisant ainsi autant d'actes de parasitisme à l'encontre de la société PIXYS ;

En conséquence,

- ORDONNER en tant que de besoin aux sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elles commettent, ce qui impose notamment la cessation d'usage du signe « PIXI », à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte in solidum de cinq cents (500) euros par infraction constatée dans les dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. à verser à la société PIXYS une somme de deux cent mille (200.000) euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ;

3. Sur la demande reconventionnelle en déchéance

Sur l'absence d'intérêt pour agir

- CONSTATER que la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY a retiré sa demande d'enregistrement de marque communautaire « PIXI » et a abandonné sa marque américaine « PIXI » ;

- CONSTATER que la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY a ainsi manifesté son manque d'intérêt pour ce signe ;

- CONSTATER que, s'agissant de la demande en déchéance de la marque communautaire « PIXYS » n° 001 141 373, son éventuel prononcé avec effet au 29 novembre 2012 (ou même 16 octobre 2011) n'aurait aucune incidence sur le caractère contrefaisant des agissements incriminés par PIXYS dans le cadre de la présente procédure car ils sont tous antérieurs à cette date ;

- CONSTATER que la soit-disant intention de la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et/ou de la société PALM INC. de déposer « PALM PIXI » à l'issue de la procédure ne change rien quant à la question de leur défaut d'intérêt à agir en déchéance ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que ni la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY ni la société PALM INC. n'ont intérêt à agir en déchéance de la marque française « PIXYS » n° 98 752 199 (à la seule exception des téléphones, produits pour lesquels leur responsabilité est recherchée au titre de la contrefaçon) et que ces

sociétés n'ont pas intérêt à agir en déchéance de la marque communautaire « PIXYS » n° 001 141 373 ;

- DIRE ET JUGER la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et la société PALM INC. irrecevables dans leur action visant les deux marques susvisées (à l'exception des téléphones s'agissant de la marque française) et la débouter de ses demandes sur ce point ;

Sur l'usage sérieux

- CONSTATER que la société PIXYS réalise un usage sérieux de la marque française «PIXYS » n° 98 752 199 déposée le 30 septembre 1998 pour les produits et services visés par l'action en déchéance de PALM et pour lesquels cette dernière dispose effectivement d'un intérêt pour agir, à savoir les téléphones :

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et la société PALM INC. mal fondées en leur demande en déchéance que la marque française « PIXYS » n° 98 752 199 déposée le 30 septembre 1998 ;

A titre subsidiaire, à supposer qu'un intérêt à agir en déchéance de la marque communautaire n° 001 141 373 soit reconnu pour les téléphones :

- CONSTATER que la société PIXYS réalise un usage sérieux de la marque communautaire « PIXYS » n° 001 141 373 pour les téléphones:

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et la société PALM INC. mal fondées en leur demande en déchéance que la marque communautaire « PIXYS » n°001 141 373 ;

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où qu'un intérêt à agir en déchéance de la marque communautaire n° 001 141 373 soit reconnu pour les téléphones et que cette demande soit jugée bien fondée :

- DIRE ET JUGER que la déchéance ne saurait prendre effet qu'à compter du 29 novembre 2012, date de la demande ;

En tout état de cause

- DÉBOUTER la société PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY du surplus de ses demandes ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir par extraits dans trois journaux de la presse professionnelle ou généraliste au choix de PIXYS, ainsi qu'en haut de la page d'accueil et en gros caractères sur le site www.palm.com/fr/fr, (et tout site miroir ou équivalent) aux frais avancés de PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC., en limitant le coût de chaque insertion à la somme de 5.000 euros HT ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. à payer à la société PIXYS une somme de 15.000 (quinze mille) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC. aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'établissement des procès-verbaux de constat de Maître Chapuis, dont distraction au profit de Maître Asim Singh, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 juin 2013 par e-barreau, les sociétés PALM demandent au tribunal de grande instance de Paris de :

A titre principal

- DÉCLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes de la société PIXYS, en application du principe nul ne peut se contredire au détriment d'autrui

- JUGER que les sociétés PALM TRADEMARK HOLDING COMPANY et PALM INC ont intérêt à solliciter la déchéance de la marque

- PRONONCER la déchéance de la marque française n°98 752 199 PIXYS pour les produits suivants à compter du 12 mars 2004:

« appareils et instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ; le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, projecteurs, auto radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, écrans (photographies), écrans de projection, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes ; bandes magnétiques ; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs ; radio ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, satellites à usage scientifique et de télécommunication ; jeux automatiques (appareils) à pré-paiement ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision. (classe 9) Télécommunications. (X); communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision ; communications par services télématiques, téléscription ; transmission de messages, télégrammes ; émissions télévisées ; diffusion de programmes notamment par radios, télévision, vidéographie et phonogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission des messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communication sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique (classe 42).

- PRONONCER la déchéance de la marque communautaire n°1 141 373 PIXYS pour les produits et services suivants à compter du 16 octobre 2011 : appareils et instruments d'enseignement; télévisions, enregistreurs de bandes, magnétoscopes, postes de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, haut-parleurs, écrans (photographie), écrans de projection, amplificateurs, chaînes hi-fi, microphones, films (impressionnés), enregistrements vidéo et enregistrements sonores; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques compacts (audio-vidéo), téléphones; installations de télévision, radio; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; satellites à usage scientifique et de télécommunication; machines de jeux automatiques à paiement par pièces, jetons ou cartes de paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; (classe 9) location de matériel pour l'exploitation (...) d'appareils distributeurs;

imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; établissements de plans, de cartes géographiques; aucun des produits et services précités pour enfants (classe 42).

- ORDONNER la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l'INPI et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire;

A titre subsidiaire

- DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes en contrefaçon formées par PIXYS sur le fondement de la marque 98 752 199 à compter du 12 mars 2004 et sur la marque n°1141373 à compter du 16 octobre 2011 ;

- JUGER qu'il ne peut exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques PALM PIXI et PIXYS ;

- JUGER que l'usage de la marque PALM PIXI pour des téléphones mobiles ne constitue pas une atteinte aux marques PIXYS dont la société Pixys est propriétaire ;

- JUGER que les sociétés PALM n'ont pas porté atteinte au nom commercial, à la dénomination sociale et au nom de domaine de la société Pixys et que ses agissements ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ou des actes de parasitisme.

En conséquence

- DÉBOUTER la société Pixys de l'intégralité de l'ensemble des demandes qu'elle a formées ;

- CONDAMNER la société Pixys à verser aux sociétés Palm, Inc et Palm Trademark Holding Company une somme de 25.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société Pixys aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être opéré par la SCP DEPRES GUIGNOT ET ASSOCIES agissant par Maître Vincent FAUCHOUX, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire

- CONSTATER que la société Pixys n'a subi aucun préjudice du fait la commercialisation d'un smartphone sous le signe Palm Pixi ;

- DÉBOUTER la société Pixys de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'elle a formées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2013.

MOTIFS

sur la fin de non recevoir

Les sociétés PALM soutiennent que la société PIXYS est irrecevable à agir selon le principe "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" car elle a elle-même affirmé devant l'OHMI dans le cadre de la procédure d'opposition n° B 1058397 formée contre sa marque communautaire PIXYS n° 4537296, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les signes PIXYS et PYXIS qui coexistaient paisiblement, qu'elle ne peut donc alléguer dans le cadre de la présente procédure en contrefaçon par imitation de ses marques française °98 752 199 et communautaires n°1 141 373 et n°4 537 296 « PIXYS » qu'il existerait un risque de confusion avec le terme PIXI.

La société PIXYS quant à elle conteste l'application du principe d'estoppel au motif qu'il existe une différence de parties et une différence de nature de procédures.

Sur ce

Force est de constater que le litige soumis au présent tribunal est d'une nature différente de celui soumis à l'OHMI puisqu'il s'agissait d'une opposition formée à l'encontre de la marque communautaire de la société PIXYS, qu'il ne concerne pas les mêmes parties, la société PIXYS étant opposée à une autre société (la société CARDINALE HEALTH) de sorte que le principe "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" ne peut trouver à s'appliquer.

En revanche, il sera nécessairement tenu compte de l'appréciation donnée par la société PIXYS quant au risque de confusion lors de l'analyse de la contrefaçon alléguée.

La fin de non recevoir soulevée par la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc sera rejetée.

Sur la déchéance des marques de la société PIXYS

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société PIXYS.

La société PIXYS fait valoir que la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc sont irrecevables à agir en déchéance de ses deux marques « PIXYS » française n° 98 752 199 et communautaire n°1 141 373 au motif qu'elle a retiré son dépôt de marque communautaire et qu'elle n'a donc plus aucun intérêt à agir en déchéance des marques.

Les sociétés PALM répondent qu'elles ont un intérêt légitime à demander la déchéance des marques qui leur sont opposées dans le litige en contrefaçon initié par la société PIXYS et qui visent des produits et services qui gênent le développement de leur activité. Elles ont limité leur demande de déchéance à certains produits et services des classes visées à l'enregistrement et qui correspondent à leur activité. Elles ne forment pas de demande de déchéance à l'encontre de la deuxième marque communautaire de la société PIXYS n°4 537 296 qui ne couvre pas de services ou produits entrant dans sa sphère d'activité.

L'article L 714-5 b du code propriété intellectuelle dispose que :
"La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés."

Ainsi pour agir en déchéance à l'encontre de la marque détenue par un tiers, il faut démontrer avoir un intérêt légitime à agir ; s'il n'est pas nécessaire de détenir un droit antérieur sur une marque, il est par contre nécessaire de justifier que l'action entreprise est inspirée d'un intérêt légitime au regard de l'activité économique exercée par la partie demanderesse.

15

En l'espèce, la procédure initiée par la société PIXYS à l'encontre des sociétés PALM justifie les demandes en déchéance formée par celles-ci puisqu'elles ont tout intérêt à démontrer que le défaut d'exploitation sérieuse des marques opposées prive la demanderesse de tout intérêt à agir elle-même sur le fondement de la contrefaçon.

Enfin, la société PIXYS a opposé ses marques pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement sans les limiter aux seuls produits "téléphones" ou "logiciels enregistrés, programmation pour ordinateurs" de sorte que les sociétés PALM sont recevables à soulever le défaut d'exploitation sérieuse de tous les produits et services opposés.

La fin de non recevoir soulevée par la société PIXYS à l'encontre des demandes en déchéance des marques « PIXYS » française n°98 752 199 et communautaire n°1 141 373 dont elle est titulaire sera rejetée.

Sur la déchéance de la marque française n°98 752 199

Elle est déposée pour désigner les produits et services suivants :
des appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ; le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, projecteurs, auto radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, écrans (photographies), écrans de projection, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes ; bandes magnétiques ; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs ; radio ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, satellites à usage scientifique et de télécommunication ; jeux automatiques (appareils) à pré-paiement ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; extincteurs. Télécommunications. Agence de presse et d'informations ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision ; communications par services télématiques, téléécriture ; transmission de messages, télégrammes ; émissions télévisées ; diffusion de programmes notamment par radios, télévision, vidéographie et phonogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission des messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communication sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de connexions

à un réseau informatique. Restauration (alimentation) ; hébergement temporaires ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction). Prospection ; essais de matériaux ; laboratoires ; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs ; imprimerie ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services de reporters ; filmage sur bandes vidéo ; gestion de lieux d'expositions ; réservations de chambres d'hôtels ; établissements de plans, de cartes géographiques.

L'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
"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.

....
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de 5 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".

En l'espèce, les sociétés PALM ont formé leur demande en déchéance de la marque verbale française PIXYS n° 98 752 199 déposée le 30 septembre 1998 dans leur assignation du 14 juin 2010 avec effet à compter du 12 mars 2004 pour les produits en classes 9 :

« appareils et instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ; le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, projecteurs, auto radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, écrans (photographies), écrans de projection, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, , décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes ; bandes magnétiques ; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs ; radio ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, satellites à usage scientifique et de télécommunication ; jeux automatiques (appareils) à pré-paiement ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, et pour plusieurs services en classe 42 :

Télécommunications. (X) ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision ; communications par services télématiques, téléécriture ; transmission de messages, télégrammes ; émissions télévisées ; diffusion de programmes notamment par radios, télévision, vidéographie et phonogrammes,

câbles, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission des messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communication sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique."

Or, la déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n'a eu lieu pendant les cinq ans qui l'ont suivie.

La marque verbale française PIXYS n° 98 752 199 a été déposée le 30 septembre 1998 à l'INPI et publiée le 6 novembre 1998, son enregistrement a été publié le 12 mars 1999.

La société PIXYS doit donc démontrer l'exploitation de sa marque pour la période allant du 12 mars 1999 au 12 mars 2004.

S'agissant d'une marque française, la démonstration de l'exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l'exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité.

Les demandeurs doivent également démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle.

Sont versés à cet effet les pièces suivantes :

- K bis, statuts, etc. (*pièces de la société PIXYS n°1, 2 et 8*)
- des articles généraux (*pièce n°6*);
- les certificats d'identité des marques) de la société PIXYS (*pièces n° 11, 12, 23 et 24*) ou
- les enregistrements des noms de domaines (*pièce n°12*) ;

Aucune de ces pièces n'est susceptible de démontrer un usage du terme PIXYS à titre de marque.

En effet, le simple dépôt d'une marque ne peut valoir usage à titre de marque faute de démontrer avoir mis le public en contact avec le signe pour permettre l'identification du produit par ce dernier.

Enfin, l'extrait K bis de la société PIXYS démontre qu'elle a pour activité la conception et la mise en oeuvre d'affichage électronique..., les applications des techniques de traitement de l'image du son et de l'informatique..., la réalisation d'études et de tous services relatifs à l'objet précédent....et la société demanderesse a d'ailleurs été enregistrée sous le code APE 7022Z qui désigne l'activité de « *Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion* »

En conséquence, aucune exploitation sérieuse en France n'est établie pour la période allant du 12 mars 1999 au 12 mars 2004.

La société PIXYS peut encore prétendre avoir commencé ou repris l'exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle)

La demande de déchéance formée par les sociétés PALM a été formée le 14 juin 2010 de sorte que la période pendant laquelle l'exploitation sérieuse de la marque doit être démontrée va du 14 mars 2005 au 14 mars 2010.

En l'espèce, le procès-verbal de constat sur le site internet du 4 mai 2010 est sans pertinence puisqu'il n'entre pas dans la période à considérer de même que les mails internes et les factures postérieurs à cette date.

La société PIXYS ne répond à la demande de déchéance que sur l'exploitation de sa marque pour des téléphones.

La Cour de Justice de l'Union a défini dans son arrêt « *Ansul* » du 11 mars 2003 la notion d'usage sérieux comme suit :

« un usage sérieux » de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée », en précisant ce qui suit aux points 38 et 39 de sa décision :

« Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ».

Il convient donc de déterminer le marché des produits et services protégés par la marque non pas au regard de son exploitation mais de la destination habituelle de tels produits ou services.

En l'espèce, les produits visés au dépôt en classe 9 sont des produits de consommation courante s'agissant des *appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, etc.*, ou des consommables liés à l'utilisation des premiers appareils tels *bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques*, ou encore des jeux vidéo etc..

Le public pertinent de référence est donc le consommateur de produits de base et le marché est un vaste marché qui nécessite la démonstration d'une exploitation si ce n'est massive au moins de l'existence d'une part de marché identifiée et maintenue stable par la promotion de la marque.

En l'espèce, aucun élément n'est versé au débat pour démontrer la vente d'un quelconque produit sous la marque PIXYS correspondant soit aux téléphones soit aux consommables qui y sont liés.

La société PIXYS explique elle-même qu'elle offre aux sociétés et au ministère de la défense des solutions qu'elle définit comme suit :

« (...) elles consistent à mettre à disposition de l'entreprise des terminaux mobiles transformés par les solutions progicielles et matérielles de PIXYS afin d'accéder à

toutes les fonctions d'optimisation qu'offre PIXYS (...)»

« offre basée sur le progiciel PIXYS TOPS destinée à permettre la mise en oeuvre de l'agrégation des systèmes d'information au sein de l'entreprise et la restitution de l'information pertinente aux personnes concernées »

« offre consiste à mettre à disposition de l'entreprise des terminaux (fixes ou mobiles transformés par les solutions progicielles et matérielles de PIXYS (...) »

Elle ajoute que "Concrètement, PIXYS reçoit des terminaux du commerce (fixes pour l'offre « PIXYS Opérations » - tels que les ordinateurs de bureau dits desktops, mobiles pour l'offre « PIXYS Mobile », tels que les ordinateurs portables dit laptops, tablettes de type iPad et smartphones), puis les transforme radicalement pour devenir des terminaux hautement sécurisés certifiés PIXYS, habilités à accéder aux architectures logicielles de PIXYS en offrant au client les ressources nécessaires aux fonctions nomades, au partage de situation opérationnelle et au management stratégique.

PIXYS propose ensuite au personnel opérationnel de ses clients ces terminaux radicalement transformés et portant bien évidemment, s'agissant d'une offre phare de PIXYS, les couleurs de l'entreprise, et en premier lieu la marque « PIXYS ».

Ainsi, la société PIXYS reconnaît elle-même qu'elle ne vend aucun téléphone mais qu'elle vend une solution d'aide à la gestion, à l'organisation des entreprises qui est installée au sein des entreprises concernées et dans les terminaux utilisés par les employés de ces entreprises ; que les téléphones sont des téléphones ou smartphones vendus par d'autres sociétés au sein desquels est implanté le logiciel supplémentaire qui met en oeuvre la solution de la société PIXYS.

Le fait que la société PIXYS ajoute sur les terminaux une étiquette portant sa référence et le numéro d'installation ne suffit pas à démontrer qu'elle exploite sa marque pour les produits et services visés au dépôt ni spécialement pour des téléphones.

Le tribunal relève avec les sociétés PALM que la société PIXYS n'utilise d'ailleurs le terme PIXYS seul que lorsqu'il s'agit de sa dénomination sociale et que pour ce qui est des solutions c'est-à-dire des services offerts, elle associe toujours le terme PIXYS à d'autres termes à savoir mobile, solutions, tops, services.

Enfin, s'agissant de l'offre Pixys destinée aux consommateurs de téléphones portables ou de smartphones, la société PIXYS ne démontre pas que ce projet a été stoppé par le lancement du téléphone PIXI des sociétés PALM ni que ce projet avait déjà permis de mettre la marque en contact avec le public notamment pour des téléphones portables.

En conséquence, faute de démontrer un usage sérieux de la marque PIXYS pour les produits et services listés plus haut dans les classes 9 et 42 pour la période allant du 14 mars 2005 au 14 mars 2010, la société PIXYS sera déchue de ses droits sur la marque française n°98 752 199 à compter du 12 mars 2004.

Elle est donc irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre des sociétés PALM sur le fondement de cette marque pour des faits postérieurs à cette date de déchéance.

Sur la déchéance de la verbale communautaire « PIXYS » n° 00 1 141 373 déposée le 30 mars 1999 désignant les classes 9, 38 et 42.

La marque a été déposée pour désigner les produits et services suivants :

“ appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils et instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments d'enseignement; télévisions, enregistreurs de bandes, magnétoscopes, postes de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, haut-parleurs, écrans (photographie), écrans de projection, amplificateurs, chaînes hi-fi, microphones, films (impressionnés), enregistrements vidéo et enregistrements sonores; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques compacts (audio-vidéo), téléphones; installations de télévision, radio; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses; satellites à usage scientifique et de télécommunication; machines de jeux automatiques à paiement par pièces, jetons ou cartes de paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; extincteurs; aucun des produits et services précités pour enfants ; Agences de presse et d'information; aucun des produits et services précités pour enfants ; Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins de beauté; services agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour l'exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; réservations de chambres d'hôtels; établissements de plans, de cartes géographiques; aucun des produits et services précités pour enfants.

L'article 51 du Règlement 207/2009 sur les marques communautaires dispose également que le titulaire d'une marque communautaire peut être déchu de ses droits si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la communauté, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Les sociétés PALM sollicitent la déchéance des droits de la société PIXYS sur la marque pour les produits et services suivants :
en classe 9 :

appareils et instruments d'enseignement; télévisions, enregistreurs de bandes, magnétoscopes, postes de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, haut-parleurs, écrans (photographie), écrans de projection, amplificateurs, chaînes hifi, microphones, films (impressionnés), enregistrements vidéo et enregistrements sonores; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques compacts (audio-vidéo), téléphones; installations de télévision, radio; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses; satellites à usage scientifique et de télécommunication; machines de jeux automatiques à paiement par pièces, jetons ou cartes de paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ;

en classe 42

Location de matériel pour l'exploitation (...) d'appareils distributeurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; établissements de plans, de cartes géographiques; aucun des produits et services précités pour enfants .”

Pour les mêmes raisons que celles-explicitées plus haut, la société PIXYS qui ne développe ses moyens en défense que pour les téléphones, ne démontre pas un usage sérieux de la marque communautaire pour les produits et services visés plus haut .

La période à prendre en considération n'est cependant pas la même.

La marque communautaire « PIXYS » n° 00 1 141 373 a été déposée le 30 mars 1999 et publiée le 3 janvier 2000, le dépôt a été enregistré le 10 octobre 2006 et publié le 16 octobre 2006.

La demande en déchéance court du jour de l'enregistrement soit le 10 octobre 2006 jusqu'au 10 octobre 2011.

La société PIXYS est donc déchue de ses droits à compter du 10 octobre 2011.

Elle est donc recevable en sa demande de contrefaçon à l'encontre des faits allégués datant de mai et juillet 2010 et constitués par l'offre en vente en France du smartphone Pixi PALM.

sur la contrefaçon

La société PIXYS prétend que les sociétés PALM ont commis des actes de contrefaçon par imitation en proposant à la vente un téléphone sous la marque PIXI et ce au regard de la marque communautaire n° 4 537 296 du 12 juillet 2005 désignant des produits et services de la classe 42 et au regard de la marque verbale communautaire n° 00 1 141 373 pour les produits de la classe 9 et notamment les téléphones.

La marque verbale communautaire n° 4 537 296 a été déposée pour désigner les services suivants dans la classe 42 :

“services de recherche scientifique et industrielle; recherche et développement de nouveaux produits; recherche technique; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux d'ingénieurs;

15

travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; gérance de droits d'auteur; établissement de normes techniques (services juridiques, ingénierie) (normalisation), services de normalisation, à savoir établissement (services juridiques, ingénierie) (conception) de normes techniques pour produits manufacturés et services de télécommunications; stylisme (esthétique industrielle); services d'informations météorologiques; établissements de plans, de cartes géographiques; tous les services précités n'étant ni pour les enfants ni pour les domaines médical, pharmaceutique, des soins de santé, du contrôle des stocks ou de la facturation."

L'article 9, § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 dispose :
" la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque".

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants

Il convient de rappeler que s'agissant de téléphones portables ou de smartphones, le public de référence est le consommateur de produits de consommation courante vendus dans des grandes surfaces ou des magasins dédiés ou sur internet , qu'il est d'attention moyenne et raisonnablement averti.

Le signe de la société PIXYS est constitué de deux syllabes PI et YYS et celui des sociétés PALM également de deux syllabes PI et XI.

La syllabe d'attaque est la même et seule la deuxième syllabe diffère, le "s" de la deuxième syllable sous entendant l'existence d'un pluriel

Visuellement, les deux signes diffèrent donc.

D'un point de vue phonétique, le premier signe se lira PIXI en français, le "s" ne se faisant pas entendre à la différence de la langue anglaise ; ainsi pour une partie importante du public pertinent qui est de langue anglaise s'agissant d'une marque communautaire, les signes diffèrent également d'un point de vue phonétique.

Pour ce qui est de l'appréciation intellectuelle, aucun des termes n'a de signification particulière, hormis le fait qu'il renvoie tous les deux au terme pixels qui est d'usage courant en image numérique.

Il existe donc une impression globale proche du fait de la syllabe d'attaque commune et de la référence nécessaire au terme pixel, chaque personne tendant naturellement à comprendre la signification intellectuelle d'un signe pour pouvoir se l'approprier.

S'agissant des produits et services visés à l'enregistrement, aucun téléphone n'est visé de sorte que la protection attachée au signe PIXYS du fait de cette marque est sans pertinence pour l'analyse comparative des produits.

De la même façon et comme l'a déjà dit le juge des référés, les services visés à l'enregistrement n'ont aucun caractère similaire avec le produit vendu par les sociétés PALM de sorte qu'il ne peut exister aucune confusion dans l'esprit du public comme l'avait d'ailleurs déjà reconnu également la société PIXYS lors de la procédure d'opposition devant l'OHMI, pour des termes encore plus proches PIXYS et PYXIS utilisés pour des produits et services également différents.

Aucun acte de contrefaçon par imitation ne peut donc être reproché aux sociétés PALM car le public achetant des téléphones n'a jamais eu connaissance de l'existence d'autres produits identiques ou similaires vendus sous la marque verbale communautaire PIXYS n° 4 537 296.

S'agissant de la marque verbale communautaire n° 00 1 141 373 enregistrée pour les produits de la classe 9 et notamment les téléphones, il apparaît que l'analyse du signe est la même et que s'agissant des produits si ceux-ci sont identiques, la société PIXYS n'en ayant jamais vendu sous cette marque, aucun risque de confusion ne peut intervenir dans l'esprit du public puisque cette dernière qui disposait d'un droit d'occupation ne l'a pas exercé et n'a pas de la sorte fait connaître le signe pour les produits visés à l'enregistrement.

Elle sera déboutée de sa demande en contrefaçon de la marque verbale communautaire n° 00 1 141 373 enregistrée pour les produits de la classe 9 et notamment les téléphones .

sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société PIXYS forme une demande en concurrence déloyale fondée sur l'utilisation du terme PIXI par les sociétés PALM alors qu'elle dispose de droits sur sa dénomination sociale et ses noms de domaine et en parasitisme au motif que les sociétés PALM ont tenté de profiter de ses investissements importants pour son offre PIXYS MOBILE.

Les sociétés PALM ont répondu que l'offre du PALM PIXI n'a eu aucun effet sur l'activité de la société PIXYS puisqu'il s'agit de produits totalement différents, que d'ailleurs le smartphone a toujours été vendu sous la marque PALM associée au signe PIXI et que la preuve de l'avancement du projet PIXYS Mobile n'a pas été rapportée par la société demanderesse.

Sur ce

Sur les actes de concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la

création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, il ne peut y avoir aucun acte de concurrence déloyale entre les deux sociétés d'une part car aucune confusion ne peut intervenir dans l'esprit du public du fait de l'utilisation du signe PIXI par les sociétés PALM pour vendre un téléphone portable au regard des droits de la société PIXYS sur sa dénomination sociale et ses noms de domaine pour développer une activité de conseil en organisation sur le territoire français et d'autre part car les deux parties ne sont pas en situation de concurrence pour ne pas développer la même activité l'une vendant des téléphones mobiles et des smartphones et l'autre des solutions de gestion par implantation d'un logiciel dans des terminaux déjà préexistants.

La société PIXYS sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale .

Sur le parasitisme

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Si la société PIXYS affirme avoir consenti des investissements considérables aux fins de concevoir et de lancer son offre « PIXYS Mobile », qu'elle qualifie de projet stratégique majeur de la société depuis près de six ans, elle ne verse au débat que trois documents pour établir ses investissements .

La pièce 5 de la société PIXYS est un document confidentiel à diffusion restreinte daté du 8 mars 2010 intitulé Pixys mobile, plan produit préliminaire.

Il fait état des fonctionnalités du système : accès à des chaînes d'informations thématiques privées, réception de flux d'informations structurées en fonction des règles organisationnelles internes et externes de l'entreprise, messagerie d'entreprise sans spam.

Il y est indiqué que le lancement devrait avoir lieu courant juin 2010. Ce document donne des exemples de mise en place de la solution progiciel PIXYS -TOPS.

Aucun élément sur les investissements effectués n'est donné.

La pièce 7 est un mail du 15 juin 2010 émanant de M. Pierre BERTIAUX, PDG de la société PIXYS, au terme duquel il annonce sa décision de cesser le développement de son offre TV3 déjà développée en 2006 au sein de la DGA puis plus tard chez AREA, société d'autoroutes.

Ce document outre qu'il a trait à des solutions logicielles vendues par la société PIXYS ne donne aucun élément sur les investissements effectués sauf une phrase qui ne permet aucune évaluation comptable " 25 hommes ans".

La pièce 27, feuille volante non datée, est une analyse du marché potentiel de son offre qui ne peut en aucun cas démontrer des investissements mais constitue seulement une prévision du marché existant et du chiffre d'affaires prévisible.

La société PIXYS ne rapporte donc pas la preuve de l'ampleur de ses investissements et ne peut prétendre que les sociétés PALM n'ont pas elles-mêmes effectué des investissements importants pour ouvrir en leur faveur une nouvelle part de marché dans l'offre des smartphones.

Elles n'offrent pas de solutions telles que définies dans la pièce 5 aux consommateurs et ne s'adressent pas à la même clientèle ; elles ne peuvent bénéficier des éventuels investissements de la société PIXYS d'autant qu'elles bénéficient elles-mêmes d'une grande reconnaissance du public en matière de téléphone et qu'elles ont annoncé leur nouveau produit sous la marque PALM.

La société PIXYS sera déboutée de sa demande en parasitisme.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc la somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir formée par la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc à l'encontre des demandes de la société PIXYS.

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PIXYS à l'encontre des demandes de société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc en déchéance des marques « PIXYS » française °98 752 199 et communautaire n°1 141 373 .

Déclare la société PIXYS déchue de ses droits à compter du 12 mars 2004 sur la marque verbale française n°98 752 199 PIXYS pour les produits et services suivants en classe 9 :

« *appareils et instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ; le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des*

images ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, projecteurs, auto radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, écrans (photographies), écrans de projection, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs, , décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes ; bandes magnétiques ; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; disques acoustiques, installations de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs ; radio ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs, satellites à usage scientifique et de télécommunication ; jeux automatiques (appareils) à pré-paiement ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,

et en classe 42 :

Télécommunications. (X); communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision ; communications par services télématiques, téléscripture ; transmission de messages, télégrammes ; émissions télévisées ; diffusion de programmes notamment par radios, télévision, vidéographie et phonogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission des messages ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communication sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique."

En conséquence,

La déclare irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc sur le fondement de cette marque.

Déclare la société PIXYS déchue de ses droits à compter du 10 octobre 2011 sur la marque verbale communautaire « PIXYS » n° 00 1 141 373 PIXYS pour les produits et services suivants en classe 9 :

appareils et instruments d'enseignement; télévisions, enregistreurs de bandes, magnétoscopes, postes de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, haut-parleurs, écrans (photographie), écrans de projection, amplificateurs, chaînes hifi, microphones, films (impressionnés), enregistrements vidéo et enregistrements sonores; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques compacts (audio-vidéo), téléphones; installations de télévision, radio; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses; satellites à usage scientifique et de télécommunication; machines de jeux automatiques à paiement par pièces, jetons ou cartes de paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ;

en classe 42

Location de matériel pour l'exploitation (...) d'appareils distributeurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; établissements de plans, de cartes géographiques; aucun des produits et services précités pour enfants."

B

Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI et à l'OHMI à la requête de la partie la plus diligente pour transcription au Registre des Marques.

Déboute la société PIXYS de ses demandes de contrefaçon par imitation de sa marque verbale communautaire n° 00 1 141 373 et de sa marque verbale communautaire n° 4 537 296.

Déboute la société PIXYS de toutes ses demandes en concurrence déloyale et de ses demandes subséquentes.

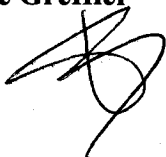
Condamne la société PIXYS à payer à la société Palm Trademark Holding Company LLC et la société Palm Inc la somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la société PIXYS aux dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être opéré par la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES agissant par Maître Vincent FAUCHOUX, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2014

Le Greffier



Le Président

