

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS**

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG 18/07757 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNGQJ

SELARL CLERY AVOCATS

vestiaire : #D0070



**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2020

N° RG 18/07757
N° Portalis
352J-W-B7C-CNGQ
J

N° MINUTE : 3

Assignment du :
14 juin 2018

DEMANDERESSE

La société WAVESTONE S.A.
Tour Franklin
100/101 Terrasse Bojeldieu
92402 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDERESSE

Le G.I.E. EY SERVICES FRANCE,
1/2, Place des saisons, Paris la Défense 1,
92400 COURBEVOIE

La société EYGN LIMITED
One Montague, Place East Bay Street, Nassau
BAHAMAS

représentés par Me Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #P0419

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Président
Laurence BASTERREIX, Vice-Président
Elise MELLIER, Juge

assisté de Alice ARGENTINI, Greffier

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : 13/7/20

DEBATS

A l'audience du 18 Juin 2020
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société WAVESTONE se présente comme un cabinet de conseil indépendant français présent sur quatre continents, qui s'est donné pour mission d'éclairer et de guider ses clients dans leurs décisions de transformation les plus stratégiques, notamment informatiques et digitales.

Anciennement dénommée SOLUCOM, elle fait valoir qu'elle a changé de nom en juillet 2016 suite à une acquisition et a engagé d'importants investissements pour faire connaître ses nouveaux nom commercial et dénomination sociale.

Elle a en outre procédé à l'enregistrement de différentes marques à travers le monde, parmi lesquelles les marques verbales françaises :

- « WAVESTONE » déposée le 9 juin 2016 et enregistrée sous le n° 4 278 737 pour désigner notamment les « *conseils en organisation et direction des affaires* » en classe 35,

- « WAVEPLACE by WAVESTONE » déposée le 13 mars 2017 et enregistrée sous le n° 4 345 287 pour désigner notamment les « *conseils en matière de technologies de l'information (...) rendus dans le cadre d'une activité de conseil en management, conseil en transformation d'entreprises et conseil en systèmes d'information* » en classe 42.

Elle exploite en outre le site internet <www.wavestone.com>, dont elle est réservataire du nom de domaine.

Le groupement d'intérêt économique EY SERVICES FRANCE est la branche française du groupe EY (anciennement ERNST & YOUNG, fondé en 1989), l'un des plus importants cabinets d'audit financier et de conseil dans le monde, dont la société EYGN Limited, domiciliée aux Bahamas, détient les actifs incorporels (ensemble « les sociétés EY »).

Le groupe EY a lancé en 2017 un réseau mondial de centres collaboratifs sous l'appellation « EY WAVESPACE », dédiés à la création de solutions innovantes, croisant les expertises des quatre métiers du réseau EY (audit, conseil, fiscalité et droit), dont un est situé à La Défense.

Dans ce cadre, la société EYGN Limited a déposé le 23 mars 2017 les deux marques verbales de l'Union européenne suivantes :

- « WAVESPACE », enregistrée le 28 août 2017 sous le n° 16 504 219 en classes 9, 35, 36, 41, 42 et 45,

et « EY WAVESPACE », enregistrée le 28 août 2017 sous le n° 16 504 235 en classes 9, 35, 36, 41, 42 et 45.

Par lettre du 17 novembre 2017, la société WAVESTONE a mis la société Ernst & Young Global Limited (domiciliée à Londres) en demeure de, notamment :

- retirer ses marques de l'Union européenne n° 16 504 219 (WAVESPACE) et n° 16 504 235 (EY WAVESPACE) ainsi que toute autre marque incluant le terme « WAVESPACE » ;

- cesser immédiatement tout usage du terme « WAVESPACE » ou de tout autre signe s'en rapprochant de nature à créer une confusion avec la marque « WAVESTONE » ;

- détruire, supprimer et/ou cesser de diffuser tout document reproduisant le terme « WAVESPACE » ou tout autre terme similaire.

La société EYGN Limited a contesté, par l'intermédiaire de son conseil, tout risque de confusion, tout en disant rester ouverte à la discussion.

En l'absence de solution amiable satisfaisante, la société WAVESTONE a fait assigner, par acte du 14 juin 2018, la société EYGN Limited et le GIE EY SERVICES FRANCE en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Aux termes de ses conclusions n° 1 signifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, **la société WAVESTONE** demande au tribunal, dans le dernier état de ses demandes, de :

- Dire et juger la société WAVESTONE recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence, y faisant droit :

- Dire et juger qu'en faisant usage de la dénomination WAVESPACE pour désigner notamment diverses activités de conseil aux entreprises, le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited ont commis des actes de contrefaçon de marque, par imitation, des marques françaises WAVESTONE n° 4 278 737 et WAVEPLACE by WAVESTONE n° 4 345 287 dont est titulaire la société WAVESTONE, et ce au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

- Dire et juger qu'en faisant usage de la dénomination WAVESPACE le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine WAVESTONE, et qu'ils se sont également rendus coupables d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société WAVESTONE ;

- Faire interdiction au groupement EY SERVICES FRANCE et à la société EYGN Limited de faire usage, à quelque titre et dans quelques conditions que ce soit, du signe WAVESPACE, ou d'un signe s'en rapprochant, seul ou en association avec d'autres termes, et notamment sous la forme EY WAVESPACE, sous astreinte de 3 000 euros par infraction commise à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner conjointement et solidairement le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited, à payer à la société WAVESTONE une indemnité provisionnelle de cent mille euros (100 000 euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques nominales françaises WAVESTONE n° 4 278 737 et WAVEPLACE by WAVESTONE n° 4 345 287 ;

- Condamner conjointement et solidairement le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited, à payer à la société WAVESTONE une indemnité provisionnelle de cent mille euros (100 000 euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, et de l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine WAVESTONE ;

- Ordonner, en application des dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, au groupement EY SERVICES FRANCE et à la société EYGN Limited de produire tous documents, notamment chiffrés quant aux coûts, relatifs à l'étendue et au coût du plan communication et média déployé par eux pour la promotion des services WAVESPACE, sous astreinte de mille cinq cents euros (1 500 euros) par jour de retard passé un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Surseoir à statuer sur la réparation définitive du préjudice de la société WAVESTONE, dans l'attente de la production des éléments relatifs à l'étendue et au coût du plan communication et média déployé par le Groupe EY pour la promotion des services WAVESPACE, telle qu'ordonnée plus haut en application des dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;

- Renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état qu'il lui plaira afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la production desdits éléments ;

- Autoriser la société WAVESTONE, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois journaux ou périodiques de son choix, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir par extraits, mais aux frais conjoints et solidaires du groupement EY SERVICES FRANCE et de la société EYGN Limited dans la limite de dix mille euros (10 000 euros) hors taxes par publication ;

- Ordonner au groupement EY SERVICES FRANCE et à la société EYGN Limited de publier, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de la partie française du site <ey.com> consacrée aux activités dudit groupement en France (notamment : <http://www.ey.com/fr/fr/home>), un bandeau de couleur rouge énonçant

le texte suivant en lettres lanches de taille égale, dans la totalité de l'espace dudit bandeau : "Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du [date à préciser], et à la demande de la société WAVESTONE, il a été ordonné aux sociétés EY SERVICES FRANCE et EYGN Limited de cesser l'usage du terme "WAVESPACE", pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner conjointement et solidairement le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited à payer à la société WAVESTONE une indemnité de 35 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Débouter le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner conjointement et solidairement le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CLÉRY DEVERNAY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n° 3 signifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, le **GIE EY SERVICES FRANCE** et la **société EYGN Limited** demandent au tribunal de :

Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

- ECARTER des débats les pièces adverses 15, 16, 26-1, 26-2 et 29 en ce qu'elles sont dénuées de toute valeur probante ;

- CONSTATER que les conditions d'exploitation du signe "WAVESPACE" par les défenderesses sont exclusives de tout risque de confusion avec les marques revendiquées par la société Wavestone ;

- DECLARER la société Wavestone irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;

- DEBOUTER la société Wavestone de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société Wavestone à verser à la société EYGN Limited et à la société EY SERVICES France la somme de 35.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société Wavestone en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais liés aux constats d'huissier ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019 et l'audience de plaidoirie, initialement fixée le 19 mars 2020, a été reportée, en raison de la situation sanitaire française, au 18 juin 2020.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de marques

La société WAVESTONE soutient que le signe « WAVESPACE » présente des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles manifestes, tant avec la marque « WAVESTONE » qu'avec la marque « WAVEPLACE by WAVESTONE », de sorte que le dépôt et l'usage de ce signe à titre de marque, pour des produits et services identiques ou à tout le moins similaires ne peut que générer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public d'attention moyenne entre les services de la société WAVESTONE et ceux du groupe EY, risque d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort. Elle considère par ailleurs que le sondage produit par les défenderesses n'est pas probant et est au demeurant totalement contredit par les résultats du sondage qu'elle-même a fait réaliser par *Les Echos* et au sujet duquel elle sollicite la nullité du procès-verbal d'huissier produit en défense.

Pour l'essentiel, les sociétés EY répondent qu'au vu des différences existant entre les signes opposés et du fait du faible caractère distinctif du terme « WAVE » eu égard au secteur d'activité concerné, il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur pertinent dans la vie des affaires, professionnel qualifié à l'attention plus élevée que la moyenne. Elles ajoutent qu'au demeurant les conditions d'exploitation par elles du terme « WAVESPACE », notamment en association avec les initiales « EY », sont exclusives de tout risque de confusion quant à l'origine des services en cause.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance du 13 novembre 2019 applicable à compter de l'entrée en vigueur le 11 décembre 2019, du décret n° 2019-1316 du 09 décembre 2019 (article 15-I de l'ordonnance précitée) :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels

la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque».

L'existence d'un risque de confusion, lequel comprend un risque d'association dans l'esprit du public concerné, s'apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, mais également de l'identité et/ou de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il sera en outre observé que, les signes litigieux étant des marques de l'Union européenne pour lesquelles le tribunal n'a pas compétence en annulation, seuls les signes tels qu'effectivement exploités doivent être pris en compte.

Sur le public pertinent

Les marques alléguées contrefaites étant des marques françaises, le public pertinent est nécessairement français, à tout le moins francophone. Toutefois, les services couverts étant des services de conseil en transformation digitale, lesquels s'adressent essentiellement aux entreprises, en particulier grands comptes, le public pertinent est avant tout constitué de professionnels qualifiés compte tenu de la nature spécialisée des services offerts, notamment cadres supérieurs, et majoritairement anglophones.

Les sociétés EY ajoutent pertinemment qu'il s'agit de consommateurs disposant d'un degré d'attention particulièrement élevé au regard des enjeux financiers importants généralement mis en œuvre en matière de transformation stratégique.

A titre liminaire, sur la pertinence et la valeur probante des procès-verbaux de constat et des sondages

Les constats internet

Les sociétés EY demandent à ce que soient écartés des débats les procès-verbaux de constat d'huissier produits par la société WAVESTONE en pièces n° 15, 16, 26-1 et 26-2, dans la mesure où ils comportent selon elle des captures d'écran tronquées ou des gros plans de parties de ces pages et non les pages complètes telles qu'elles s'affichent aux yeux du consommateur et ne reflétant pas l'association systématique du terme « WAVESPACE » à l'élément verbal ou au logo « EY », captures de surcroît pour partie issues de versions étrangères du site internet <www.ey.com>.

Les procès-verbaux de constat ayant néanmoins été régulièrement versés à la procédure et contradictoirement débattus, ils ne seront pas

écartés des débats, le tribunal ayant seulement à en apprécier la valeur probante.

En l'espèce, il apparaît en premier lieu que certaines des captures d'écran réalisées proviennent de pages du site internet institutionnel du groupe EY (<www.ey.com>), dont le contenu, intégralement rédigé en anglais, n'est pas spécifiquement à destination du public français. Il sera toutefois observé qu'au regard des caractéristiques du public pertinent tel que défini *supra*, à savoir indéniablement professionnel, spécialisé et majoritairement anglophone, définition à laquelle elles souscrivent pleinement, les défenderesses ne peuvent sans se contredire soutenir que ne peuvent être considérées comme pertinentes pour le présent litige que les captures d'écran issues des seules pages françaises du site litigieux (<www.ey.fr> et <www.ey.com/fr>).

Il n'apparaît pas par ailleurs que les copies d'écran réalisées traduisent une quelconque déloyauté, la majeure partie des pages reproduites étant certes découpées en plusieurs captures d'écran, mais de la même manière qu'un internaute doit faire défiler la page pour aller jusqu'à son pied-de-page, et si certaines captures correspondent à des parties de page, cela est clairement spécifié par l'huissier et peut être aisément remplacé dans le visuel global de la page entière.

Il ressort certes des différents procès-verbaux de constat que le logo « EY » en lettres blanches surmontées d'un triangle ascendant jaune est affiché sur la quasi-totalité des pages internet. Ce dont les défenderesses tirent comme conséquence qu'eu égard à son niveau d'attention élevé, le consommateur se rendant sur ces sites internet a parfaitement conscience de se rendre sur des sites du groupe EY et ne peut à aucun moment être amené à croire qu'il s'agirait de sites internet opérés par la société WAVESTONE, ni que les services qui sont proposés puissent provenir de cette dernière.

Le tribunal relève toutefois (i) d'une part que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés EY, la dénomination « WAVESPACE » n'est pas toujours reproduite précédée, associée ou en combinaison avec le logo « EY » mais dans certains cas employée seule, en tant que titre de page, désignation du « Lab wavespace Paris », voire immédiatement suivie du sigle TM l'identifiant clairement comme une marque commerciale de services à part entière utilisée dans la vie des affaires (également lors du salon Vivatech de mai 2019 – pièce WAVESTONE n° 32), et non seulement pour désigner un lieu, situé à Paris-La Défense ; (ii) d'autre part que quand bien même la présence à titre de marque ombrelle du logo « EY » indiquerait clairement au public pertinent qu'il se trouve sur un site du groupe EY, cela ne suffit pas en soi à écarter dans l'esprit dudit public tout risque d'association commerciale, partenariat ou lien économique entre les deux entités, dans un secteur concurrentiel où ont lieu de fréquents rapprochements.

Les sondages

Afin de démontrer l'absence de tout risque de confusion entre les signes en cause dans l'esprit du public, les sociétés EY produisent un sondage IFOP (pièce EY n° 20), dont la société WAVESTONE critique tant la méthodologie (choix et contrôle du panel de sondés) que les questions

posées, lesquelles induiraient des réponses biaisées, tout en soulignant que malgré ces biais, 29 % des sondés confondraient les deux signes sous leur forme verbale.

Pour sa part, la demanderesse verse un contre-sondage qu'elle a fait réaliser par la société Les Echos en réponse à celui de leurs adversaires (pièce WAVESTONE n° 29), que les défenderesses contestent comme non pertinent au regard de l'absence de garantie de l'identité et la qualité des répondants et du retrait de certaines réponses dont les résultats auraient été jugés peu convaincants.

En l'espèce, force est de constater que le sondage IFOP n'a porté que sur le signe « EY WAVESPACE » et uniquement sur une présentation visuelle, de sorte qu'il ne peut en être retiré une quelconque appréciation quant au risque de confusion susceptible d'advenir face au signe « WAVESPACE » employé seul, dont il a été vu que contrairement aux allégations des défenderesses, tel est parfois le cas.

Concernant le sondage Les Echos, il est exact que cinq questions initialement posées au panel de sondés (et portant sur les ressemblances phonétiques et visuelles entre les dénominations Wavespace, EY Wavespace, Wavestone et Waveplace) ont été supprimées du rapport final d'enquête communiqué par la demanderesse, questions dont les réponses auraient pu apparaître pertinentes et dont l'absence tend à interroger sur la fiabilité et la sincérité des résultats dudit sondage.

Au vu de ces éléments, les sondages litigieux, en demande comme en défense, seront en conséquence réputés dénués de réelle pertinence, et le tribunal s'attachera à une comparaison classique signe à signe.

Comparaison des services visés

La marque française « WAVESTONE » n° 4 278 737 vise notamment les « *conseils en organisation et direction des affaires* » en classe n° 35, tandis que la marque française « WAVEPLACE by WAVESTONE » n° 4 345 287 vise pour sa part notamment les « *conseils en matière de technologies de l'information (...) rendus dans le cadre d'une activité de conseil en management, conseil en transformation d'entreprises et conseil en systèmes d'information* » en classe n° 42.

Les sociétés EY soutiennent que, contrairement à ce que prétend la société WAVESTONE, le signe litigieux « WAVEPLACE » n'est pas directement exploité en tant que marque pour désigner des services de conseil, mais pour désigner un lieu, à savoir en France son centre d'innovation et de recherche situé à la Défense (92). Elles ne contestent cependant pas que ledit centre d'innovation et de recherche a pour ambition de mettre à la disposition des clients du groupe EY « *une équipe pluridisciplinaire* » ainsi que des infrastructures pour « *conduire, accélérer et sécuriser [la] transformation* » technologique desdits clients ; et les pages de son site internet dédiées à ce centre d'un nouveau genre sont accessibles depuis la rubrique « *activité de conseil* » dudit site internet (PV n° 14.2 et 15 en demande).

En conséquence, quand bien même le signe litigieux serait utilisé exclusivement aux fins de désignation d'un centre de ressources spécialisées dans la transformation digitale et technologique, les prestations qui y sont délivrées par le GIE EY SERVICES FRANCE consistent bien en des services de conseil en matière de technologies de l'information rendus dans le cadre d'une activité de conseil en management, conseil en transformation d'entreprises et conseil en systèmes d'information (classe 42 de la classification internationale de Nice), elle-même pouvant plus largement être rattachée à une activité de conseil en organisation et direction des affaires (classe 35), de sorte que les services offerts sont bien identiques ou à tout le moins très largement similaires à ceux visés par les marques de la demanderesse.

Comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en cause

En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, il sera tout d'abord relevé que les marques opposées étant des marques françaises, seule l'utilisation du signe litigieux constatée en France et sur les sites internet à destination d'un public francophone est pertinente.

Par ailleurs, le fait que, comme le soulignent les défenderesses, quelques 397 marques européennes, françaises ou internationales constituées ou composées du terme « wave » puissent être enregistrées dans les classes 9, 35, 36, 41, 42 ou 45 de la classification internationale ne suffit pas à écarter toute risque de confusion au cas présent et ne dispense donc pas d'opérer une comparaison globale des signes en cause.

1. Marque « WAVESTONE » / signe « WAVESPACE »

Les signes en cause sont constitués d'un même nombre de lettres (9) et comportent tous deux, en position d'attaque, un même terme « wave » à consonance anglaise composé de deux syllabes identiques. Ils sont pour la deuxième partie du signe composé d'un ensemble de 5 lettres distinctes, dont la première et la dernière sont identiques, formant un mot à consonance anglaise. Quand bien même la comparaison doit s'effectuer globalement, pour l'intégralité des signes en cause, ceux-ci peuvent être considérés comme composés de deux termes bien distincts devant être traités comme tels et non comme des suites de lettres ne présentant aucune signification, d'autant plus que dans le signe litigieux, chacun des termes le composant, soit « wave » et « space » sont visuellement nettement distingués par l'emploi de couleurs distinctes et dans certains cas par l'ajout d'un signe de ponctuation (« : ») jouant un rôle de séparateur :



La société WAVESTONE soutient que le préfixe, composé du terme anglais « wave », est fortement distinctif, sa signification n'étant pas immédiatement perceptible pour une clientèle n'ayant pas nécessairement une parfaite connaissance et maîtrise de la langue anglaise, de sorte que c'est ce terme dominant qui retiendra prioritairement l'attention du consommateur. Les sociétés EY

soutiennent au contraire que ce terme est doté d'un faible caractère distinctif eu égard au secteur d'activité concerné, et soulignent que selon l'EUIPO, il est évocateur pour les consommateurs professionnels, plus particulièrement dans les domaines de la télécommunication et de la publicité. Il en résulte selon elles que l'attention du consommateur sera plutôt dirigée sur les séquences finales « stone » / « space » au sein des signes en présence.

Le tribunal relève que dans la marque verbale « WAVESTONE », le préfixe comme le suffixe ont le même nombre de lettres et sont placés au même niveau, de sorte qu'aucun des deux ne prévaut de manière nette. De plus, il s'agit de deux mots anglais que le public pertinent, qui a été circonscrit à des salariés de grandes entreprises exerçant des fonctions dans le domaine digital et ayant une bonne maîtrise de l'anglais, est à même de comprendre comme signifiant « ondulation » pour le premier et « pierre » pour le second, et aucun d'eux n'apparaît aucunement descriptif des services couverts. Dans le signe « WAVESPACE », les deux termes le composant, s'ils sont distingués graphiquement par le signe « : » et/ou des couleurs différentes, n'ont visuellement là encore aucune prééminence l'un par rapport à l'autre ; toutefois, alors que le terme « wave » est relativement distinctif au regard des prestations délivrées par les sociétés EY sous la dénomination « WAVESPACE », il n'en est pas de même du terme « space », aisément compréhensible comme signifiant « espace, lieu » et au caractère descriptif en conséquence assez marqué. Dès lors, le préfixe « wave » sera naturellement amené à retenir davantage l'attention du public pertinent, de par sa position d'attaque comme au regard du caractère faiblement distinctif du reste du signe.

D'un point de vue phonétique, le terme anglais « wave » se prononce évidemment de la même manière dans les deux signes opposés. En revanche, même prononcée rapidement, la seconde partie de ces signes, si elle présente le même rythme, se distingue au contraire assez nettement par sa sonorité, en raison de voyelles accentuées distinctes : son accentué « o » dans le terme « stone », mais « a » prononcé « ei » dans le terme « space ». Les signes opposés présentent donc une similitude phonétique globale moyenne.

Enfin, sur le plan intellectuel, les deux signes opposés sont, comme le relève la société WAVESTONE, des néologismes n'ayant aucune signification intellectuelle particulière, le fait que le terme « space » soit relativement descriptif dans le signe litigieux ne suffisant pas à conférer à celui-ci une signification globale précise.

Il ressort de cette appréciation globale que les signes opposés sont suffisamment proches pour qu'il s'opère dans l'esprit du public, si ce n'est une confusion entre eux, à tout le moins une association laissant à penser qu'ils sont liés entre eux ou une déclinaison l'un de l'autre, risque d'association qu'une certaine dissemblance phonétique est insuffisante à écarter totalement.

2. Marque « WAVEPLACE by WAVESTONE » / signe « WAVESPACE »

La marque de la demanderesse est constituée de deux membres séparés par la préposition « by », tandis que le signe litigieux n'est composé que d'un terme unique. Au-delà de la comparaison précédemment effectuée avec le signe « WAVESTONE » qui peut être répétée ici, il doit toutefois être relevé que dans la marque opposée, le terme « waveplace » occupe une place prédominante, de par sa position d'attaque, mais également du fait que le terme anglais « by », signifiant « par » ou « de », est couramment utilisé en association à un autre élément verbal pour identifier l'origine des produits ou services commercialisés, et qu'une marque comprenant plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en une version plus facile à prononcer car plus courte, se résumant à son premier terme, en l'occurrence ici « waveplace ».

Or, les signes « WAVEPLACE » et « WAVESPACE » présentent des similitudes visuelles et phonétiques assez fortes, en ce qu'ils sont tous deux constitués d'une même première partie (« wave ») et de seconds termes qui, outre qu'ils comportent un même nombre de lettres dont quatre sont communes et parmi elles les trois dernières identiques, se prononcent de manière proche, avec une même voyelle accentuée en leur centre et une même fin. Et ces similitudes sont encore renforcées par la proximité conceptuelle de ces seconds termes, aisément compréhensibles en anglais, surtout par le public pertinent, comme faisant tous deux référence à un lieu, un espace.

Il ressort de ce qui précède un indéniable risque de confusion entre les signes opposés, à tout le moins là encore un risque d'association dans l'esprit du public entre ces signes ou entre les sociétés qui les exploitent et opèrent sur un même marché, et que le public peut logiquement être amené à considérer comme économiquement liées, suite à un rapprochement ou un partenariat.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société WAVESTONE soutient que les agissements des sociétés EY constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre distincts de la contrefaçon de ses marques, caractérisés par l'atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine « WAVESTONE », sous lesquels elle exerce son activité sur l'ensemble du territoire, le détournement de clientèle en résultant et le détournement de la notoriété du signe « WAVESTONE » qui en découle.

Les sociétés EY répondent pour l'essentiel qu'aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la prétendue contrefaçon n'est argué et qu'en l'absence de risque de confusion, aucune faute ne peut au demeurant lui être reprochée. Elle soutient en particulier que la demanderesse ne peut revendiquer un monopole sur le radical « WAVE » déjà protégé par d'autres opérateurs économiques et considère en tout état de cause que ce chef de préjudice est d'ores et déjà invoqué sur le fondement de la contrefaçon de marque et ne peut donner lieu à une double indemnisation.

Sur ce,

La concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus 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 ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l'origine d'un préjudice.

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.

En l'espèce, l'usage par les défenderesses pour désigner leurs services de conseil en innovation digitale d'un signe identique ou très similaire à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la demanderesse, lesquels ne sont pas des droits privatifs, constituent indéniablement un fait distinct des actes de contrefaçon, dont le fondement juridique est du reste différent. Il est en outre relevé que les entités du groupe EY exploitent un site internet sous le nom de domaine <wavespace.ey.com>.

De tels usages, dès lors qu'ils ne sont pas consentis et qu'ils sont de nature, comme il a été jugé *supra* au regard de leur ressemblance globale et de la similitude des services offerts, à créer un risque de confusion ou à tout le moins d'association dans l'esprit du public, amené à croire à un lien économique ou un partenariat entre les deux entités directement concurrentes, sont indéniablement fautifs et ouvrent droit à réparation.

En outre, comme le soutient la société WAVESTONE, qui démontre avoir réalisé d'importants investissements pour promouvoir sa marque entre le 1^{er} avril 2017 et le 31 mars 2019 (pièces WAVESTONE n° 5 et 31), les actes des défenderesses leur permettent indéniablement de s'approprier à bon compte une partie de ces efforts financiers et promotionnels.

Les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont en conséquence constitués.

Sur les mesures réparatrices et indemnitaires

Outre la cessation des actes litigieux, des mesures de publication et l'exécution provisoire, la société WAVESTONE sollicite l'attribution d'indemnités provisionnelles de 100 000 euros au titre des actes de contrefaçon de marques et de 100 000 euros au titre des actes de

concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que la communication de pièces sous injonction (plan de communication et plan média), lui permettant de parfaire son préjudice.

Les sociétés EY relèvent en premier lieu qu'il ne peut être sollicité l'interdiction d'utiliser le signe « EY WAVESPACE » alors même que la demanderesse n'a procédé qu'à une comparaison de ses marques avec le signe « WAVESPACE » seul. Elles considèrent par ailleurs qu'il n'est démontré l'existence d'aucun réel préjudice résultant des faits litigieux, la société WAVESTONE ayant au contraire connu une très bonne croissance de 2017 à 2018. Elles soutiennent en outre que les éléments dont la communication est sollicitée par la demanderesse relèvent du secret des affaires et ne sont en tout état de cause absolument pas nécessaires à l'appréciation du préjudice prétendument subi.

Sur ce,

Les actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire ayant été retenus, il sera fait droit aux demandes d'interdiction sollicitées, selon modalités au dispositif.

Les dommages et intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon sont évalués conformément aux dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dans sa nouvelle version applicable au litige, aux termes duquel :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Pour sa part, le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire est réparé conformément aux principes de la responsabilité délictuelle de droit commun.

Si comme le relèvent les défenderesses, la société WAVESTONE met elle-même en avant sa réussite et la hausse de son chiffre d'affaires sur les années 2017 et 2018, il ne peut en être déduit l'absence de toute captation de clientèle, sur un marché du conseil en forte croissance.

Au-delà, et sans même considérer comme établie la notoriété de la marque « WAVESTONE », l'usage contrefaisant du signe « WAVESPACE » induit une nécessaire perte de distinctivité des marques de la demanderesse, mais également de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine, qui s'en trouvent tout autant affaiblis.

La société WAVESTONE justifie en outre avoir investi plus 2 665 796 euros pour promouvoir sa marque et ses services du 1^{er} avril 2017 au 31 mars 2019 (pièces n° 5 et 31), investissements en partie détournés par les défenderesses qui en ont bénéficié à moindres frais.

Il n'apparaît en revanche pas proportionné, ni surtout nécessaire de faire droit aux demandes d'informations sollicitées par la demanderesse, celle-ci ne démontrant pas en quoi la communication de ces éléments en partie confidentiels, en particulier des plans média des sociétés EY, serait de nature à éclairer le tribunal sur le préjudice subi par la société WAVESTONE, que ce soit au titre de la contrefaçon, les « *économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que (le défendeur) a retirées de la contrefaçon* » apparaissant difficilement évaluables au regard du budget communication déployé par les sociétés EY (et présenté par elles à plusieurs millions de dollars), ou de la concurrence déloyale.

Au final, le tribunal est en mesure de fixer à 10 000 euros le préjudice subi au titre de chacune des deux marques contrefaites, soit un total de 20 000 euros, et à 50 000 euros l'indemnité due en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Il sera enfin fait droit à titre complémentaire aux demandes de publication judiciaire, dans les termes prévus au dispositif.

*

Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens et leurs propres frais.

Elles seront en outre condamnées à verser à la société WAVESTONE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 (dix mille) euros.

L'exécution provisoire étant justifiée au cas d'espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 15, 16, 26-1, 26-2 et 29 versées par la société WAVESTONE ;

- DIT qu'en faisant usage de la dénomination « WAVESPACE » pour désigner notamment des services de conseil aux entreprises, le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited ont commis des actes de contrefaçon de marque, par imitation, des marques françaises « WAVESTONE » n° 4 278 737 et « WAVEPLACE by WAVESTONE » n° 4 345 287 dont est titulaire la société WAVESTONE ;

- DIT qu'en faisant usage de la dénomination « WAVESPACE », le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société WAVESTONE, et qu'ils se sont rendus coupables d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

en conséquence,

- FAIT INTERDICTION au groupement EY SERVICES FRANCE et à la société EYGN Limited de faire usage du signe « WAVESPACE », seul ou en association avec un ou d'autres termes, ce, sous astreinte de 3 000 euros par infraction commise à compter du huitième jour de la signification du présent jugement ;

- CONDAMNE *in solidum* le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited à verser à la société WAVESTONE la somme de 20 000 (vingt mille) euros en réparation des actes de contrefaçon de marques ;

- CONDAMNE *in solidum* le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited à verser à la société WAVESTONE la somme de 50 000 (cinquante mille) euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- ORDONNE au groupement EY SERVICES FRANCE et à la société EYGN Limited de publier, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de la partie française du site <ey.com> consacrée aux activités dudit groupement en France (<http://www.ey.com/fr/fr/home>), un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l'espace dudit bandeau :

« Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020, et à la demande de la société WAVESTONE, il a été ordonné aux sociétés EY SERVICES FRANCE et EYGN Limited de cesser l'usage du terme « WAVESPACE » », pendant une durée ininterrompue de 15 jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement ;

- DEBOUTE la société WAVESTONE de sa demande de communication de pièces et de ses autres demandes de publication ;

- CONDAMNE *in solidum* le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited à verser à la société WAVESTONE la somme de 10 000 (dix mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Décision du 10 Juillet 2020
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/07757
N° Portalis 352J-W-B7C-CNGQJ

- CONDAMNE *in solidum* le groupement EY SERVICES FRANCE et la société EYGN Limited aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL CLÉRY DEVERNAY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 10 Juillet 2020

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical stroke on the right.

Le Président

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected, rounded loops.

EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire :

1er Demandeur : **S.A. WAVESTONE** et autres

contre 1er Défendeur : **Société EYGN LIMITED** Assignation délivrée à **EYGN Limited**
aux Bahamas le 12 septembre 2018 et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande
et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du
Tribunal judiciaire de Paris

p/Le Directeur des services de greffe judiciaires

