

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
12/14378

N° MINUTE : *Λ*

**JUGEMENT
rendu le 11 juin 2015**

DEMANDERESSE

S.A. RENT A CAR
1 rue Antonin Mercier
75015 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,

représentée par Me Delphine BASTIEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E1004

DÉFENDERESSES

S.A.S. SIXT
42 avenue de Saxe
75007 PARIS

Société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT
Zugspitzstrabe 1
82049 PULLACH (ALLEMAGNE)

prise en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités aux
dits sièges,

Toutes deux représentées par Maître Martin HAUSER de l'AARPI
BMH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R216

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

15.06.2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 27 mars 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Rent A Car est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 1977 et a pour activité la vente, l'achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur, et de tous véhicules de livraison.

La société Sixt SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, depuis 1997 et a également pour activité la location de voitures sans chauffeur en France.

Elle est la filiale de la société allemande Sixt Aktiengesellschaft (ci-après Sixt AG), immatriculée au registre du commerce de Munich sous le n° HRB 79 160, qui a notamment pour objet social, la location et l'exploitation de véhicules automobiles et d'utilitaires dans le monde entier.

La société Sixt AG est titulaire de la marque internationale semi-figurative « SIXT RENT A CAR » :



déposée le 12 octobre 1994 sous le n° 627051, désignant la France, en classes 12 et 39 pour les véhicules automobiles et services de location de véhicules automobiles, qui a été renouvelée en 2004 et 2014.

En 2012, la société Rent A Car a découvert sur internet qu'en choisissant dans la barre d'outils de la fenêtre du moteur de recherche Google France les mots "rent a car", cela déclenche l'affichage parmi les annonces commerciales d'une annonce pour "Sixt-Rent a car" suivi du lien proposant à l'internaute la connexion au site internet www.sixt.fr de la société Sixt sur la même page et au même niveau visuel que son site "www.rentecar.fr".

Elle a fait constater par procès-verbal d'huissier, en date du 22 mars 2012 les faits litigieux et le choix des mots-clés "rent a car" dans les codes sources de l'adresse URL www.sixt.fr.

Par lettre recommandée en date du 24 avril 2012, la société Rent A Car a mis en demeure la société Sixt SAS de cesser ces agissements, qui selon elle, créaient un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, constitutif d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Par courrier du 28 juin 2012, la société Sixt SAS a contesté les griefs allégués et a refusé d'exécuter la demande de la société Rent A Car.

C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 10 octobre 2012, la société Rent A Car a fait comparaître la société Sixt SAS devant le tribunal de grande instance de Paris en concurrence déloyale et parasitaire et en déchéance de la marque internationale "Sixt Rent a Car" aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par exploit en date du 3 mai 2013, la société Rent A Car a assigné la société européenne de droit allemand Sixt AG aux mêmes fins.

Par ordonnance en date du 27 juin 2013, il a été procédé à la jonction des instances qui se sont poursuivies sous le n° 12/14378.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2015, la société Rent A Car demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire de :

- Constater l'absence de force probante attachée à la pièce adverse n° 40 ;
- Constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT à l'encontre de la société RENT A CAR via le moteur de recherche « Google France » ;
- Constater qu'il en découle un préjudice d'image du fait du détournement de notoriété attachée à la dénomination sociale, nom commercial et enseigne « RENT A CAR » sur le territoire français créant une dilution de ceux-ci et un risque de détournement de la clientèle de la société RENT A CAR ;
- Constater que la société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT apparaît comme titulaire de la marque internationale n° 627051 « SIXT RENT A CAR » dans les registres de l'OMPI ;
- Constater que la société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT aurait été autorisée par la société SIXT SAS à exploiter la marque internationale « SIXT RENT A CAR » n° 627051 ;
- Constater que ni la société SIXT SAS ni la société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT ne justifient d'une exploitation réelle et sérieuse de la marque internationale « SIXT RENT A CAR » n° 627051 pour tous les produits et services qu'elle désigne et pour le territoire français ;
- Constater l'absence d'intérêt à agir des sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT en nullité et en déchéance des droits de la société RENT A CAR sur ses 14 marques françaises « EURO-RENT A CAR » n° 1497101, « EUROPE RENT A CAR » n° 1497104,

« GLOBAL RENT A CAR » n° 92401928, « USA RENT A CAR » n° 9240929, « TRAJET SIMPLE » n°3378164, « RENT A CAR EXCEPTION », n°3262205, «RENT A CAR B.T.P. », n°3151631, « RENT A CAR LEASE », n°3143725, « RENTCAR » n°3143727, « EURO RENT A CAR », n°3142926, « TRAVEL RENT A CAR » n°3142927, « RENT A CAR INTERNATIONAL » n°3142929, « RENT A CAR SYSTEME », n°3142930, « RENTACAR » n°98756140.

- À défaut, constater le caractère distinctif des 14 marques françaises susvisées ainsi que leur exploitation réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Écarter la pièce adverse n° 40 pour défaut de caractère probant ;

- Ordonner aux sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT de procéder ou de faire procéder par tous moyens à la suppression du nom « Rent A Car » de l'appellation « Sixt - Rent A Car » qui figure dans la liste des résultats du moteur de recherche « Google France » à partir du mot clé « rent a car » et d'en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- Ordonner aux sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT de procéder ou de faire procéder par tous moyens à la suppression du nom « rent a car » des codes sources de son site internet <http://www.sixt.fr> et d'en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- Interdire aux sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT d'utiliser, sur le territoire français, y compris les Départements et régions d'outre-mer - Collectivités d'outre-mer le nom « RENT A CAR », seul ou associé à d'autres mots, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ;

- Étendre à la société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT la demande de la société RENT A CAR en déchéance la déchéance des droits sur la marque internationale n° 627051 « SIXT SAS RENT A CAR » pour tous les produits et services qu'elle désigne et pour le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- Dire que la société SIXT AKTIENGESELLSCHAFT devra, dans le mois qui suit la signification du jugement , opérer la radiation de l'enregistrement de la marque susvisée ;

- Sinon, et faute pour elle de le faire spontanément, autoriser la société RENT A CAR à procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque susvisée sur simple production du jugement passé en force de chose jugée ;

- Dire que le jugement sera transcrit au Registre national des marques sur simple réquisition du Greffier du Tribunal ;

- juger irrecevable les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT en leurs demandes reconventionnelles en nullité sur ses 14 marques françaises suivantes : « EURO-RENT A CAR » n° 1497101, « EUROPE RENT A CAR » n° 1497104, « GLOBAL RENT A CAR » n° 92401928, « USA RENT A CAR » n° 9240929, « TRAJET SIMPLE » n°3378164, « RENT A CAR EXCEPTION », n°3262205, «RENT A CAR B.T.P. », n°3151631, « RENT A CAR LEASE », n°3143725, « RENTCAR » n°3143727, « EURO RENT A CAR », n°3142926, « TRAVEL RENT A CAR » n°3142927, « RENT A CAR INTERNATIONAL » n°3142929, « RENT A CAR SYSTEME », n°3142930, « RENT A CAR »

n°98756140.

- juger irrecevable les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT en leurs demandes reconventionnelles en déchéances des droits de la société RENT A CAR sur les mêmes 14 marques françaises susvisées.

- À titre subsidiaire, débouter purement et simplement les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT en leurs demandes reconventionnelles en nullité et en déchéances des droits de la société RENT A CAR sur les 14 marques susvisées.

- En tout état de cause, débouter les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins moyens et conclusions.

En tout état de cause,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet « sixt.fr » pendant une durée d'un mois, et ce, dans un délai jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix de la société RENT A CAR et aux frais des sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT sans que le coût total de ces publications n'excède la somme de 30.000 € H.T. ;

- Dire que les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT devront procéder in solidum au règlement du prix des publications de la décision à intervenir sur simple présentation de devis par la société RENT A CAR dans un délai de 10 jours ouvrés, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;

- Dire que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'ensemble des astreintes prononcées ;

- Condamner in solidum les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT à verser à la société RENT A CAR la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ;

- Condamner in solidum les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT à verser à la société RENT A CAR la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour demande reconventionnelle abusive ;

- Condamner in solidum les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT au remboursement des frais exposés en particulier pour établir le constat d'huissier qui s'élèvent à ce jour à 390,00 € et les frais liés à l'enquête d'usage qui s'élèvent à 426,97 € selon factures ainsi que les frais de signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Condamner les sociétés SIXT SAS et SIXT AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens de la procédure dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2015, la société de droit allemand SIXT AG entend voir :

- juger que la société SIXT SAS est pleinement autorisée à exploiter en France la marque internationale n°627051 dont est titulaire la société SIXTAG pour les produits et services visés à l'enregistrement,

- juger que la société SIXT AG démontre un usage sérieux, par l'intermédiaire de sa filiale à 100%, la société SIXT SAS, de la partie française de la marque internationale n°627051 en France pour les produits et services visés dans l'enregistrement,

En conséquence,

- Débouter la société RENT A CAR de sa demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A CAR »,
- juger que la société SIXT AG n'est pas l'auteur de l'annonce suivante :

SIXT – Rent a Car

www.sixt.fr

Besoin d'une voiture ?

Prix doux sur sixt.fr

parue dans les liens commerciaux de la page de GOOGLE France résultant de la requête des mots-clés « rent a car ».

En conséquence,

- Déclarer irrecevable la société RENT A CAR dans son action en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société SIXT AG fondée sur la réservation à titre de mots-clés des termes « rent a car » dans le système AdWords de GOOGLE,
- A défaut, juger que la société SIXT AG n'a commis aucun acte de concurrence déloyale/parasitaire à l'encontre de la société RENT A CAR,

En conséquence,

- Débouter la société RENT A CAR de ses demandes d'indemnisation au titre d'actes de concurrence déloyale/parasitaire,

A titre reconventionnel :

- juger que les marques verbales françaises de la société RENT A CAR suivantes :

- n°3378164 « TRAJET SIMPLE »
- n°3262205 « RENT A CAR EXCEPTION »
- n°3151631 « RENT A CAR B.T.P. »
- n°3143725 « RENT A CAR LEASE »
- n°3143727 « RENTCAR »
- n°3142926 « EURO RENT A CAR »
- n°3142927 « TRAVEL RENT A CAR »
- n°3142929 « RENT A CAR INTERNATIONAL »
- n°3142930 « RENT A CAR SYSTEME »
- n°98756140 « RENT A CAR »
- n°92401929 « USA RENT A CAR »
- n°92401928 « GLOBAL RENT A CAR »
- n°1497101 « EURO-RENT A CAR »
- n°1497104 « EUROPE RENT A CAR »

sont dépourvues de distinctivité pour les produits et services visés dans leur enregistrement et donc dépourvues de distinctivité,

En conséquence,

- Prononcer la nullité des marques verbales françaises précitées,
 - Dire que la société RENT A CAR devra, dans le mois suivant la signification du jugement, opérer la radiation des enregistrements des marques précitées,
 - A défaut, autoriser la société SIXT AG à procéder à ces radiations des enregistrements des marques précitées sur simple production à l'INPI du jugement à intervenir passé en force de chose jugée,
- Subsidiairement juger que la société RENT A CAR n'a pas fait un usage réel et sérieux des marques verbales françaises n°3378164, n°3262205, n°3151631, n°3143725, n°3143727, n°3142926, n°3142927, n°3142929, n°3142930, n°98756140, n°92401929,

n°92401928, n°1497101 et n°1497104 pendant une période ininterrompue de 5 ans pour tous les produits et services qu'elles désignent,

En conséquence,

- En prononcer la déchéance,
- Dire que la société RENT A CAR devra, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, opérer la radiation des enregistrements des marques précitées,
- A défaut, autoriser la société SIXT AG à procéder à la radiation des enregistrements des marques précitées sur simple production à l'INPI du jugement à intervenir passé en force de chose jugée,

En tout état de cause,

- Débouter la société RENT A CAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner à verser à la société SIXT AG la somme de 20.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures signifiées le 12 mars 2015, la société SIXT SAS demande :

A TITRE LIMINAIRE

- juger que la société SIXT SAS est pleinement autorisée à exploiter la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A CAR » en France pour les produits et services visés à l'enregistrement.

A TITRE PRINCIPAL

- Déclarer le constat d'huissier produit par la société RENT A CAR nul en raison du défaut de signature,
- En tout état de cause, juger que l'usage par la société SIXT SAS de « rent a car » comme mots-clés dans le système de référencement et de liens sponsorisés « Adwords » de GOOGLE France ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme,

En conséquence,

- Débouter la société RENT A CAR de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société SIXT SAS,

Constater que le titulaire de la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A CAR » est la société de droit allemand SIXT AG,

- constater que la société RENT A CAR a assigné la société française la société SIXT SAS en déchéance de la partie française de la marque internationale n°627051 «SIXT RENT A CAR » dont SIXT SAS n'est pas titulaire,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n°627051 «SIXT RENT A CAR.» formulée par la société RENT A CAR contre la société SIXT SAS,

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si, par extraordinaire, le Tribunal devait estimer que la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A CAR» de la société RENT A CAR contre la société SIXT SAS est recevable,

- juger que la société SIXT SAS démontre un usage sérieux de la partie française de la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A CAR » en France pour les produits et services visés dans l'enregistrement,

En conséquence,

- Débouter la société RENT A CAR de sa demande en déchéance de la partie française de la marque internationale n°627051 « SIXT RENT A

CAR»,
A TITRE RECONVENTIONNEL, Elle s'associe aux demandes en nullité et subsidiairement en déchéance des marques de la société Rent A Car , formées par la société Sixt AG,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Débouter la société RENT A CAR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société RENT A CAR à lui verser la somme de 60.000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martin Hauser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de la pièce 40 versée par les sociétés Sixt

La société Rent A Car demande de rejeter la pièce 40 de la société Sixt SAS qui est constituée de pages écran tirées sur internet, pour défaut de force probante, sans faire valoir aucun grief fondamental les affectant.

La pièce n° 40 des défenderesses régulièrement communiquée sera donc soumise à l'appréciation du tribunal sans qu'il y ait lieu de la rejeter.

Sur la nullité du procès-verbal de constat d'huissier

La société Sixt SAS soulève la nullité du constat d'huissier du 22 mars 2012 au motif qu'il ne serait pas signé de l'huissier instrumentaire et qu'il ne contient pas toutes les pages annoncées.

Il ressort cependant du procès verbal produit aux débats qu'il est constitué de 14 pages contenant les constatations de l'huissier instrumentaire, dont la dernière page est signée par celui-ci, et de 42 pages annexes qui sont revêtues du cachet de l'étude, correspondant aux captures d'écran des pages consultées sur internet par l'huissier comme indiquées à la clôture de ses constatations.

S'il est établi que le constat est constitué de 56 pages au lieu des 57 annoncées en première page de l'acte, la société Sixt SAS n' invoque aucun grief au soutien de cette irrégularité qui apparaît comme une simple erreur matérielle.

Il convient donc de rejeter la demande en nullité du constat, formée par la société Sixt SAS.

Sur la concurrence déloyale

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société Rent A Car reproche à la société Sixt SAS d'avoir choisi comme mots clés" rent a car " dans le système de référencement Adwords de Google combiné avec une annonce publicitaire sous le dénomination "Sixt Rent A Car" renvoyant par lien hypertexte au site www.sixt.fr au même niveau visuel que l'affichage du lien avec son site www.rentecar.fr.

La société Rent A Car soutient être recevable à agir également à l'égard de la société mère, Sixt AG, compte tenu de sa participation indirecte aux faits de concurrence déloyale et parasitaire de sa filiale.

Elle considère qu'il s'agit d'un comportement déloyal de la part des sociétés concurrentes Sixt AG et Sixt SAS qui ont volontairement créé un risque de confusion avec la société Rent A Car aux yeux du public afin de tirer indûment profit de ses investissements et de sa dénomination sociale "Rent a Car" qui est notoire.

La société Sixt SAS conteste toute faute et risque de confusion dans l'annonce contestée sur internet et la réservation des mots clés.

Elle soutient au surplus l'absence d'actes de parasitisme et en tout cas d'un préjudice.

La société Sixt AG soulève l'irrecevabilité à agir de la société Rent A Car à son encontre en l'absence de toute participation aux faits de l'annonce litigieuse et soutient qu'il n'existe pas de fait fautif établi.

SUR CE

Sur la recevabilité à agir contre la société Sixt AG

Les faits fautifs allégués sont fondés sur l'usage prétendument fautif des mots "rent a car" réservés comme mots-clés dans le système Adwords de Google par la société Sixt SAS combinés à une annonce commerciale de ladite société sur internet.

Ces mots reproduisent les signes "rent a car" qui figurent dans la marque internationale n° 627051 "Sixt Rent A Car" dont la société Sixt AG est titulaire.

L'annonce litigieuse apparue dans les résultats commerciaux après la requête des mots-clés "rent a car" fait apparaître l'adresse du site www.sixt.fr, soit celui de la société SIXT SAS et non celui de la société SIXT AG.

Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas d'un fait distinct de concurrence déloyale qu'aurait commis à son encontre la société SIXT AG, laquelle ne peut être considérée comme l'auteur du seul fait reproché.

Par conséquent, la demande en concurrence déloyale de la société RENT A CAR à l'encontre de la société SIXT AG sera déclarée irrecevable.

Sur le bien fondé de la demande

Il est constant que l'usage de la dénomination sociale d'un concurrent comme mot-clé dans le système de référencement et de liens sponsorisés proposés par le système Adwords de Google est licite et constitue une pratique inhérente au jeu de la concurrence, s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal caractérisant un risque de confusion entre les entreprises.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la société Sixt SAS a réservé les

mots clés "rent a car" dans le système Adwords de Google France, qui correspondent à la dénomination sociale de la demanderesse, il appartient à la société Rent A Car de démontrer l'existence d'un risque que le consommateur moyen des produits ou services commercialisés par la société Sixt SAS croit que le site de celle-ci est celui de la société Rent A Car ou que les sociétés sont économiquement liées.

A l'examen de la capture d'écran du procès verbal de constat du 22 mars 2012 (annexe 1.1), il est établi que, lorsque le client potentiel tape "rent a car" sur le moteur de recherche Google, il déclenche l'annonce commerciale "Sixt - Rent A Car", de couleur bleue, associée à un message "*besoin d'une voiture? Prix doux sur sixt.fr*" concomitamment à l'affichage du site, www.rentecar.fr.

L'annonce litigieuse figure sur la colonne de droite des annonces commerciales de la page des résultats de recherche, colonne bien connue des internautes qui distinguent ces annonces des résultats naturels de la recherche. Elle renvoie par un lien hypertexte au site www.sixt.fr immédiatement indiqué sous l'annonce, en vert.

Il en résulte que cette annonce placée séparément, comportant un message dont le premier terme est Sixt suivi de l'adresse www.sixt.fr et de l'offre d'un prix attractif, est sans ambiguïté et ne présente pas de rattachement à la demanderesse.

L'annonce ne peut en effet faire croire à l'internaute normalement informé et d'attention moyenne que les sociétés Sixt et Rent A Car sont liées, ou l'induire en erreur.

Une seul courrier produit d'un client qui fait état d'une réservation sur le site internet "Rent A Car" et d'une présentation au guichet Sixt d'un aéroport d' Alghero en Sardaigne, ne peut établir le risque de confusion allégué.

De plus comme le relève à juste titre la société Sixt, les mots clés " rent a car" sont des mots anglophones d'usage courant qui traduisent le service de location de voiture et sont la deuxième combinaison de termes la plus utilisée en 2013 dans le monde chaque mois, pour rechercher des services de location de véhicules sur internet après "car rental".

Au demeurant, quand l'internaute tape les mots clés "rent a car", le constat d'huissier du 22 mars 2012 fait ressortir que d'autres liens commerciaux s'affichent pour des sociétés qui louent des voitures de tourisme dans la rubrique des annonces publicitaires, et dans les résultats naturels de la recherche.

Il s'ensuit que l'emploi de cette expression courante dans un moteur de recherche ne peut être associé à une référence implicite ou explicite à la dénomination de la société Rent A Car et démontrer la volonté d'entretenir une confusion de la part de la société Sixt.

Le risque de confusion n'étant donc pas suffisamment caractérisé, la société Rent A Car sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la demande en déchéance de la marque internationale Sixt Rent A Car

Sur le fondement de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Rent A Car conteste l'usage réel et sérieux de la marque internationale figurative "Sixt Rent A Car" n°627051 par les défenderesses, à défaut de justifier en France de l'exploitation de la marque sur les véhicules et pour le service de location. Elle conteste le caractère probant des pièces produites par les sociétés Sixt.

La société Sixt SAS soulève l'irrecevabilité à agir à son encontre, n'étant pas titulaire de la marque. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en tant que filiale de la société Sixt AG, elle exploite la marque contestée en France et justifie de son usage sérieux.

La société Sixt AG entend démontrer un usage sérieux par sa filiale de la marque faisant obstacle à la déchéance.

SUR CE

La société Sixt AG justifie du dépôt de la marque internationale semi-figurative n°627051 en date du 12 octobre 1994 à l'OMPI et régulièrement renouvelée, qui couvre les classes 12 et 39 suivants :
"12: Véhicules automobiles (y compris camions automobiles),
39: Location de véhicules automobiles (y compris camions automobiles)".

Selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « 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.

Est assimilé à un tel usage : [...]

a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire, [...]

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ."

Il résulte de ces dispositions que la société Rent A Car est irrecevable à agir en déchéance contre la société Sixt SAS qui n'est pas propriétaire de la marque.

La demanderesse ayant mis en cause la société Sixt AG qui est propriétaire de la marque internationale contestée, il y a lieu de la déclarer recevable à agir contre celle-ci seulement.

Un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le

marché concerné aux fins d'identifier des produits ou des services.

Il appartient à la société Sixt AG de justifier des preuves d'usage de la marque sur le territoire français pendant la période des 5 années précédant la date de la demande de la société Rent A Car, soit entre le 3 mai 2008 et le 3 mai 2013, date de l'assignation en intervention forcée de la défenderesse.

La société Sixt AG invoque l'usage de la marque par l'intermédiaire de sa filiale couvrant les produits et services des classes déclarées.

La société Sixt AG produit aux débats des courriers sur papier en-tête "Sixt Rent A Car" du service sinistre de sa filiale adressés aux clients entre 2010 et 2012, des services de maintenance et comptabilité adressés aux fournisseurs de 2007 à 2011, des contrats de réservation de véhicules, en 2008 et de 2010 à 2013.

Elle justifie de la reproduction de la marque "Sixt Rent A Car" sur les porte-clefs remis aux clients qui louent les véhicules, sur la page du cahier des charges pour la préparation des véhicules entre 2010 et 2013, sur l'application de locations de voitures pour smartphones et tablettes depuis 2010 et sur des cartes de fidélité.

Il résulte de l'ensemble de ces pièces qui se corroborent entre elles qu'elles établissent suffisamment que la société Sixt SAS communique à travers la marque litigieuse auprès de ses clients pour la location des véhicules.

Il en est de même pour les véhicules, même si l'autocollant "Sixt rent a car" n'est pas systématiquement apposé dessus.

En conséquence, la preuve de l'usage réel et sérieux de la marque pour les services et produits désignés qui sont liés, est suffisamment rapportée par la par la société Sixt AG.

Il convient, en conséquence, de débouter la société Rent A Car de l'action en déchéance de la marque "Sixt rent a car" n°627051.

Sur les demandes reconventionnelles en nullité et subsidiairement en déchéance des marques françaises de la société RENT A CAR

Sur la recevabilité de l'action

La société Rent A Car prétend que les sociétés défenderesses n'ont pas d'intérêt à agir reconventionnellement en nullité des marques précitées dès lors qu'elle agit sur le fondement de l'article 1382 du code civil en concurrence déloyale et non en contrefaçon de sa marque "Rent A Car".

L'article 31 du code de procédure civile dispose que "*l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé*".

En l'espèce, l'action de la société Rent A Car qui tend à mettre fin à l'usage des signes Rent A Car et à la déchéance de la marque "Sixt-Rent

A Car" a trait à l'exploitation des signes des marques des sociétés concurrentes.

Les sociétés Sixt ont donc un intérêt légitime à agir en nullité des marques dont la société Rent A Car est titulaire dès lors qu'elles opèrent sur le même segment de marché.

Sur le fond

Les sociétés Sixt Sas et AG soutiennent que 14 marques déposées par la société Rent A Car sont nulles pour défaut de distinctivité, aux motifs qu'elles sont composées de termes génériques et nécessaires à l'activité de location de véhicules pour une clientèle largement composée de touristes non francophones.

A défaut, elle demande de prononcer la déchéance des 13 marques, (hors celle n°98756140 RENT A CAR) pour défaut d'exploitation.

En réplique la société Rent A Car conteste la nullité de sa marque "Rent A Car" dans la mesure où la combinaison des deux termes anglais n'est pas générique et n'était pas compréhensible par la majorité du public français à la date de son dépôt, subsidiairement elle fait valoir son caractère notoire compte tenu de son exploitation intensive.

SUR CE

Il n'est pas contesté que la société Rent A Car est titulaire des 14 marques suivantes :

- Marque verbale française n°3378164 « TRAJET SIMPLE », déposée le 2 septembre 2005 pour des services de la classe 39 « *Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels* » ;

- Marque verbale française n°3262205 « RENT A CAR EXCEPTION », déposée le 10 décembre 2003 pour des produits et services des classes 12 et 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels* » ;

- Marque verbale française n°3151631 « RENT A CAR B.T.P. », déposée le 5 mars 2002 pour des produits et services des classes 12 et 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels* » ;

- Marque verbale française n°3143725 « RENT A CAR LEASE », déposée le 25 janvier 2002 pour des produits et services des classes 12 et 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels* » ;

- Marque verbale française n°3142926 « EURO RENT A CAR », déposée le 22 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme,*

- de véhicules utilitaires, de véhicules industriels » ;*
- Marque verbale française n°3142927 « TRAVEL RENT A CAR », déposée le 22 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels » ;*
 - Marque verbale française n°3142929 « RENT A CAR INTERNATIONAL », déposée le 22 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels » ;*
 - Marque verbale française n°3142930 « RENT A CAR SYSTEME », déposée le 22 janvier 2002 pour des produits et services de la classe 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels » ;*
 - Marque verbale française n°98756140 « RENT A CAR », déposée le 26 octobre 1998 et renouvelée le 3 octobre 2008 pour des produits et services de la classe 39 « *Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, fourgonnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules. Location de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels » ;*
 - Marque verbale française n°92401929 « USA RENT A CAR », déposée le 21 janvier 1992 pour des services de la classe 39 « *Location de véhicules de tourisme et utilitaires » ;*
 - Marque verbale française n°92401928 « GLOBAL RENT A CAR », déposée le 21 janvier 1992 et renouvelée le 27 décembre 2011 pour des services de la classe 39 « *Location de véhicules de tourisme et utilitaires » ;*
 - Marque française n°1497101 « EURO-RENT A CAR », déposée le 7 novembre 1988, renouvelée le 7 octobre 2008 pour des produits de la classe 39 « *location de véhicules tourisme et utilitaires » ;*
 - Marque française n°1497104 « EUROPE RENT A CAR », déposée le 7 novembre 1988, renouvelée le 7 octobre 2008 pour des produits de la classe 39 « *location de véhicules tourisme et utilitaires ».*

En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif : [...]

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; [...]

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage."

En vertu de l'article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.

711-1 à L. 711-4" de ce code.

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

Il est constant qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles.

Les sociétés Sixt soutiennent que la combinaison des termes Rent A Car n'est pas distinctive dans la mesure où il s'agit de l'association de termes basiques anglais signifiant "louer une voiture" compréhensible par la majorité du public potentiel.

Pour autant, c'est à la date du dépôt de la marque que doit s'apprécier le caractère distinctif de la marque, soit s'agissant de la marque n°98756140 « RENT A CAR », déposée le 26 octobre 1998, à cette date, à laquelle il n'est nullement évident que l'expression soit passée dans le langage courant pour désigner une prestation de location de voiture.

Les pièces produites par les sociétés Sixt pour prouver le contraire ne sont pas pertinentes, dès lors qu'il s'agit soit de pièces postérieures à 1998, soit de documents contemporains à cette année qui ne renseignent pas sur le niveau des connaissances des français de la langue anglaise mais évoquent la nécessité de faire un effort pour le plurilinguisme

Il convient donc de débouter les défenderesses de leur demande en nullité de la marque n°98756140 "RENT A CAR".

Concernant les 13 autres marques hors n°98756140 " RENT A CAR "

Vu l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle précité,

Par conclusions, les sociétés SIXT AG et SAS ont sollicité la nullité et, subsidiairement, la déchéance des 13 marques précitées de la société RENT A CAR.

Il sera rappelé qu'il revient au propriétaire des marques dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve de leur exploitation.

Force est de constater que la société Rent A Car ne fait valoir aucun moyen en défense et ne produit aucun élément justifiant de leur exploitation.

Il convient donc de prononcer leur déchéance, leur nullité pour défaut de caractère distinctif n'étant pas suffisamment caractérisée.

Sur la demande en réparation du préjudice d'image de la société Sixt SAS

La société Sixt SAS et Sixt AG reprochent à la société Rent A Car un comportement fautif pour la location des véhicules à l'étranger faisant croire au public à un partenariat avec les autres loueurs dont la société Sixt AG.

En l'espèce, cette allégation n'est pas suffisamment justifiée par la production du courrier d'un client de Rent A Car déjà évoqué communiqué par la demanderesse.

Aucune faute n'étant caractérisée, il convient de débouter les sociétés Sixt de leur demande en réparation.

Sur les autres demandes

La société Rent A Car qui succombe, ne justifie pas du caractère abusif des demandes reconventionnelles des défenderesses. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, mais également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société Rent A Car, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés Sixt SAS et Sixt AG, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5000 Euros.

Les circonstances ne justifient pas qu'il y ait lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Dit n'y a voir lieu à écarter la pièce n°40 des sociétés SIXT SAS et SIXT AG,

Rejette la demande de nullité du constat d'huissier du 22 mars 2012,

Déclare la société Rent A Car irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire contre la société Sixt AG,

Déboute la société Rent A Car de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

Déclare la société Rent A Car irrecevable à agir en déchéance de la marque internationale n° 627051 Sixt Rent A Car contre la société SIXT SAS,

La déclare recevable à agir en déchéance de ladite marque contre la société SIXT AG,

Déboute la société Rent A Car de sa demande en déchéance de la marque n° 627051 Sixt Rent A Car,

Déclare les sociétés Sixt SAS et Sixt AG recevables à agir en nullité des marques dont la société Rent A Car est titulaire,

Déboute les sociétés Sixt SAS et Sixt AG de leur demande en nullité de la marque verbale française « RENT A CAR » n°98756140, déposée le 26 octobre 1998,

Prononce la déchéance des marques « EURO-RENT A CAR » n° 1497101, « EUROPE RENT A CAR » n° 1497104, « GLOBAL RENT A CAR » n° 92401928, « USA RENT A CAR » n° 9240929, « TRAJET SIMPLE » n°3378164, « RENT A CAR EXCEPTION », n°3262205, «RENT A CAR B.T.P. », n°3151631, « RENT A CAR LEASE », n°3143725, « RENTCAR » n°3143727, « EURO RENT A CAR », n°3142926, « TRAVEL RENT A CAR » n°3142927, « RENT A CAR INTERNATIONAL » n°3142929, « RENT A CAR SYSTEME », n°3142930,

Dit que la décision sera inscrite en marge du Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente,

Condamne la société Rent A Car à payer aux sociétés SIXT SAS et SIXT AG la somme globale de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

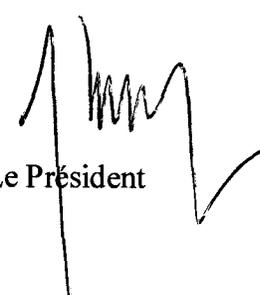
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Rent A Car aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Hauser de l'AARPI BMH AVOCATS.

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 11 juin 2015.


Le Greffier


Le Président