

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**
3ème chambre 1^{ère} section

N° RG 10/11601
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013

DEMANDERESSE

Société JBD COM SA
55 Avenue Gambetta
92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0683

DEFENDEURS

Association SOS TAXI PARTOUT EN FRANCE
4 rue Desaix
75015 PARIS

Monsieur Nicolas R.
xxx rue edgar faure
75015 PARIS
Représentés par Me Lauren PARIENTE - Cabinet MANDEL MERGUI, avocat au barreau de
PARIS, P0332

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 19 Novembre 2012 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Nicolas R. est un entrepreneur exerçant une activité de gestion d'infrastructures de transport de taxis. Il a créé le 18 août 2005 une association « SOS TAXI : PARTOUT EN

FRANCE ») ci-après SOS TAXI(dont il est le président et exploite un site internet de mise en relation de taxis créé le 25 juin 2004 et dénommé « sos-taxis.com ». En septembre 2007, l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » a débuté l'exploitation d'un nouveau service internet intitulé « Automatic Taxi » et a enregistré les noms de domaine « automatic-taxi.com » et « automatic-taxi.fr » proposant par ce service aux internautes de prélocaliser les taxis disponibles puis d'appeler un central téléphonique les mettant en relation avec les taxis disponibles. Il est en outre titulaire du nom de domaine « taxilibre.fr » enregistré le 16 novembre 2007, en vue d'exploiter le site internet « Taxi-libre.fr » créé en novembre 2007.

Monsieur Nicolas R. prétend être titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française n° 083 587 673 « Taxi libre, la solution anti-bouchon ! » déposée le 9 juillet 2008,
- la marque française semi-figurative n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service ! » déposée le 21 juillet 2008, les deux marques désignant, en classes 35, 38 et 39, notamment des services de publicité, de communications informatiques et de transport. Il est en outre titulaire du nom de domaine « taxilibre.fr » enregistré antérieurement aux dépôts de ses marques, le 16 novembre 2007, en vue d'exploiter le site internet « Taxi-libre.fr » créé en novembre 2007.

Messieurs Jacques B ANNERY, Marc DELFABBRO et Bernard JAMIN sont les inventeurs d'un système informatique de mise en relation immédiate, directe et automatique des usagers de taxi.

Ce système qui permet aux usagers (à partir d'un téléphone fixe ou mobile) de commander automatiquement le taxi le plus proche de leur lieu d'appel est une invention qui a fait l'objet d'un brevet français enregistré le 20.12.1996 sous le n° 96 15 699 et d'un brevet européen n° 97 403 119 7 enregistré le 22.12.1997.

Messieurs Jacques BANNERY, Marc DELFABBRO et Bernard JAMIN ont créé la société JBD COM immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 2007 pour exploiter le brevet, le brevet français n°96 15 699 ayant été cédé à la société JBD COM le même jour.

La société JBD COM a pour objet social l'utilisation de tous moyens de communication mobiles présents et à venir en vue d'établir un lien direct entre un client et un chauffeur de taxi et a pour nom commercial «TAXI LIBRE».

Souhaitant créer un site internet employant son nom commercial « taxi libre » en vue d'exploiter les brevets tant français qu'euro péen prétendant que les deux brevets lui ont été cédés, la société JBD COM a procédé à l'enregistrement du nom de domaine « taxis-libres.fr » le 14 décembre 2007.

C'est dans ces circonstances que la société JBD COM a eu successivement connaissance de l'existence du nom de domaine déposé par Monsieur R. « taxilibre.fr » le 16.11.2007 reprenant ainsi son nom commercial « taxi libre » puis du dépôt postérieur en juillet 2008 des marques françaises verbales et semi-figuratives n° 083 587 673 et n° 083 589 842. « Taxi libre, la solution anti-bouchon ! » et « TAXI LIBRE, le taxi en libre service ! ».

Estimant que l'association SOS TAXIS et Monsieur R. avaient agi en fraude de ses droits et en concurrence déloyale, la société JBD COM les a fait assigner par acte d'huissier en date du 1er juillet 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par huissiers-audienciers le 7 mars 2012, la société JBD COM a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Dire et juger que l'utilisation de la locution « taxi libre » par Monsieur R. et par l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » à partir de novembre 2007 constitue des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société JBD COM,

- Condamner in solidum Monsieur Nicolas R. et l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » à payer à la société JBD COM la somme de 50 000 € à titre de réparation des préjudices subis,

- Dire et juger que les enregistrements des marques françaises n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » pour désigner les services de publicité, communication par réseau d'ordinateur et transport (classes 35, 38 et 39) ont été demandés par Nicolas R. et par l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » en fraude des droits de la société JBD COM,

En conséquence :

- Annuler l'enregistrement des marques françaises n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » pour désigner, en classes 35,38 et 39, les services de publicité, communications par réseau d'ordinateur et de transport,

- Ordonner à Monsieur Nicolas R. et l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » de procéder à la radiation auprès de l'AFNIC du nom de domaine « taxilibre.fr »,

- Dire que le jugement une fois devenu définitif sera transmis à l'INPI en vue de sa transcription au RNM sur réquisition du greffier ou à la requête de la partie la plus diligente,

- Condamner in solidum Monsieur Nicolas R. et l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » à payer à la société JBD COM la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum Monsieur Nicolas R. et l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas PILLON, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société JBD COM fait valoir que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale en ce qu'ils opèrent sur un même secteur d'activité, dans une même zone géographique et qu'ils utilisent la locution « taxi libre » à titre de nom de domaine alors que celle-ci constitue le nom commercial de la demanderesse de sorte que cela génère un risque de confusion.

Elle demande, au visa de l'article L.712-6 du CPI, la nullité des dépôts des marques françaises n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et n° 083 589 842 « TAXI LIBRE,

le taxi en libre service » aux motifs que ces dépôts ont été opérés par Monsieur R. de manière frauduleuse, celui-ci ayant connaissance à la date des dépôts de l'usage antérieur du nom commercial « Taxi Libre » par la société JBD COM. Elle ajoute que les marques litigieuses sont à ce titre des « marques de barrage » de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.

Dans ses dernières e-écritures signifiées le 23 janvier 2012, Monsieur Nicolas R. et l'association « SOS TAXI : PARTOUT EN FRANCE » ont demandé au tribunal de :

- Recevoir R. et l'Association « SOS TAXI : Partout en France » en leurs écritures, les dire bien fondés ;
- Dire et juger que la société JBD COM est irrecevable en ses demandes formulées au titre de prétendus actes de concurrence déloyale ; en conséquence la débouter ;
- Prononcer la mise hors de cause de l'Association « SOS TAXI : Partout en France » n'ayant pas procédé aux dépôts des marques n°08 3 587 673 et n°08 3 589 842 ;
- Dire et juger que les marques françaises n°08 3 587 673 et n°08 3 589 842 n'ont pas été déposées par Monsieur R. en fraude des droits de la société JBD COM,
- Dire et juger en tout état de cause que Monsieur R. et l'Association « SOS TAXI : Partout en France » n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ;

En conséquence :

- Débouter la société JBD COM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société JBD COM à verser à Monsieur R. la somme de 3 0 000 euros au titre de la procédure abusive intentée à son encontre,
- Condamner la société JBD COM à verser à Monsieur R. la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de Monsieur R. au* frais de la société JBD COM dans la limite de 5 000 euros H. T. par insertion, et ce, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- Condamner la société JBD COM aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurent PARIENTE conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées par la société JBD COM au titre de la concurrence déloyale en ce que celle-ci avait antérieurement assigné les défenderesses sur ce fondement par exploit en date du 12 novembre 2008 et que l'instance étant désormais périmée faute pour la demanderesse d'avoir accompli des diligences dans un délai de deux ans à compter de la radiation de l'affaire prononcée le 1^{er} octobre 2009, elle ne pouvait plus poursuivre les défendeurs sur les mêmes faits.

Subsidiairement, ils soutiennent qu'il n'y a pas d'actes de concurrence déloyale puisque la société JBD COM n'exploite aucun site internet, qu'elle ne propose aucun service faute de produire des pièces afférentes à son activité, qu'elle ne produit aucun document démontrant

que la locution « taxi libre » bénéficie d'une exploitation en tant que nom commercial, qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l'exploitation de son nom commercial en France. Au surplus, ils précisent qu'aucun risque de confusion ne saurait être caractérisé faute de notoriété et que la société JBD COM ne saurait invoquer comme antériorité le nom commercial « taxi libre », celui-ci étant dépourvu de caractère distinctif au regard du service désigné. En outre, ils ajoutent qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

S'agissant de la demande en nullité de l'enregistrement des marques françaises n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service », les défenderesses font valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la connaissance des droits antérieurs par les défendeurs et estiment : que l'association SOS TAXI doit être mise hors de cause puisqu'elle n'est pas le déposant, que les signes déposés à titre de marque par Monsieur R. ne sont ni identiques, ni similaires au nom commercial « Taxi libre », qu'elle ne rapporte pas la connaissance préalable de l'usage du nom commercial « taxi libre » par Monsieur R. et que la mise en demeure diligentée par Messieurs BANNERY et JAMIN n'informe aucunement Monsieur R. d'une utilisation par la société JBD COM du nom commercial « Taxi Libre » mais de l'existence d'un brevet européen qui ne vise pas la France, que par ailleurs la société JBD COM ne démontre nullement l'usage régulier du nom commercial « taxi libre » antérieurement au dépôt des marques litigieuses qu'en tout état de cause, les dépôts contestés, viennent renforcer l'usage par Monsieur R. sur le signe « Taxi libre », lequel a enregistré le 16 novembre 2007 le nom de domaine « taxilibre.fr ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2012.

SUR QUOI :

Sur la demande de nullité des marques françaises semi-figurative n°08589842 et verbale n°083587673 pour fraude :

Sur la recevabilité à agir à l'égard de l'association SOS TAXIS :

L'association « SOS TAXIS » et Monsieur R. font valoir que seul Monsieur R. a déposé les marques litigieuses de sorte que la société JBD COM est selon eux irrecevable à agir à l'égard de l'association SOS TAXIS. Force est au tribunal de constater qu'aucune des parties n'a versé aux débats les certificats des marques litigieuses françaises verbale n° 083 587 673 Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et semi figurative n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » pour désigner, en classes 35, 38 et 39, les services de publicité, communications par réseau d'ordinateur et de transport de sorte que le tribunal ne peut vérifier quel est le titulaire des deux marques déposées.

La demande de voir déclarer irrecevable la société JBD COM à agir à l'égard de la société SOS TAXIS est dans ces conditions rejetée.

Sur la demande d'annulation des marques pour fraude aux droits de la société JBD COM :

L'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Il appartient à celui qui invoque la fraude de rapporter la preuve de ce

que le déposant a eu connaissance de l'existence d'un signe identique et de son usage préalable à celui dont il a obtenu l'enregistrement.

En l'espèce, la société JBD COM reproche à Monsieur R. et à l'association SOS TAXIS d'avoir déposé comme marques verbales et semi-figuratives françaises en juillet 2008 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » reprenant ainsi l'expression « Taxi Libre » mentionné comme nom commercial de la société JBD COM immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6.11.2007.

La société JBD COM estime que les défendeurs ont ainsi agi en fraude de ses droits et entend le démontrer en versant au débat des courriers des 3.10.2007 et 25.10.2007 (pièces n° 8 et 15 du demandeur) selon lesquels l'association SOS TAXIS et Monsieur R. auraient été informés par la société JBD COM de ce que l'expression « TAXI LIBRE » reprenait le nom commercial de la société.

Le courrier invoqué du 3.10.2007 est une mise en demeure adressée par le conseil en propriété intellectuelle de Messieurs Bannery, Delfabbro et Jamin qui indiquent être inventeurs d'un brevet EP n° 0 849 964 et qui alerte Monsieur R. sur ses sites internet « [automatic taxi. fr](http://automatic.taxi.fr) » et « automatic-taxi.com » qui proposent selon eux un système qui apparaît mettre en oeuvre les revendications de leur brevet . Ils considèrent en conséquence que la mise en oeuvre des services proposés sur ces sites contrefont leur brevet et demandent à Monsieur R. de mettre un terme à son activité en fermant les dits sites. Comme le soulignent Monsieur R. et l'association SOS TAXIS, cette mise en demeure n'informe pas Monsieur R. de l'utilisation par la société JBD COM d'un nom commercial tel que « TAXI LIBRE ». Le courrier en date du 25.10.2007 est dans la continuité du premier courrier précité, aucune mention n'étant faite de la locution « TAXI LIBRE » en tant que nom commercial.

Ces pièces ne sont donc pas pertinentes pour attester de la connaissance préalable par les défendeurs de l'usage du nom commercial « TAXI LIBRE » par la société JBD COM et pas davantage de ses projets.

La seule publication du nom commercial au journal officiel du 31.10.2007 invoquée par la société JBD COM est également insuffisante à établir la connaissance par les défendeurs du nom commercial d'autant que comme ceux-ci le font remarquer, la société JBD COM ne donne aucun élément sur l'usage antérieur qu'elle aurait fait de ce nom commercial.

La société JBD COM verse en conséquence des pièces qui n'émanent pas d'elle mais des inventeurs des brevets et qui sont sans effet probatoire dans le présent litige. Faute pour la société JBD COM de rapporter la preuve de la connaissance par l'association SOS TAXIS et par Monsieur R. de l'existence du nom commercial « TAXI LIBRE » et de son exploitation antérieurement au dépôt des marques litigieuses, la fraude n'est pas établie.

La société JBD COM est donc déboutée de sa demande d'annulation des marques françaises verbale n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et semi-figurative n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » pour désigner, en classes 35,38 et 39, les services de publicité, communications par réseau d'ordinateur et de transport.

Sur la demande de la société JBD COM pour actes de concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de la demande :

La société JBD COM reproche à Monsieur R. et à l'association SOS TAXIS d'utiliser l'expression « TAXI LIBRE » tant dans son nom de domaine « taxilibre.fr » que sur le site internet Taxi-Libre que dans les marques et de commettre ainsi des actes de concurrence déloyale en tirant profit de la notoriété et de la qualité du service proposé par la société JBD COM. Monsieur R. et l'association SOS TAXIS concluent à l'irrecevabilité à agir de la société JBD COM en concurrence déloyale au motif que celle-ci n'exploite pas le nom commercial « Taxi libre ».

La société JBD COM n'établit pas exploiter le nom commercial « TAXI LIBRE » ni utiliser l'expression litigieuse à quelque titre que ce soit sachant qu'il convient de relever de façon surabondante qu'il s'agit d'une expression descriptive du service proposé qui n'est pas susceptible d'appropriation au regard du libre jeu de la concurrence.

La société JBD COM est donc déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs tiré de la péremption d'instance.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur R. et de l'association SOS TAXIS en dommages et intérêts pour actes de dénigrement et pour procédure abusive :

L'association SOS TAXIS et Monsieur R. reprochent à la société JBD COM des actes de dénigrement à leur égard invoquant une lettre adressée au commissaire du salon des taxis qui se tenait les 7 et 8.02.2009 par la société JBD COM les accusant de contrefaçon et ayant obtenu la déprogrammation d'une émission de France Télévision en déclarant là encore que le site était contrefaisant. Les défendeurs versent à cet effet sous la pièce n° 14 un mail adressé par France 2 à l'association SOS TAXIS qui l'informe de ce que « le site internet concurrent du votre portant le même nom, le sujet a été porté au service juridique et est actuellement en cours d'étude. C'est pourquoi pour le moment, la diffusion a été suspendue ». Si ce mail révèle l'existence d'un contentieux entre les parties, il n'établit pas pour autant la teneur de propos dénigrants de la part de la société JBD COM à l'égard des défendeurs, celle-ci n'ayant fait que porter à la connaissance de tiers les droits qu'elle détenait. Dans le courrier produit sous la pièce n°16 adressé par la société JBD COM à Monsieur Marc SZPERLING en date du 2.02.2009, Monsieur JAMIN qui dit intervenir au nom de la société JBD COM écrit « il se trouve que TAXI-LIBRE contrefait directement un brevet dont la société que je dirige possède l'exploitation exclusive pour la profession du taxi en France... n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés au mépris des règles qui régissent tant le droit que la fiscalité des sociétés commerciales. »

La société JBD COM affirme dans ce mail que TAXI LIBRE contrefait son brevet alors qu'un contentieux est en cours devant le tribunal de grande instance, que ces propos ne s'appuyant sur aucune décision de justice rendue au fond sont en conséquence dénigrants à l'égard des défendeurs. Ils caractérisent le caractère fautif du comportement de la société JBD COM mais il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve du préjudice subi or ils ne démontrent pas quelle conséquence matérielle a pu avoir la teneur de ces propos dénigrants sur le développement de leur activité.

Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve du préjudice subi pour les actes de dénigrement, ils sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.

Monsieur R. et l'association SOS TAXIS font état par ailleurs de la multiplication des procédures initiées par la société JBD COM à leur égard depuis le 12.11.2008 qui caractérise selon eux le caractère abusif de la présente procédure.

La société JBD COM a assigné les défendeurs le 12.11.2008 en concurrence déloyale, le 4.02.2009 en contrefaçon de brevets, le 30.04.2009 en référé et le 1er.07.2010 en annulation de marques et en concurrence déloyale s'agissant de la présente instance. La multiplication des procédures engagées sur des fondements différents mais relevant des mêmes faits caractérise un abus de la part de la société JBD COM dans l'exercice de ses droits qui doit être réparé.

En conséquence, la société JBD COM est condamnée à verser à Monsieur R. et à l'association SOS TAXIS PARTOUT EN France la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.

Sur les autres demandes :

Les conditions sont réunies pour condamner la société JBD COM à verser à Monsieur R. la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

La société JBD COM est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Lauren PARIENTE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

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

Déclare la société JBD COM recevable à agir à l'égard de l'association SOS TAXIS PARTOUT EN France et de Monsieur R. en annulation des marques françaises verbale n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti-bouchon ! » et semi-figurative n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » déposées les 9.07 et 21.07.2008 pour désigner les services de publicité, communication par réseau d'ordinateur et transport (classes 35, 38 et 39) en fraude de ses droits,

Déboute la société JBD COM de sa demande en annulation des marques françaises verbale n° 083 587 673 « Taxi Libre, la solution anti bouchon ! » et semi-figurative n° 083 589 842 « TAXI LIBRE, le taxi en libre service » déposées les 9.07 et 21.07.2008 pour désigner les services de publicité, communication par réseau d'ordinateur et transport (classes 35, 38 et 39) en fraude de ses droits,

Déclare la société JBD COM irrecevable à agir en concurrence déloyale à l'égard des défendeurs,

Déboute l'association SOS TAXI :PARTOUT EN France et Monsieur R. de leur demande de dommages et intérêts pour actes de dénigrement,

Condamne la société JBD COM à verser et l'association SOS TAXIS PARTOUT EN France et à Monsieur R. la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société JBD COM à verser à Monsieur R. la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur R. et l'association SOS TAXIS PARTOUT EN France de sa demande leur demande de publication judiciaire.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société JBD COM aux dépens avec distraction au profit de Maître Lauren PARIENTE conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et rendu à Paris le 17 Janvier 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT