

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2015**

N° RG : 14/15395

N° MINUTE : 8

Assignation du :
21 Octobre 2014

DEMANDERESSE

Société TRANSDEV ILE DE FRANCE SA
32 boulevard Gallieni
Immeuble Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SDE
MARCHAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280

DÉFENDERESSE

Société SRIVIDYA TECH INC.
95 Morton Street
10014 NEW-YORK (ETATS-UNIS)
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 28 Septembre 2015
dépôt de dossier

Expéditions
exécutoires
délivrées le 30/10/2015

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

La société Transdev Group, filiale de la Caisse des Dépôts et de Veolia Environnement, se présente comme l'un des leaders mondiaux des transports publics, indiquant conseiller et accompagner les collectivités territoriales, du pré-projet à l'exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en passant par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et disposer de collaborateurs dans vingt pays.

Elle exerce son activité en France par l'intermédiaire de sa filiale, la société Transdev Ile de France (ci-après dénommée la société Transdev), laquelle est titulaire de la marque verbale française CITYWAY n° 01 3 101 464 enregistrée le 21 mai 2001 et renouvelée en 2011, enregistrée pour désigner notamment en classe 9 les produits « progiciels ».

La société américaine Srividya Tech Inc. (ci-après dénommée Srividya) a déposé le 26 avril 2011 auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) une demande de marque communautaire MYCITYWAY, dans les classes 9, 35, 38, 39, 41, et 42, à l'encontre de laquelle la société Transdev a formé opposition. L'OHMI par décision du 11 novembre 2013 devenue définitive, a déclaré l'opposition justifiée pour l'intégralité des produits et services visés en classes 9 et 38 et une partie des services visés en classes 35, 39, 41 et 42.

La société Srividya a poursuivi l'exploitation de cette dénomination MYCITYWAY pour désigner notamment en France, mais également dans le monde, un logiciel constitué d'un guide gratuit et personnalisé pour voyageurs ou habitants de grandes villes du monde telles que Paris, New-York, Tokyo, Singapour et de grands pays tels que le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil et la Chine.

La société Transdev a par acte du 21 octobre 2014, fait assigner la société Srividya devant ce tribunal, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale autres mesures accessoires et indemnitaires.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société Transdev sollicite du tribunal :

-dire et juger que la société Srividya s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de la marque française CITYWAY n° 01 3 101 464 appartenant à la société Transdev en proposant des applications pour Smart phones et en exploitant le nom de domaine et site internet <mycityway.com>,
-dire et juger que la société Srividya s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire en proposant des applications pour Smart phones et en exploitant le nom de domaine <mycityway.com> ,

En conséquence de quoi,

-faire injonction, en cours de procédure, à la société Srividya de verser aux débats, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, l'intégralité des factures, tarifs, état des ventes, documents comptables relatifs aux



bénéfices directs ou indirects dégagés par la mise à disposition en ligne de logiciels sous la dénomination MYCITYWAY et l'ensemble des services et produits générés par son truchement,
-ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon de la marque CITYWAY n° 01 3 101 464 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir,
-ordonne le transfert du nom de domaine <mycityway.com> au profit de la société TRANSDEV et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir,
-ordonner à la société Srividya, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le retrait des applications litigieuses actuellement téléchargeables sur toutes les plate-formes en ligne,
-se réserver la liquidation des astreintes précitées,
-condamner la société Srividya à verser à la société Transdev la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de marque commis par la société Srividya à son encontre, sauf à parfaire,

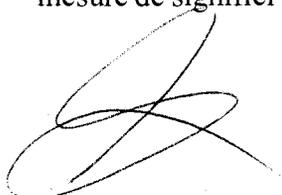
Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir le grief de contrefaçon :

-condamner la défenderesse à verser à la société Transdev la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les agissements déloyaux et parasitaires commis par la société Srividya à son encontre, sauf à parfaire,
-condamner la société Srividya à verser à la société Transdev la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Srividya aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Marchais Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, la société Transdev expose que :

-la défenderesse appose le signe litigieux sur des logiciels applicatifs de guide de voyage numérique pour smart phone, par l'intermédiaire de plate-forme de téléchargement à destination du public français (iTunes Store, Googleplay et Black Berry World) et l'utilise à titre de nom de domaine,
-la similitude des signes et des produits visés caractérise le risque de confusion,
-subsidiatement, ces actes constituent des pratiques commerciales déloyales prohibées et parasitaires, s'agissant d'un produit identique dans un secteur d'activité identique (le transport) et du fait de l'utilisation trompeuse de la dénomination,
-la demanderesse supporte une dépréciation de sa marque, perte d'effet attractif, avilissement... et n'a pu se développer, notamment à Paris,
-les mesures indemnitaires et complémentaires sont donc justifiées.

Conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, l'acte a été transmis par l'huissier d'une part à l'autorité centrale américaine désignée en l'occurrence la société Process Forwarding International (PFI) le 21 octobre 2014, laquelle a indiqué suivant attestation du 02 février 2015, ne pas avoir été en mesure de signifier l'acte et d'autre part, le même jour directement à la



société américaine défenderesse.

Cette dernière lettre a été reçue le 05 novembre 2014 par la société Srividya Tech, suivant attestation et récépissé fournis par l'huissier .

En application des dispositions de l'article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, l'assignation ayant été régulièrement transmise selon la convention précitée, et plus de six mois s'étant écoulés depuis l'envoi de l'acte, le tribunal est en mesure de statuer au fond.

La société SrividyaTech. Inc n'a pas constitué avocat.

La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence du défendeur et conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la contrefaçon de marque française

La société Transdev Ile de France est titulaire de la marque verbale française CITYWAY n° 01 3 101 464 enregistrée le 21 mai 2001 et renouvelée en 2011, pour désigner en classes 9, 35, 38 et 42, les produits suivants : *«appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs, logiciels, progiciels, serveurs informatiques, supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, cédéroms (classe 9); Réservation de noms de domaine (classe 35); Télécommunications, communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques, téléphoniques et par internet; communications par terminaux d'ordinateurs; services de courrier et de messagerie électronique; transmission de données, textes, sons et images par réseaux de télécommunication nationaux et internationaux, y compris internet; transmission d'information et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données (classe 38); Location de temps d'accès à un centre serveur de bases ou de banques de données et au réseau internet; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données; création, élaboration et maintenance de logiciels et de progiciels, programmation pour ordinateurs; conception de sites internet, mise en place et maintenance de sites internet; services de fourniture d'accès et de réseau internet; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des nouvelles technologies (classe 42)»*

Le 06 mars 2014, la société Srividya a fait enregistrer auprès de l'OHMI, sous le n° 009919101, la marque verbale MYCITYWAY, pour désigner des produits et services en classes 35, 39, 41 et 42.

Le signe litigieux comporte la reproduction de la marque première, précédée de l'adjonction de deux lettres "M-Y", de sorte que les éléments comparés ne sont pas en tous points identiques.

La contrefaçon doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, suivant lesquelles *«sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement»*.



Et il convient de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, incluant en particulier, la nature des produits et services, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

La société Transdev soutient que les produits et services de la marque seconde qui demeurent visés après la décision de l'OHMI, sont similaires à ceux de la marque première, car ils sont utilisés dans le cadre de logiciels applicatifs pour smart phone, téléchargeables sur internet par l'intermédiaire de plateformes, à destination du grand public et qu'ils sont utilisés dans le secteur du transport, qui est également celui qu'elle exploite. Ils ont la même nature informatique et technologique que les produits qu'elle développe.

Certes, les logiciels applicatifs de la société défenderesse sont des guides de voyage numérique, qui indiquent à l'utilisateur, sa position au sein de la ville, les meilleurs restaurants, boutiques et attractions de la ville et le renseignent sur les transports en commun et ont donc vocation à être utilisés comme les produits de la société Transdev Ile de France, dans le même secteur du transport.

Toutefois, la société Transdev Ile de France ne peut sous couvert de la marque qui lui appartient et des produits qui y sont visés (essentiellement, les ordinateurs, les logiciels, les technologies de l'information, internet) étendre la protection dont elle bénéficie à des produits et services distincts, au seul motif que ces prestations sont réalisées par l'intermédiaire de services de télécommunications ou sur des supports informatiques.

Ainsi, les services visés en classe 35 (publicité, marketing, passerelle transactionnelle mobile, conseils) par la marque seconde, après décision de l'OHMI, ne sont pas similaires à ceux de la marque première, car tous ces services sont rendus par des sociétés spécialisées en matière de publicité et en marketing, pour renforcer la position d'un client au moyen de la publicité, connaître, prévoir et stimuler les besoins des consommateurs par des études marketing et stratégie commerciale, pour assurer la promotion de produits et services via internet.

Ils n'ont pas pour objet comme les produits de la marque première, la fabrication de produits informatiques ou la prestation de services informatiques ou de services rendus dans le domaine des télécommunications.

Les services en classe 39 de la société Srividya ont pour objet l'information sur les voyages (transports, trafics, géolocalisation, informations locales...). Ils ne sont pas similaires aux produits de la marque première précités.

Ceux désignés en classe 41 (activités de divertissement, recommandations, publication de guides de voyages) ne sont pas plus similaires, tout comme les "*services d'information météorologiques*" de la classe 42, car ces services n'ont pas les mêmes destinations, finalités et utilisations que les produits et services visés par la marque



première (à savoir la fabrication de produits informatiques ou la prestation de services informatiques ou de services rendus dans le domaine des télécommunications).

Ainsi, dès lors que les produits et services telles que visés par la marque seconde, ne sont pas identiques ou similaires, la contrefaçon ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'envisager la seconde condition tenant aux similitudes visuelles, sonores et conceptuelles.
Les demandes accessoires sont dès lors sans objet.

- Sur la concurrence déloyale

Ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La société Transdev Ile de France sollicite subsidiairement la condamnation à ce titre de la société Srividya, invoquant la commercialisation d'un produit identique dans un secteur d'activités identiques, une utilisation trompeuse de la dénomination "Mycityway" à titre de marque d'appel, sur les plateformes de téléchargement, l'exploitation d'un nom de domaine www.mycityway.com, ces éléments étant de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Cependant, la société demanderesse n'explicite ni ne justifie à aucun moment des produits qui sont diffusés sous sa marque, de sorte que le tribunal ne peut se livrer à un examen comparatif de ceux-ci et de leur contenu.

En outre, le risque de confusion n'est pas qualifié dès lors que la connaissance par le public français du produit commercialisé par la société Transdev Ile de France n'est pas établie, alors que de l'aveu même de la société Transdev, celle-ci s'est trouvée empêchée de développer son activité pour des villes comme Paris (page 15 de ses conclusions) et n'y est donc pas connue.

Les prétentions à ce titre seront écartées.

Sur les autres demandes

La société Transdev Ile de France, qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et supportera ses propres frais.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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

Déboute la société Transdev Ile de France de ses prétentions au titre de la contrefaçon de la marque n° 01 3 101 464, dont elle est titulaire,



Déboute la société Transdev Ile de France de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,

Rejette les autres demandes de la société Transdev Ile de France,

Laisse les dépens à la charge de la société Transdev Ile de France,

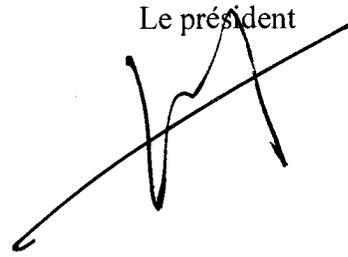
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 30 octobre 2015

Le greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. G. M.', enclosed within a large, loopy oval shape.

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' shape with a long horizontal stroke extending to the right.