

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 5 - Chambre 2  
ARRET DU 26 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06791

Décision déferée à la Cour : jugement du 25 février 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS 3ème chambre 1ère section - RG n°14/10786

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

VILLE DE PARIS

Collectivité territoriale - agissant en la personne de sa maire en exercice, Mme Anne HIDALGO et pour les besoins de la procédure, sur délégation, de Mr Damien BOTTEGHI, directeur des affaires juridiques, domicilié [...], adresse [...] RP – située Place de l'Hôtel de Ville 75004 PARIS

Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305

Assistée de Me Fabienne FAJGENBAUM plaidant pour la SCP NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305, Me Thibault LACHACINSKI plaidant pour la SCP NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.S. SCOOTLIB FRANCE, prise en la personne de son président domicilié [...] au siège social situé Rue Saint-Gilles ZA des Deux Rivières 76000 ROUEN Immatriculée au rcs de Rouen sous le numéro B 513 007 773

S.A.R.L. PL SCOOT, prise en la personne de son gérant domicilié [...] social situé 3C, adresse [...] 76000 ROUEN ci-devant et actuellement à la suite d'une fusion-confusion avec la S.A.S. SCOOTLIB France Rue Saint-Gilles ZA des Deux Rivières 76000 ROUEN Immatriculée au rcs de Rouen sous le numéro B 512 617 010

S.A. OLKY INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] 1, adresse [...] L5842 HESPERANGE LUXEMBOURG

S.A. OLKYRENT, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] 1, adresse [...] L5842 HESPERANGE Luxembourg

Société PH RENT, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] 1, adresse [...] L5842 HESPERANGE LUXEMBOURG

M. Franck Z 1, adresse [...] L5842 HESPERANGE Luxembourg Représentés par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 0059

Assistés de Me Yann LE TARGAT plaçant pour la SCP ARNAUDET - LE TARGAT,  
avocat au barreau de MONTPELLIER

#### COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

#### ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

#### FAITS ET PROCÉDURE

La collectivité territoriale de la ville de Paris a mis en place, à compter du 15 juillet 2007, un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service dénommé Velib', après en avoir confié la gestion au groupe industriel JCDecaux. Ce système, fonctionnant par abonnements annuels ou par tickets de courte durée, a été étendu à plusieurs communes limitrophes.

Le 28 février 2007, la ville de Paris a réservé les noms de domaine [velib.fr](http://velib.fr), [velib.org](http://velib.org), [velib.biz](http://velib.biz), [velib.info](http://velib.info) et [velib.eu](http://velib.eu), lesquels sont exploités via les sites accessibles aux adresses [www.velib.paris.fr](http://www.velib.paris.fr) et [www.velib.paris](http://www.velib.paris) pour promouvoir le service et informer les usagers.

La ville de Paris a également mis en place le 5 décembre 2011 un service de mise à disposition de voitures électriques en libre-service dénommé Autolib'.

La ville de Paris est titulaire de :

- la marque française Velib', déposée le 19 février 2007 et enregistrée le 8 août 2008 sous le n°07 3 482 225 en classes 1 à 45,

- la marque communautaire Velib', enregistrée le 18 février 2012 sous le n° 010015485 en classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21,24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43,

- la marque communautaire Autolib', enregistrée le 4 juillet 2013 sous le n°011541356 en classes 2,

3, 4, 6, 9, 11, 12,14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43.

Elle était également titulaire de la marque française Autolib' déposée le 25 février 2008 et enregistrée sous le n°08 3 558 276 en classes 1 à 45, laquelle a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2012. Un accord de coexistence entre la Ville de Paris et la société Europcar titulaire de la marque Autoliberté est intervenu à la suite de cet arrêt.

La société de droit luxembourgeois Olky International a déposé le 9 octobre 2007 la marque française Scootlib, enregistrée en novembre 2008 sous le n°07 3 529 711 pour désigner notamment en classes 12, 36 et 39 les 'véhicules, assurances, transports'. Selon inscriptions au Registre national des marques en date du 28 décembre 2009, cette marque a été donnée en licence exclusive à la société PH Rent pour une durée de dix ans et la société PL Scoot a été désignée en tant que sous-licenciée au titre du même contrat.

Les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été réservés respectivement le 4 octobre 2007 et le 2 mars 2009, pour le premier au nom d'une société Olkymotor située au Luxembourg et, pour le second au nom d'une société Olkymotor située en France.

La ville de Paris indique avoir découvert novembre 2010 l'exploitation du nom de domaine scootlib.com proposant une activité de service de location payante de scooter.

Les mentions légales de ce site indiquent que le service Scootlib est proposé dans toute la France par la société Scootlib France et qu'il est un service de la société européenne de location de véhicules Olkyrent tandis que monsieur Franck Z y est mentionné en tant que directeur de la publication.

Le 25 novembre 2010, la ville de Paris a adressé un courrier à la société Olky International en invoquant la contrefaçon de la marque Velib' par la marque Scootlib.

Le 22 décembre 2011, la ville de Paris a procédé au dépôt de la marque française Scootlib' Paris, enregistrée sous le n°11 3 883 843 en classes 1 à 45.

C'est dans ces circonstances que selon actes d'huissier en date des 16 et 17 juillet 2014, la ville de Paris a fait assigner les sociétés Olky International, Scootlib France, Olkyrent, PH Rent, PL Scoot et monsieur Frank Z devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de la marque Scootlib, contrefaçon de la marque Velib' et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris, sans ordonner l'exécution provisoire, a

- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de la ville de Paris formulées à l'encontre de monsieur Franck Z ;

- rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Olky International, PH Rent, PL Scoot,

- dit que le dépôt de la marque verbale française Scootlib n°073529711 par la société Olky International n'est pas frauduleux,

- déclare irrecevables comme forcloses les demandes de la ville de Paris en nullité de la marque verbale française Scootlib n°073529711 et en contrefaçon de sa marque Velib' du fait du dépôt et de l'exploitation de la marque Scootlib, de la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org et de l'usage de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle Scootlib,
- déclaré recevables les demandes de la ville de Paris fondées sur l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- débouté la ville de Paris de ses demandes fondées sur l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi qu'au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- prononcé la nullité de la marque verbale française Scootlib Paris n°11 3 883 843 déposée le 22 décembre 2011 par la ville de Paris pour les produits et services suivants:
  - classe 12 Véhicules : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries; chaînes antidérapantes ; châssis ou parechocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;
  - classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
  - classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement,
- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,
- débouté les sociétés Olky International, Olkyrent, PH Rent, PL Scoot et Scootlib France et monsieur Franck Z de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque Scootlib n°073529711,
- débouté les sociétés Olky International, Olkyrent, PH Rent, PL Scoot et Scootlib France et monsieur Franck Z de leurs demandes d'indemnisation au titre de la procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'amende civile à l'encontre de la ville de Paris,
- rejeté les demandes de la ville de Paris au titre des frais irrépétibles,
- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la ville de Paris à payer aux sociétés Olky International, Olkyrent, PH Rent, PL Scoot et Scootlib France ainsi qu'à monsieur Franck Z la somme de 1500 euros chacun,
- condamné la ville de Paris à supporter les entiers dépens de l'instance.

La ville de Paris a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 mars 2016.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la ville de Paris demande à la cour, au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.713-5, L.714-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et suivants du code civil, de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2016 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable pour l'intégralité de ses demandes à l'encontre de monsieur Z, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a prononcé la nullité de la marque verbale française Scootlib Paris n°11 3 883 843 déposée le 22 décembre 2011 et l'a condamnée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des intimés,

- dire et juger les intimés irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter intégralement,

en conséquence,

- la déclarer recevable, non forclosée et bien fondée en toutes ses demandes,

- dire et juger que le dépôt par la société Olky International de la marque française Scootlib n°073 529 711 a été effectué en fraude de ses droits et que son exploitation par les intimés portent atteinte aux droits sur sa marque renommée Velib',

- dire et juger que la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org et l'exploitation des sites [www.scootlib.com](http://www.scootlib.com) et [www.scootlib.org](http://www.scootlib.org) par les intimés portent atteinte aux droits sur sa marque renommée Velib',

- dire et juger que la dénomination sociale Scootlib France et le sigle Scootlib ainsi que leur usage, portent atteinte aux droits sur sa marque renommée Velib',

- dire et juger que les intimés ont porté atteinte aux droits sur ses noms de domaine velib.fr, velib.org, velib.biz, velib.info et velib.eu en réservant et en exploitant les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org, et commis ainsi des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme lui causant préjudice,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des intimés relatives à la prescription de l'action en contrefaçon et à la forclusion par tolérance,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

en conséquence,

- interdire aux intimés toutes utilisations de la dénomination Scootlib ou Scootlib', à quelque titre que ce soit, notamment comme marque, nom de domaine, dénomination sociale, sigle, enseigne ou nom commercial et sur quelque support que ce soit, de nature physique ou électronique,

- assortir cette interdiction d'une astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée,

- ordonner aux intimés de procéder, à leurs frais, à la destruction sous contrôle d'huissier de tout document comportant la dénomination Scootlib ou Scootlib' à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà de ce délai,

- prononcer la nullité de la marque française Scootlib n°073 529 711 pour l'ensemble des produits et services visés en classes 12, 36 et 39 et ordonner sa radiation du registre national des marques,

- ordonner le transfert immédiat et sans frais des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org à la ville de Paris ou à défaut, faire injonction à monsieur Z ou à tout autre titulaire de ces noms de domaine de renoncer à ces réservations dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà de ce délai,

- ordonner à la société Scootlib France de modifier sa dénomination sociale et son sigle pour en supprimer le terme Scootlib dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision

à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà de ce délai,

- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

- condamner solidairement les intimés à lui payer :

- la somme de 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon,

- la somme de 30.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitisme,

- la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance,

- ordonner la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans trois journaux de son choix et aux charges et frais avancés des intimés pour un montant global n'excédant pas 30.000 euros HT à leur charge,

- condamner solidairement les intimés en tous les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé les sociétés Olky International, Olkyrent, PH Rent, Scootlib France, PL Scoot et monsieur Franck Z , demandent à la cour de:

- statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société de droit Luxembourgeois Olky International, de la société PH Rent et de la société PL Scoot,

- la confirmer en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause (sic),

- à titre principal, constater que la marque Scootlib n° 07 3 529 711) a été déposée le 9 octobre 2007 et a fait l'objet d'un usage ininterrompu depuis cette date, que son enregistrement a été publié en novembre 2008 (BOPI 2008-11), que l'appelante - à supposer sa demande fondée - a

toléré, en connaissance de cause, son usage ininterrompu pendant une durée de 5 ans, et qu'il lui est impossible de soutenir qu'elle aurait été dans l'ignorance absolue de l'existence de la marque Scootlib et de l'activité exercée sous le bénéfice de cette marque,

- confirmer la décision entreprise sur ce point,
- dire et juger que l'action en contrefaçon de l'appelante est forclore,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à ce titre de même que toutes celles en découlant,

à titre subsidiaire,

- constater que l'enregistrement de la marque Scootlib (n° 07 3 529 711) a été publié en novembre 2008 (BOPI 08-11),
- dire et juger que l'action en contrefaçon est prescrite pour ce qui concerne le dépôt de celle-ci et toutes demandes se fondant sur les articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à ce titre de même que toutes celles en découlant,

Reconventionnellement,

- réformant la décision entreprise, dire et juger que la présente action doit donc être considérée comme particulière abusive dans la mesure où l'appelante ne peut se méprendre sur l'issue de la procédure qu'elle intente.

En conséquence,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la présente procédure,
- confirmant la décision entreprise, dire et juger que la marque Scootlib Paris n°11 3 883 843 est contrefaisante de la marque Scootlib n° 07 3 529 711,
- prononcer la nullité de la marque Scootlib Paris n°11 3 883 843 pour ce qui concerne les classes 12, 36 et 39 sur le fondement de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- infirmant la décision entreprise, condamner l'appelante au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire (sic),

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le 9 octobre 2007 le signe Scootlib était distinctif et disponible, qu'il n'était à cette date, fait état d'aucune éventuelle déclinaison de ce service pour d'autres moyens de transport hors l'automobile,
- dire et juger que le consommateur d'attention moyenne ne peut se méprendre sur le contenu du service qui est offert au titre des marques appartenant à chacune des parties,
- confirmant la décision entreprise, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à ce titre de même que toutes celles en découlant y compris au titre de la concurrence déloyale,

- constater que l'appelante ne rapporte aucun élément de nature à justifier l'existence des préjudices réclamés, a décidé d'accompagner la mise en oeuvre d'un nouveau service dénommé Cityscoot démontrant ainsi la possibilité d'offrir le service de location de scooters électriques sans passer nécessairement par une DSP, ni une marque se finissant en 'lib',  
en conséquence,

- dire et juger satisfaisant, à titre de réparation des préjudices invoqués, l'allocation de la somme de 1euro (un euro),

- en toutes hypothèses, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, leur conseil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.

#### MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause des sociétés Olky International, PH Rent et PL Scoot ainsi que de monsieur Franck Z préalablement à l'apport, selon contrat en date du 22 décembre 2011 et par cette dernière, de son activité de location de scooters au bénéfice de la société de droit français Scootlib France SAS inscrite au RCS de Rouen sous le n°513 007 773, en ce compris la marque SCOOTLIB n° 07 3 529 711 ; que la société Scootlib est à ce jour titulaire de la marque selon inscription de la transmission totale de propriété à son profit du 14 janvier 2016, publiée au BOPI 2016-06 ;

Que le site accessible à l'adresse [www.scootlib.com](http://www.scootlib.com) indique être publié par la société Olkyrent SA, que les informations personnelles collectées sont destinées à cette société, ses filiales et son réseau commercial, et que les éléments protégés par les droits de propriété intellectuelle sont sa propriété ou celle de ses ayants droits ;

Que selon inscriptions au Registre national des marques en date du 28 décembre 2009, la marque SCOOTLIB n°07 3 529 711 a été donnée en licence exclusive à la société PH Rent pour une durée de dix ans, la société PL Scoot ayant été quant à elle désignée en tant que sous-licenciée au titre du même contrat ;

Considérant au vu de ces éléments, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés Olky International, PH Rent et PL Scoot ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'extrait du site scootlib.com versé aux débats que monsieur Franck Z y est mentionné en qualité de directeur de la publication pour le compte de la société Olkyrent ;

Que, par ailleurs, les enregistrements des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été effectués respectivement par les sociétés Olkymotor Luxembourg et Olkymoto France, lesquelles ne sont pas dans la cause, et non pas par monsieur Z dont seules les coordonnées sont mentionnées ;

Que s'agissant d'une procédure civile et en l'état de ces constatations, monsieur Z doit donc être mis hors de cause et le jugement confirmé de ce chef ;



Sur les demandes de la Ville de Paris

Sur le dépôt frauduleux de la marque Scootlib

Considérant que sur le fondement de la théorie générale de la fraude et des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, et concluant à l'infirmité du jugement de ce chef, la Ville de Paris soutient que le dépôt par la société Olky International de la marque française 'SCOOTLIB' n° 07 3 529 711 a été effectué en fraude de ses droits ;

Qu'au soutien de ses demandes, et après avoir rappelé la mise en place à Paris d'un service de disposition de bicyclettes en libre-service, l'appelante se prévaut de l'antériorité d'un projet scootlib' et indique avoir vocation à être titulaire de la marque éponyme du fait notamment de la notoriété exceptionnelle du service VELIB' dès son lancement en juillet 2007 ; qu'elle en déduit que la société Olky avait connaissance du succès du VELIB' et était animée d'une intention maligne au moment du dépôt de la marque scootlib et a cherché à tirer profit du succès du VELIB', ce que confirmerait l'utilisation d'un visuel en référence directe aux codes graphiques adoptés pour promouvoir le VELIB' utilisé dans le cadre de la communication initialement développée pour le site Internet [www.scootlib.com](http://www.scootlib.com) ;

Que les intimés contestent tout caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée effectué de bonne foi le 9 octobre 2007 alors que le signe était disponible et que le projet Scootlib avancé par la Ville de Paris n'a été évoqué pour la première fois que le 21 novembre 2007 ;

Considérant ceci exposé, que selon l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, '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' ;

Considérant que l'annulation d'une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner les circonstances du dépôt de la marque en cause par la société Olky International et de rechercher si cette dernière poursuivait, au moment du dépôt, un but légitime en conformité avec sa fonction de garantie d'origine de la marque ou si, au contraire, elle cherchait à priver la Ville de Paris d'un signe nécessaire à son activité dans le cadre de la déclinaison de son offre de mise à disposition temporaire de moyens de transports urbains en libre-service ;

Considérant qu'il a été dit que la marque française Scootlib, enregistrée en novembre 2008 sous le n° 07 3 529 711 a été déposée le 9 octobre 2007 par la société Olky International, pour désigner notamment en classes 12, 36 et 39 les 'véhicules, assurances, transports' ;que les intimés ils produisent notamment aux débats un extrait du journal l'Etudiant du 21 mai 2007 contenant une publicité intitulée 'un scooter pour 2 euros par mois' qui renvoie au site [www.scootlib.com](http://www.scootlib.com) proposant une activité de service de location payante de scooters, et dont la ville de Paris incrimine elle-même l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la Ville de Paris et de ses propres écritures, que l'idée de développer un service de mise à disposition temporaire de scooters électriques a été évoquée publiquement pour la première fois le 21 novembre 2007, date à laquelle le quotidien gratuit 20 minutes faisait référence, au sein d'un bref article, au programme du Parti Radical de Gauche aux élections municipales 'prévoyant la création d'un système Scoot'lib, à

l'image des Vélib" ; que tous les articles de presse, blogs ou sites qui reprennent cette information et dont se prévaut l'appelante (Vehiculeselectrique.fr du 22 novembre 2007, Avem.fr du 26 novembre 2007, JDD du 27 novembre 2007, Nouvel du Obs 29 novembre 2007, Stratégies du 20 décembre 2007 et Europe 1 du 11 octobre 2013), sont tous postérieurs à cette première communication et en tous cas au dépôt de la marque considérée ;

Considérant par ailleurs, que la pièce n° 21 produite par l'appelante révèle que ce n'est que lors de ses séances des 14 et 15 octobre 2013 que le conseil de Paris 'considérant les propos de l'adjoint en charge des transports et de déplacements indiquant en juillet 2013 dans le Parisien que l'idée de créer un scootlib sur le modèle du Vélib' et d'Automobil' est en réflexion', a émis le vœu 'de lancer une étude de faisabilité sur la mise en place d'un tel système' ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que le soutient l'appelante, il n'est nullement établi que la mise en oeuvre d'un projet Scootlib' a fait l'objet d'une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque française SCOOTLIB' n°07 3 529 711 par la société Olky International, ni a fortiori que la société Olky International avait connaissance de ce projet au jour du dépôt de sa marque, et ce nonobstant le dépôt de la marque Velib' n°07 3 482 225 le 19 février 2007 et la mise en place d'un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service éponyme à compter du 15 juillet 2007, dès lors qu'il n'est établi l'existence d'aucun projet de déclinaison de ce service aux scooters au jour du dépôt de la marque incriminée, la cour relevant même à l'instar des intimés que la communication faite autour du VELIB révèle une volonté politique de désengorger la Ville de Paris de ses véhicules à moteur afin d'aller vers des processus de déplacement plus écologiques dont le vélo est le principal vecteur ;

Considérant, enfin, que le tribunal a à juste titre rappelé que le caractère frauduleux du dépôt d'une marque s'apprécie au jour de celui-ci et non au regard de l'exploitation postérieure de la marque et que dès lors l'argument tiré de l'imitation de la charte graphique du VELIB' dans le cadre de la communication initialement développée pour le site internet scootlib.com est sans portée ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le caractère frauduleux du dépôt de la marque SCOOTLIB par la société Olky International n'était pas établi ;

Sur la contrefaçon de la marque VELIB par le signe SCOOTLIB et l'atteinte à la marque renommée VELIB

Considérant que se fondant sur les dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et sur la base de la marque antérieure VELIB' n°073529711 déposée le 19 février 2007 notamment en classes 12, 36 et 39, la Ville de Paris poursuit l'infirmité du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes en nullité de la marque verbale française Scootlib n°073529711 et en contrefaçon de sa marque Velib' du fait du dépôt et de l'exploitation de la marque Scootlib, de la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org, de l'usage de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle Scootlib ;

Que les intimés, qui se prévalent de la bonne foi de la société déposante au jour du dépôt de la marque Scootlib, soit le 9 octobre 2007, font valoir que la Ville de Paris a toléré en connaissance de cause, l'usage de ladite marque pendant une durée de 5 années expirant en

novembre 2013 pour s'opposer aux demandes de nullité et de contrefaçon en application des articles L.714-3 et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la mauvaise foi du déposant n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il résulte des éléments du débat que :

- la société Olky International a déposé le 9 octobre 2007 la marque française Scootlib qui a été enregistrée en novembre 2008 sous le n°07 3 529 711 pour désigner notamment en classes 12, 36 et 39 les 'véhicules, assurances, transports', que cette marque a été donnée en licence exclusive à la société PH Rent pour une durée de dix ans et que la société PL Scoot en est sous-licenciée,

- cette marque est exploitée via un site internet accessible à l'adresse [www.scootlib.com](http://www.scootlib.com) qui s'adresse notamment au public français, et que la Ville de Paris incrimine elle-même comme étant actif,

- l'intimée exploite son activité 'VELIB' à Paris dans le cadre d'une activité innovante de transport urbain, et les intimés exercent leur activité dans le même secteur et proposent également une utilisation innovant d'un moyen de transport urbain de sorte qu'il existe une proximité sectorielle évidente entre les activités en cause, ce que reconnaît la Ville de Paris elle-même dans ses dernières écritures,

- un reportage a été diffusé sur M6 le 22 mars 2008 sur la location de scooters, la Ville de Paris n'ayant pas contesté en première instance que celui-ci a concerné notamment le service Scootlib proposé par les sociétés intimées,

- la Ville de Paris indique elle-même exercer une vigilance particulière des marques dont elle est titulaire et engager depuis 2011 des recours contre celles qu'elle estime contraires à ses droits, et notamment contre celles qui associent un terme désignant un véhicule au suffixe 'LIB',

- la Ville de Paris allègue l'existence dès 2007 d'un projet de développement d'un service 'SCOOTLIB' à l'image du 'VELIB',

- dans le cadre de sa volonté revendiquée d'étendre le système 'VELIB' à d'autres véhicules urbains, elle a procédé le 25 février 2008 au dépôt de la marque 'AUTOLIB' et soutient un système de mise en libre service à Paris de scooters dénommé Cityscoot,

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la coexistence des deux marques en cause dans un même secteur d'activité rendait impossible leur ignorance par la Ville de Paris et que l'ensemble des éléments ci-dessus exposés établissait au contraire que cette dernière ne pouvait ignorer l'exploitation de la marque 'SCOOTLIB', au moins depuis mars 2008 ;

Considérant que l'assignation ayant été délivrée les 16 et 17 juillet 2014, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Ville de Paris irrecevable en sa demande en nullité de la marque verbale française 'SCOOTLIB' n°073529711 et en contrefaçon de ladite marque pour les produits et services visés aux classes 12, 36 et 39 en application des dispositions susvisées;

Considérant que la forclusion par tolérance peut être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement aux titulaires d'une marque ou d'un signe exploité dans la même

spécialité; que les demandes de l'appelante fondées sur l'atteinte à la renommée de la marque VELIB doivent également être déclarées irrecevables, et ce sans qu'il soit besoin de répondre au surplus des arguments des parties sur ce point ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée à titre subsidiaire devient sans objet ;

Considérant au surplus qu'il a été dit que les enregistrements des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org ont été effectués respectivement par les sociétés Olkymotor Luxembourg et Olkymoto France qui ne sont pas dans la cause ; que les sociétés intimées s'approprient dans leurs dernières écritures, au titre de leurs demandes de mise hors de cause, les motifs du jugement sur ce point ;

Que les demandes fondées sur les atteintes à la marque VELIB par les noms de domaine incriminés ne peuvent pas plus prospérer ;

Considérant enfin, que la ville de Paris qui a toléré en connaissance de cause l'usage de la marque SCOOTLIB pendant plus de cinq années ne peut pas non plus voir prospérer ses demandes visant à interdire l'usage du signe à titre de dénomination sociale et d'enseigne par les sociétés intimées et notamment par la société Scootlib France ;

Qu'il y a lieu en définitive de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante fondées sur la contrefaçon et l'atteinte à la marque VELIB ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que sollicitant également l'infirmité du jugement de ces chefs, la ville de Paris fait valoir, au titre de la concurrence déloyale, que la réservation et l'exploitation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org portent atteinte aux noms de domaine velib.fr, velib.biz, velib.info, velib.eu et velib.paris dont elle est titulaire ;

Qu'au titre du parasitisme, elle soutient que le dépôt de la marque française SCOOTLIB n°07 3 529 711 et la réservation du nom de domaine scootlib.com effectués respectivement les 9 et 4 octobre 2007, qui ont suivi de peu le lancement officiel et médiatisé du service VELIB' le 15 juillet 2007, ainsi que la réservation du nom de domaine scootlib.org, et l'adoption de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle commercial Scootlib illustrent la volonté des intimés de diversifier leurs droits sur ce terme et d'en accentuer ainsi la diffusion sur le territoire national, ce qui constituerait des actes parasitaires ; qu'elle ajoute que l'offre de location proposée sur les sites incriminés comprend des scooters à essence mais également des scooters électriques alors que ce mode d'alimentation des automobiles a précisément été choisi dans le cadre du système AUTOLIB' et que les scooters mis en circulation dans le cadre de son projet SCOOTLIB' sont également exclusivement électriques, enfin que l'adjonction d'une apostrophe finale dans la communication commerciale des intimés, notamment la plaquette commerciale SCOOTLIB' téléchargeable sur les sites incriminés, doit également être sanctionnée au titre du parasitisme ; qu'enfin, elle incrimine sur les deux fondements, tant de la concurrence déloyale que du parasitisme, la reprise d'un visuel qui reprendrait les codes graphiques de l'offre VELIB ;

Que les intimés s'approprient également les motifs du jugement sur ces points pour en solliciter la confirmation et indiquer que ni faute ni déloyauté ou recherche de profit ne peuvent leur être imputées ;

Considérant sur la concurrence déloyale, qu'il a été dit que l'appelante ne peut imputer la faute aux intimés la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org que ni l'un ni l'autre n'ont effectuée, ni a fortiori le choix des extensions techniques sur lesquelles la Ville de Paris ne détient en tout état de cause aucun monopole ; Que s'agissant de l'exploitation de ces noms de domaine par les sociétés Scootlib France et Olkyrent, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que le radical VELIB se compose de 5 lettres et le radical SCOOTLIB de 8 lettres dont seules les trois dernières sont communes avec le premier, que les syllabes d'attaque, auxquelles le consommateur prête généralement une plus grande attention, sont distinctes, d'une part [vel] et d'autre part [scoot] de sorte que les signes n'ont aucune ressemblance phonétique, et enfin que d'un point de vue conceptuel, s'ils ont la même construction associant le diminutif d'un moyen de transport au suffixe 'Lib' évoquant l'idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre, pour en conclure que l'internaute d'attention moyenne ne pourra lorsqu'il accédera aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l'origine à cette dernière ;

Considérant par ailleurs, que l'adjonction d'une apostrophe finale au signe SCOOTLIB, qui au demeurant [...] part des internautes selon le procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2013, est insuffisante à établir un acte de parasitisme dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'elle constitue une valeur économique individualisée dont auraient indûment profité les intimés, tant est banal et usuel une telle adjonction ;

Considérant que le mode d'alimentation électrique des scooters s'inscrit naturellement, et en particulier, dans le cadre d'une activité de location de scooters, et plus généralement dans une politique de protection de la qualité de l'air, sur laquelle la Ville de Paris ne détient aucun monopole, peu important qu'elle ait ou non pour projet de proposer en libre-service des moyens de transport ainsi alimentés ;

Considérant enfin s'agissant des visuels, que la cour relève que les signes en présence, tels que reproduits dans les dernières écritures de l'appelante qui fait état d'une reprise de couleurs, formes et scénographie sans plus de précision, ne présentent aucune ressemblance au delà d'une composition de lettres de différentes couleurs ; qu'il n'est en outre communiqué aucun élément quant à la création du visuel VELIB et la Ville de Paris ne communique pas plus d'information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle a pu consacrer précisément à ce visuel ;

Qu'il y a lieu en conséquences de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme ;

Sur les demandes incidentes des sociétés intimées

Considérant qu'à titre incident les intimés, tout en sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, demandent à la cour, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, de dire que la marque Scootlib Paris n°11 3 883 843 déposée par la Ville de Paris le 22 décembre 2011 est contrefaisante de la marque Scootlib n°07 3 529 711, et d'en prononcer la nullité pour ce qui concerne les classes 12, 36 et 39 sur le fondement de l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ils précisent que l'adjonction de la mention 'PARIS' au signe verbal SCOOTLIB ne saurait suffire à supprimer la ressemblance existant entre les signes dont le terme dominant est SCOOTLIB ;

Que la Ville de Paris conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet de cette demande ;

Considérant qu'en reprenant ici ses arguments relatifs au dépôt frauduleux de la marque SCOOTLIB qui ont été rejetés comme il a été dit ci-dessus, la Ville de Paris n'explique pas en quoi la demande incidente en contrefaçon serait irrecevable ;

Considérant que selon l'article L.714-3 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 (.) Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 (.) ;

Qu'aux termes de l'article L711-4 a) du même code 'ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée' ;

Considérant en l'espèce que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, b) 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', qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon et partant l'atteinte à la marque antérieure ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement 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 ;

Qu'in n'est pas contesté par la Ville de Paris et résulte et tout état de cause des certificats d'enregistrement des marques en cause que les produits et services visés par la marque SCOOTLIB en classes 12, 36 et 39 sont identiques à ceux visés par la marque SCOOTLIB n° 3529711 en ce qu'ils visent les 'Véhicules : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.' ;

Que 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 ;

Considérant que les deux marques sont constituées du terme 'Scootlib' qui constitue le terme unique de la marque antérieure et l'élément distinctif et dominant de la marque seconde dès lors que le terme 'PARIS' est purement descriptif de la zone géographique où les produits et services désignés ont vocation à être exploités ;

Que les signes se prononcent de la même manière, le signe second y ajoutant cependant le mot PARIS ;

Que sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent le scooter et la liberté de par les contractions opérées de ces mots, et évoquent un mode de transport, en l'occurrence le scooter, en toute liberté, ce qui n'est pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'identité des produits et/ou des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer à ces produits ou services une origine commune ;

Qu'étant rappelé que le simple dépôt d'une marque française est contrefaisant, il convient en conséquence de dire que l'atteinte à la marque antérieure est constituée et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque verbale française SCOOTLIB PARIS n°11 3 883 843 pour les produits et services susvisés en classes 12, 36 et 39;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l'atteinte à la marque Scootlib n°07 3 529 711 sera réparée par l'octroi à la société SCOOTLIB actuelle titulaire de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que tout en reconnaissant que la marque n'est pas exploitée (pages 11 et 26 de leurs dernières écritures) les intimés, sans distinction, invoquent une utilisation du signe dans la presse à travers certains propos tenus par le maire de Paris ;

Que si le droit à l'information du public, à supposer qu'il trouve à s'appliquer en l'espèce, a pour limite les droits d'autrui, il n'en reste pas moins que les articles de presse invoqués par les intimés, au demeurant [...], ne constituent pas un acte d'exploitation de la marque par son titulaire dans la vie des affaires ; que dès lors le surplus de la demande de dommages-intérêts doit être rejeté ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que faute pour les intimés de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la ville de Paris, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, leurs demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts seront rejetées et le jugement également confirmé de ce chef ;

Considérant que la Ville de Paris qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin, que les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

#### PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris de Paris le 25 février 2016 sauf en ce qu'il a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de la ville de Paris fondées sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et rejeté la demande de dommages intérêts .

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la ville de Paris fondées sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Condamne la Ville de Paris à payer à la société Scootlib France la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des atteintes portées à la marque Scootlib n°07 3 529 711 par le dépôt de la marque Scootlib Paris n°11 3 883 843.

Condamne la Ville de Paris à payer aux sociétés Olky International SA, Scootlib France, Olkyrent SA, PH Rent, PL Scoot et monsieur Franck Z , ensemble, la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la Ville de Paris aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente