

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation
Chambre commerciale
12 décembre 2018

N° de pourvoi: 17-24582
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Matuchansky, Poupot
et Valdelièvre, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2017), que 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' ; qu'elle avait, dès le 28 février 2007, réservé l'attribution de noms de domaine sur internet reprenant ce terme Velib' ; que, le 5 décembre 2011, elle a ouvert un service de mise à disposition de voitures électriques en libre-service dénommé Autolib' ; que pour protéger l'identification de ces activités, la Ville de Paris a fait procéder à l'enregistrement de diverses marques déclinant les termes Velib' et Autolib' ; qu'elle a ensuite obtenu l'enregistrement de la marque verbale française « Scootlib' Paris » n° 11 3 883 843, déposée le 22 décembre 2011 ; que, faisant grief à la société Olky International d'avoir procédé, en 2007, au dépôt de la marque française Scootlib n° 07 3 529 711 pour désigner différents produits et services en classes 12, 36 et 39, dont les « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et d'exploiter sous cette marque des services de location de véhicules, à la société Ph. Rent d'avoir obtenu une licence d'exploitation de cette marque, à la société PL Scoot d'en être sous-licenciée, à la société Scootlib France d'exploiter sous ce signe un service de location de véhicules, et à M. X... d'avoir réservé les noms de domaine scootlib.com et scootlib.org, la Ville de Paris a assigné l'ensemble de ces parties en annulation de marque pour dépôt frauduleux, en Contrefaçon de marque, responsabilité civile pour atteinte à une marque de renommée, et en leur faisant, en outre, grief de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de dire que le dépôt de la marque « Scootlib » n° 07 3 529 711 n'est pas frauduleux, de déclarer en conséquence irrecevables, comme forcloses, ses demandes en nullité de cette marque et de rejeter son action en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi du déposant, et partant le caractère frauduleux d'un dépôt de marque, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existants au moment du dépôt ; que parmi ces facteurs figurent notamment d'une part, le fait que le déposant sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou

similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion ou, si le signe utilisé par le tiers l'est de façon notoire, conduisant simplement à faire un lien avec la marque dont l'enregistrement est demandé et, d'autre part, l'intention du déposant ; que cette intention est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; que le degré de notoriété dont jouit le signe utilisé par le tiers de même que l'intention du demandeur lors de l'enregistrement de bénéficier des droits conférés par la marque dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de notoriété, sont ainsi des facteurs pertinents à prendre en compte ; qu'en retenant en l'espèce que le dépôt de la marque « Scootlib » s'inscrivait dans une volonté de la société Olky International d'utiliser son signe pour distinguer son offre de service de location de scooters et non pour empêcher la Ville de Paris d'user de celui-ci pour son activité ultérieure ou pour tirer un profit indu du succès rencontré par le Velib' et n'était en conséquence pas frauduleux, aux motifs que n'étaient établis ni l'existence d'un projet concret de développement d'un service Scootlib par la Ville de Paris, ni a fortiori sa connaissance par la société Olky International et que la marque « Scootlib » avait été exploitée dès 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le considérable succès immédiat et la renommée immédiate de la marque et du service Velib' dès son lancement en juillet 2007, la similarité des produits et services visés par les marques en l'état de leur proximité sectorielle évidente, la construction sémantique identique des signes, faisant du signe Scootlib, par transposition au service de mise à disposition de scooters, la déclinaison naturelle de la marque ne constituaient pas des éléments de nature à établir que le dépôt de la marque « Scootlib » avait été effectué de mauvaise foi dans le but de profiter indûment du succès et de la notoriété immédiate du service exploité par la Ville de Paris sous la marque « Velib », la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère frauduleux du dépôt de la marque « Scootlib » en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard du principe *fraus omnia corrumpit* ainsi que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'intention du déposant au moment du dépôt de la marque est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen tiré de l'imitation de la charte graphique du Vélib' dans le cadre de la communication initialement développée était sans portée dès lors que le caractère frauduleux du dépôt d'une marque doit s'apprécier au jour du dit dépôt et non au regard de l'exploitation ou de l'usage postérieur de la marque, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement relevé 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, l'arrêt constate que, parmi les arguments présentés au soutien de sa demande, la Ville de Paris invoquait la notoriété exceptionnelle du service Vélib' dès son lancement au mois de juillet 2007, la connaissance de ce succès par la société Olky International et l'utilisation d'un visuel en référence directe aux codes graphiques adoptés pour promouvoir le service Vélib' ; qu'il relève encore que les parties proposent toutes deux une activité de mise à disposition d'engins de déplacement ; qu'ayant ainsi recensé ces éléments, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de les tenir pour facteurs suffisamment pertinents ni, en conséquence, de s'expliquer précisément à leur propos, a pu retenir, sans

manquer à son obligation d'apprécier globalement l'existence d'une fraude, que celle-ci n'était pas caractérisée, dès lors qu'il n'était pas établi que la mise en oeuvre d'un projet Scootlib' avait fait l'objet d'une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque « Scootlib », ni que la société Olky International avait connaissance de ce projet au jour du dépôt de sa marque, d'autant que la communication faite autour du Vélib' révélait une volonté politique de désengorger Paris de ses véhicules à moteur « afin d'aller vers des processus de déplacement plus écologiques, dont le vélo était le principal vecteur » ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen critique, en sa seconde branche, un motif erroné, mais surabondant, dès lors que la cour d'appel avait retenu qu'il n'était pas établi que la société Olky International avait connaissance du projet Scootlib' ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de dire que le dépôt de la marque « Scootlib » n° 07 3 529 711 n'est pas frauduleux, de déclarer irrecevables, comme forcloses, ses demandes en nullité de cette marque et de rejeter son action en contrefaçon et de dire irrecevables ses demandes fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle alors, selon le moyen :

1°/ que la forclusion de l'action en contrefaçon et en nullité d'une marque à raison de la tolérance de son usage pendant cinq ans est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage en a été toléré ; qu'en déclarant irrecevables, comme forcloses, les demandes de la Ville de Paris tendant à voir juger que le dépôt et l'exploitation de la marque française « Scootlib » portent atteinte aux droits attachés à sa marque antérieure Velib' et à voir également prononcer la nullité de la marque « Scootlib » pour tous les produits et services visés à son enregistrement en classes 12, 36 et 39, après n'avoir constaté un usage de celle-ci et une tolérance de cet usage que pour les seuls services de location de scooters, sans constater ni son usage pour les autres produits et services visés à son enregistrement, ni la tolérance par la Ville de Paris de son usage pour ces autres produits et services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la forclusion par tolérance ne peut être opposée qu'à une action en contrefaçon de marque incriminant le dépôt et l'usage d'une marque postérieure et non à une action en contrefaçon incriminant l'usage d'un signe de nature différente comme une dénomination sociale, une enseigne ou un nom de domaine ; qu'en déclarant irrecevables comme forcloses les demandes de la Ville de Paris incriminant, sur le fondement de sa marque antérieure Velib', l'exploitation de la dénomination sociale Scootlib France, des noms de domaine « scootlib.com » et « scootlib.org » ainsi que du sigle Scootlib, la cour d'appel a violé les articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la Ville de Paris n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait lieu d'examiner si les conditions d'une forclusion par déchéance étaient réunies pour chacun des produits ou services désignés dans l'enregistrement de la marque seconde, ni que la forclusion

par tolérance ne pourrait être opposée qu'à une action en contrefaçon de marque incriminant le dépôt et l'usage d'une marque postérieure et non à une action en contrefaçon incriminant l'usage d'un signe de nature différente comme une dénomination sociale, une enseigne ou un nom de domaine ; que le moyen est nouveau en ses deux branches, et, mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la marque verbale française Scootlib' Paris n° 11 3 883 843 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à raison des atteintes portées à la marque Scootlib n° 07 3 529 711 alors, selon le moyen, que l'annulation partielle de la marque Scootlib Paris et sa condamnation à payer à la société Scootlib France des dommages-intérêts du fait des atteintes portées à la marque Scootlib n° 07 3 529 711 par le dépôt de la marque Scootlib' Paris sont dans la dépendance nécessaire des chefs de l'arrêt, contestés par les premier et deuxième moyens de cassation, disant que le dépôt de la marque Scootlib n° 07 3 529 711 n'est pas frauduleux et déclarant irrecevables les demandes tendant à en voir prononcer la nullité ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens s'étendra donc aux chefs de l'arrêt contestés par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le grief sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Olky International, à la société Olkyrent, à la société Ph Rent, à M. X..., à la société Scootlib France et à la société PL Scoot la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la Ville de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dépôt de la marque verbale française

SCOOTLIB n° 07 3 529 711 par la société Olky International n'est pas frauduleux et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables comme forclores les demandes de la Ville de Paris en nullité de la marque verbale française SCOOTLIB n° 07 3 529 711 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, et déclaré également irrecevables les demandes de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES « sur le dépôt frauduleux de la marque Scootlib 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 ; 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 ; que ceci exposé, 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 » ; 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 ; 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 produisent notamment aux débats un extrait du journal l'Étudiant du 21 mai 2007 contenant une publicité intitulée « un scooter pour 2 euros par mois » qui renvoie au site www.scootlib.com proposant une activité de service de location payante de scooters, et dont la Ville de Paris incrimine elle-même l'exploitation ; 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 ; que, par ailleurs, 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 Velib' et d'Autolib'est en réflexion », a émis le voeu « 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 ; qu'enfin, 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 ; 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 » (cf. arrêt p. 8 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES « sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale française SCOOTLIB n° 07 3 529 711 ;

Sur ce

qu'en application du principe *fraus omnia corrumpit*, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure ; que la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité ; que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue ; que, dans ce cadre, la notion de fraude est d'interprétation stricte et ne saurait découler de la seule connaissance par le déposant de l'usage d'un signe identique ou similaire antérieur, la mauvaise foi supposant de prendre en considération l'intention de ce dernier au moment du dépôt ; qu'il importe donc en l'espèce de déterminer si, comme le soutient la demanderesse, le dépôt incriminé de la marque SCOOTLIB visait à priver la Ville

de Paris du signe éponyme nécessaire à son activité ultérieure dans le cadre de la déclinaison de son offre de mise à disposition temporaire de moyens de transports urbains en libre-service, et donc d'apprécier si le projet SCOOTLIB' de la Ville de Paris était existant, au moins en germe, au moment du dépôt et si la société Olky International pouvait en avoir eu connaissance ; que, sur ce point, l'analyse des coupures de presse produites par la demanderesse établit que l'idée de développer un service de mise à disposition temporaire de scooter électrique par la Ville de Paris a été évoquée publiquement pour la première fois le 21 novembre 2007, date à laquelle le quotidien gratuit 20 minutes fait référence, au sein d'un bref article de 14 lignes, au programme du Parti Radical de Gauche aux élections municipales « prévoyant la création d'un système Scoot'lib, à l'image des Vélib' » (pièce 42-2) ; qu'il se déduit de cet article ainsi que de ceux subséquents reprenant cette information (notamment JDD Paris 27 novembre 2007, Paris Obs 29 novembre 2007) que les propositions du Parti Radical de Gauche venaient alors tout juste d'être diffusées à la presse avant même une communication au public (à titre d'exemple, l'article du JDD Paris du 27 novembre 2007 « les radicaux (250 encartés sur Paris) présentent leur projet de petit livre jaune et prévoient de distribuer 5 000 tracts ce week-end. Parmi leurs propositions : la création de Scoot'lib (des scooters électriques en libre-service) ou la possibilité d'ouvrir le dimanche ») ; qu'il n'est donc pas prouvé que cette idée n'avait été ne serait-ce qu'évoquée publiquement avant le dépôt litigieux, qui date du 9 octobre 2007 soit près de six semaines avant les premiers articles sur le sujet ; que par ailleurs, en novembre 2007, la Ville de Paris n'avait pas encore repris à son compte cette proposition du parti radical de gauche et ne le fera que le 14 octobre 2013, soit près de 7 ans après le dépôt litigieux, date à laquelle le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal décidait officiellement du lancement d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'un tel système (pièce demanderesse n° 21) ; qu'ainsi, ni l'existence d'un projet concret de développement d'un service SCOOTLIB' par la Ville de Paris à la date du dépôt ni a fortiori sa connaissance par la société Olky International ne sont démontrés par la demanderesse ; que, de plus, il n'est pas sérieusement contesté que la marque SCOOTLIB a été exploitée dès 2008 par l'intermédiaire des sites Internet scootlib.com et scootlib.org pour désigner des services conformes à ceux visés au dépôt – à savoir la location de scooter intégrant une solution de financement du véhicule, de son assurance et de son entretien – usage qui se poursuit à ce jour ; qu'il s'en déduit que le dépôt critiqué, nonobstant la proximité de date avec le lancement du service VELIB', s'inscrit dans une volonté de la société Olky International d'utiliser son signe pour distinguer son offre de service de location de scooter et non pour empêcher la Ville de Paris d'user de celui-ci pour son activité ultérieure ou pour tirer un profit indu du succès rencontré par le VELIB' ; qu'enfin, le moyen 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 inopérant pour établir le caractère frauduleux du dépôt, lequel s'apprécie au jour de celui-ci et non au regard des usages ultérieurs de la marque ; qu'ainsi, le caractère frauduleux du dépôt de la marque SCOOTLIB n'est pas établi » (cf. jugement p. 10 et 11) ;

1°/ ALORS QUE la mauvaise foi du déposant, et partant le caractère frauduleux d'un dépôt de marque, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existants au moment du dépôt ; que parmi ces facteurs figurent notamment d'une part, le fait que le déposant sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion ou, si le signe utilisé par le tiers l'est de façon notoire, conduisant simplement à faire un lien avec la

marque dont l'enregistrement est demandé et, d'autre part, l'intention du déposant ; que cette intention est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; que le degré de notoriété dont jouit le signe utilisé par le tiers de même que l'intention du demandeur lors de l'enregistrement de bénéficier des droits conférés par la marque dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de notoriété, sont ainsi des facteurs pertinents à prendre en compte ; qu'en retenant en l'espèce que le dépôt de la marque SCOOTLIB s'inscrivait dans une volonté de la société Olky International d'utiliser son signe pour distinguer son offre de service de location de scooters et non pour empêcher la Ville de Paris d'user de celui-ci pour son activité ultérieure ou pour tirer un profit indu du succès rencontré par le VELIB' et n'était en conséquence pas frauduleux, aux motifs que n'étaient établis ni l'existence d'un projet concret de développement d'un service SCOOTLIB par la Ville de Paris, ni a fortiori sa connaissance par la société Olky International et que la marque SCOOTLIB avait été exploitée dès 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions p. 17 à 22), si le considérable succès immédiat et la renommée immédiate de la marque et du service VELIB' dès son lancement en juillet 2007, la similarité des produits et services visés par les marques en l'état de leur proximité sectorielle évidente, la construction sémantique identique des signes, faisant du signe SCOOTLIB, par transposition au service de mise à disposition de scooters, la déclinaison naturelle de la marque ne constituaient pas des éléments de nature à établir que le dépôt de la marque SCOOTLIB avait été effectué de mauvaise foi dans le but de profiter indûment du succès et de la notoriété immédiate du service exploité par la Ville de Paris sous la marque VELIB', la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère frauduleux du dépôt de la marque SCOOTLIB en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard du principe *fraus omnia corrumpit* ainsi que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE l'intention du déposant au moment du dépôt de la marque est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen tiré de l'imitation de la charte graphique du VELIB' dans le cadre de la communication initialement développée était sans portée dès lors que le caractère frauduleux du dépôt d'une marque doit s'apprécier au jour dudit dépôt et non au regard de l'exploitation ou de l'usage postérieur de la marque, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la Ville de Paris en nullité de la marque verbale française SCOOTLIB n° 07 3 529 711 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*, et déclaré également irrecevables les demandes de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS « sur la contrefaçon de la marque VELIB par le signe SCOOTLIB et l'atteinte à la marque renommée VELIB

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° 07 3 529 711 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° 07 3 529 711 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 ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la mauvaise foi du déposant n'est pas démontrée ; 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 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 ; 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° 07 3 529 711 et en contrefaçon de ladite marque pour les produits et

services visés aux classes 12, 36 et 39 en application des dispositions susvisées ;
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 ;
que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée à titre subsidiaire devient sans objet ;
qu'au surplus, 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 Olkymotor 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 ;
qu'enfin, 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 » (cf. arrêt p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES « sur la recevabilité des demandes en nullité de la marque française SCOOTLIB n° 07 3 529 711 et en contrefaçon par imitation de la 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

Qu'en application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

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 ;

que conformément à 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 ; que le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3 ; que seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 ; que toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ; que la décision d'annulation a un effet absolu ;

qu'aux termes de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ; que toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit ; que toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie

afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans ; qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; que toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré ;

que les deux moyens articulés par les défendeurs tirés de la prescription et de la forclusion des demandes tendant aux mêmes fins, il convient d'examiner en premier lieu celui résultant de la forclusion nonobstant sa présentation à titre subsidiaire, dès lors qu'en application des articles susvisés, celui-ci est susceptible de faire obstacle tant à la demande en nullité qu'à l'action en contrefaçon liée aux exploitations de la marque litigieuse, même pour les actes les plus récents ;

que la forclusion sanctionne, non pas l'absence d'action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais la tolérance, en connaissance de cause, de l'usage de celle-ci pendant cinq années consécutives pour des produits ou services pour lesquels la marque première est enregistrée ;

qu'elle suppose donc, outre la bonne foi du déposant qui est acquise aux débats comme exposé ci-dessus, que soit établi le caractère continu de l'usage pendant plus de cinq ans et la connaissance de cet usage par le demandeur à l'action ; que conformément au droit commun, la charge de la preuve de cette connaissance pèse sur celui qui invoque la forclusion par tolérance à son profit, soit en l'espèce sur les défendeurs ;

que sur ce point, la marque litigieuse a été enregistrée en novembre 2008 pour désigner divers produits et services en classes 12, 36 et 39, notamment :

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 ; information 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 ;

qu'il résulte des pièces produites aux débats que les sites Internet www.scootlib.com et www.scootlib.org par le biais desquels sont commercialisés les services de location de scooter proposés sous la marque SCOOTLIB, sont actifs sans discontinuer au moins depuis mars 2008, date à laquelle un reportage sur ce service a été diffusé sur la chaîne M6, ce qui n'est pas contesté en demande ; que la marque litigieuse était donc exploitée conformément aux services pour lesquels elle a été déposée depuis plus de cinq ans lors de la délivrance de l'assignation en juillet 2014 ;

que la Ville de Paris soutient pour autant ne pas en avoir eu connaissance des exploitations litigieuses avant le mois de novembre 2010 ;

que, cependant, le tribunal relève que les services proposés sous la marque SCOOTLIB sont commercialisés par l'intermédiaire de deux sites Internet, par définition accessibles sur tout le territoire français et notamment à Paris ; qu'ils concernent la location de scooters, véhicules essentiellement urbains et s'inscrivant donc dans un secteur d'activité proche de celui du VELIB' ; que la Ville de Paris allègue de plus l'existence dès 2007 d'un projet de développement d'un service SCOOTLIB' à l'image du VELIB' ; qu'elle exerce en outre une particulière vigilance à l'égard de ses marques, notamment celles liées aux transports urbains, ainsi qu'il résulte des multiples oppositions qu'elle a formées à l'enregistrement de marques associant un terme désignant un véhicule au suffixe « LIB » ; que dans le cadre de sa volonté revendiquée d'étendre le système VELIB' à d'autres véhicules urbains, elle a également procédé le 25 février 2008 au dépôt de la marque AUTOLIB' et a nécessairement fait preuve à cette occasion d'une attention particulière aux services existants dans des secteurs voisins ; qu'elle n'explicite pas les circonstances dans lesquelles elle aurait finalement et soudainement eu connaissance de la commercialisation de l'offre SCOOTLIB en novembre 2010 ; que sa qualité de professionnel du secteur du transport urbain établit au contraire qu'elle ne pouvait ignorer l'exploitation de cette marque au moins depuis mars 2008, date à laquelle l'exploitation était suffisamment développée pour qu'une chaîne nationale y consacre un reportage ;

que l'assignation a été délivrée les 16 et 17 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans ; qu'en conséquence, la Ville de Paris sera déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la société Olky International SA en nullité du dépôt de la marque verbale française SCOOTLIB n° 07 3 529 711 et en contrefaçon du fait de l'exploitation de ladite marque pour les produits et services visés aux classes 12, 36 et 39 sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

que la demande en contrefaçon par la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org déposés par les sociétés Olkymotor France et Olkymotor Luxembourg est irrecevable en l'absence de mise en cause des titulaires de ces noms de domaine ;

qu'enfin, les demandes liées à l'usage de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle Scootlib, qui sont le fait de la société Scootlib France d'une part, et de la société Olkyrent SA d'autre part, sont également irrecevables comme étant liées directement à l'action en contrefaçon de la marque SCOOTLIB et comme constituant des usages du signe protégé effectués avec l'accord du titulaire de la marque ;

que la forclusion étant acquise s'agissant des demandes fondées sur l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Ville de Paris » (cf. jugement p. 13 à 15) ;

1°/ ALORS QUE la forclusion de l'action en contrefaçon et en nullité d'une marque à raison de la tolérance de son usage pendant cinq ans est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage en a été toléré ; qu'en déclarant irrecevables, comme forcloses, les demandes de la Ville de Paris tendant à voir juger que le dépôt et l'exploitation de la marque française SCOOTLIB portent atteinte aux droits attachés à sa marque antérieure VELIB' et à voir également prononcer la nullité de la marque SCOOTLIB pour tous les produits et services visés à son enregistrement en classes 12, 36 et 39, après n'avoir constaté un usage de celle-ci et une tolérance de cet usage que pour les seuls services de location de scooters, sans constater ni son usage pour les autres produits et services visés à son enregistrement, ni la tolérance par

la Ville de Paris de son usage pour ces autres produits et services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE la forclusion par tolérance ne peut être opposée qu'à une action en contrefaçon de marque incriminant le dépôt et l'usage d'une marque postérieure et non à une action en contrefaçon incriminant l'usage d'un signe de nature différente comme une dénomination sociale, une enseigne ou un nom de domaine ; qu'en déclarant irrecevables comme forcloses les demandes de la Ville de Paris incriminant, sur le fondement de sa marque antérieure VELIB', l'exploitation de la dénomination sociale Scootlib France, des noms de domaine « scootlib.com » et « scootlib.org » ainsi que du sigle Scootlib, la cour d'appel a violé les articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Ville de Paris au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS « Sur la concurrence déloyale et parasitaire 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 ; que 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; que, par ailleurs, que l'adjonction d'une apostrophe finale au signe SCOOTLIB, qui au demeurant ne figure plus désormais que sur des documents nécessitant une démarche active de la 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 ; 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 ; qu'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 » (cf. arrêt p. 11 et 12) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires

qu'en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;

que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ;

que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée ;

que le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est

une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel ;

que la Ville de Paris invoque au soutien de sa demande cumulative et non subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire l'imitation des noms de domaine « Velib.fr », « Velib.org », « Velib.bis », « Velib.info » et « Velib.eu » par les noms de domaine « scootlib.com » et « scootlib.org » et la captation de ses investissements du fait de l'adjonction d'une apostrophe finale au signe SCOTTLIB et de la reprise de la charte graphique du VELIB' sur un visuel de promotion du service SCOOTLIB ;

que, ce faisant, elle oppose des actes matériels distincts de ceux soutenant sa demande de contrefaçon;

que, toutefois, il a déjà été rappelé que la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org est le fait des sociétés Olky Motor France et Olky Motor Luxembourg qui ne sont pas dans la cause ; que s'agissant de l'exploitation de ces noms de domaine, dont ils ne peut être contesté qu'elle est à tout le moins imputable aux sociétés Scootlib France et Olkyrent SA qui exploitent conjointement les sites accessibles via ces adresses, le tribunal relève que les radicaux des noms de domaine en litige sont :

- visuellement distincts : le radical VELIB se compose de 5 lettres, le radical SCOOTLIB est quant à lui composé de 8 lettres dont seules les trois dernières sont communes avec le premier;

- phonétiquement différents : s'ils sont tous deux bisyllabiques, les syllabes d'attaque, auxquelles le consommateur prête généralement une plus grande attention, sont distinctes [vel] et [scoot] de sorte que l'impression phonétique d'ensemble est également distincte ;

- intellectuellement éloignés : 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 biens distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre ;

qu'il s'en déduit que l'internaute d'attention moyenne ne peut lorsqu'il accède aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l'origine et/ou l'exploitation à cette dernière ; que concernant l'adjonction d'une apostrophe finale au signe SCOOTLIB, il n'est pas contesté qu'elle figurait bien sur la version des sites litigieux en 2010 (pièce 24) et a été supprimée de la plupart des pages du site scootlib.com à réception de la mise en demeure adressée en novembre 2010 par la Ville de Paris ; qu'il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2013 (pièce 29) que cet élément de ponctuation accolé au signe Scootlib ne figure plus désormais que sur des documents nécessitant de la part des internautes une démarche active (téléchargement de la plaquette commerciale et sollicitation d'une offre de contrat pour obtenir un exemplaire des conditions générales et particulières), de sorte que le risque de confusion, à le supposer existant, serait au demeurant nécessairement limité ; que l'adjonction de cet élément de ponctuation au signe litigieux est insuffisante à faire naître dans l'esprit du consommateur un risque de confusion avec le service VELIB' proposé par la Ville de Paris au regard d'une part de l'absence de similitude visuelle, phonétique et intellectuelle des signes auxquels il est accolé, et en l'état d'autre part de la différence très nette entre les services proposés de part et d'autre, visant d'un côté la mise à disposition de vélos en libre-service à Paris dans le cadre d'une location de très courte durée, sans solution de financement, et d'autre part des solutions de location de scooters pour des durées plus longues adossées à des solutions de financement du véhicule, de

son assurance et de son entretien ; que, de plus, ce signe de ponctuation, accolé à des signes non similaires, est à lui seul dénué de caractère distinctif ; qu'il ne peut donc constituer une valeur économique individualisée dont la reproduction constituerait un fait dommageable sanctionnable au titre du parasitisme ; que l'intention des défendeurs de tirer indûment profit de ce fait des investissements accomplis par la Ville de Paris pour le lancement du VELIB' n'est dès lors pas établie ; que quant à l'imitation alléguée de la charte graphique du Velib' dans un visuel ayant figuré sur les sites litigieux, qui serait constituée par la reprise du code couleur et du caractère incurvé des lettres, il n'est produit aucun élément permettant au tribunal de connaître précisément l'époque et la durée pendant laquelle ce visuel aurait été utilisé (les conclusions des défendeurs se contentant à cet égard de faire référence à un visuel utilisé « à cette époque [du dépôt] » (page 2 de leurs conclusions) soit en octobre 2007) ; que le signe scootlib.com y figure au demeurant accolé à l'image d'un scooter et au-dessus de la mention « le scoot en toute liberté » de sorte que le risque de confusion est inexistant ; que, de plus, les nuances des couleurs utilisées sont différentes, tout comme la disposition des caractères, ce qui ne permet pas de démontrer l'intention des exploitants du site de profiter ainsi indûment de la notoriété du VELIB' ; que le fait de proposer des scooters électriques à la location est enfin exclusif de toute faute par les défendeurs, ce mode d'alimentation de véhicule étant devenu particulièrement commun et a naturellement vocation à s'inscrire dans une activité de location de scooters, peu important que la Ville de Paris ait pour projet de proposer en libre-service des véhicules similaires ; qu'aussi, ni faute ni déloyauté ou recherche de profit indu ne pouvant être imputé aux sociétés défenderesses, les demandes de la Ville de Paris au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées » (cf. jugement p. 18 à 20) ;

1°/ ALORS QUE pour conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les noms de domaine en cause ayant pour radical les dénominations respectives Velib et Scootlib, la Ville de Paris invoquait la notoriété du signe Velib ; qu'en écartant tout risque de confusion, sans rechercher si, indépendamment des différences qu'elle relevait entre les signes, la notoriété du signe Velib n'était pas de nature à susciter un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de la notoriété acquise, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, la Ville de Paris faisait valoir que, par leurs différents agissements, à savoir : le dépôt de la marque SCOOTLIB et la réservation du nom de domaine « scootlib.com » suivant de peu le lancement officiel et très médiatisé du service Velib, le choix ultérieur du nom de domaine « scootlib.org », de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle commercial Scootlib, l'offre de location de scooter non seulement à essence mais également électrique, l'adjonction opportune d'une apostrophe finale dans la communication commerciale Scootlib', reprenant l'apostrophe emblématique des marques VELIB' et AUTOLIB', l'existence d'un visuel reprenant les codes graphiques de l'offre VELIB', les intimés avaient cherché à se placer dans son sillage et à profiter de la notoriété de son service VELIB' ; qu'en examinant séparément chacun de ces agissements, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pris dans leur globalité, ils ne traduisaient pas la volonté parasitaire des intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir 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 différents produits et services en classes 12, 36 et 39 et condamné 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 ;

AUX MOTIFS 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 L. 711-4 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 » ;

qu'en l'espèce 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'il n'est pas contesté par la Ville de Paris et résulte en 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 ; 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 ; 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 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 ; 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 non identifiés et a fortiori non analysés, 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 » (cf. arrêt p. 13 et 14) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « contrairement à ce qu'allègue la Ville de Paris, les défendeurs fondent explicitement leur demande en nullité sur l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : « 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. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu » ; que l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- d) à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
- e) aux droits d'auteur ;
- f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son

pseudonyme ou à son image ;

h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ;

que la marque SCOOTLIB PARIS n° 11 3 883 843 a été déposée le 22 décembre 2011 par la Ville de Paris pour désigner des produits et des services en classes 1 à 45 ; qu'elle a été enregistrée le 13 avril 2012 ;

que les défendeurs invoquent la nullité de la marque pour indisponibilité du signe en raison de l'atteinte portée au droit antérieur constitué par la marque SCOOTLIB n° 07 3 529 711 ;

que conformément à l'article L. 714-3, alinéa 3, susvisé, seul le titulaire de cette antériorité peut agir en nullité ; qu'en l'espèce, en l'absence de publication de la cession des droits sur la marque invoquée par les défendeurs, seule la société Olky International est dès lors recevable à ce titre ;

que pour être déclarée nulle, la marque seconde doit constituer la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure ;

qu'aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

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 ;

que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distincts et dominants ;

qu'en l'espèce, la marque SCOOTLIB PARIS désigne notamment des produits et services identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque première, à savoir :

Classe 12 : Véhicules : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; 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 ; 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 ; information 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 s'agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que dans les deux marques, le terme « Scootlib » constitue l'élément distinctif et dominant ; que le terme « Paris » adjoint en seconde place dans la marque seconde est en effet purement descriptif de la zone géographique où le service envisagé a vocation à être exploité ; qu'ainsi, la marque seconde reproduit intégralement l'élément dominant de la marque première

et ne s'en distingue qu'en y associant un élément descriptif ; qu'il en résulte nécessairement entre les signes une similitude sur un plan tant phonétique que visuel et conceptuel, de nature à générer un risque de confusion pour le consommateur qui sera fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces marques, le conduisant à attribuer aux produits et services qu'elles désignent une même origine ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque verbale française SCOOTLIB PARIS n° 11 3 883 843 pour les produits et services visés ci-dessus » (cf. jugement p. 21 à 23) ;

ALORS QUE l'annulation partielle de la marque SCOOTLIB PARIS déposée par la Ville de Paris et la condamnation de la Ville de Paris à payer à la société Scootlib France des dommages-intérêts du fait des atteintes portées à la marque SCOOTLIB n° 07 3 529 711 par le dépôt de la marque SCOOTLIB PARIS sont dans la dépendance nécessaire des chefs de l'arrêt, contestés par les premier et deuxième moyens de cassation, disant que le dépôt de la marque SCOOTLIB n° 07 3 529 711 n'est pas frauduleux et déclarant irrecevables les demandes tendant à en voir prononcer la nullité ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens s'étendra donc aux chefs de l'arrêt contestés par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.