

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

JUGEMENT rendu le 23 Juin 2011

DEMANDERESSES

EUROPCAR INTERNATIONAL SAS
3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT

EUROPCAR FRANCE SAS
3 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT

Représentée par Me Emmanuel BAUD du Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J001

DÉFENDERESSE

LYON PARC AUTO - LPA - SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION
D'EQUIPEMENTS

2 place des Cordeliers
69002 LYON 02

Représentée par Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0126

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 06 Mai 2011 tenue publiquement
Jugement du 23 juin 2011

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société Europcar International (ci-après ECI) et sa filiale française, la société Europcar France (ci-après ECF), exposent avoir créé et mis en place, à compter de l'année 2001, un abonnement à un service de location de voitures, sous la marque "AUTOLIBERTE", plus particulièrement destiné aux habitants des grandes agglomérations, qui propose plusieurs types d'abonnement annuels à des tarifs attractifs et dégressifs. Depuis le début de l'année 2009, elles indiquent que trois formules d'abonnement sont proposées, Autoliberté Easy, Autoliberté Maxi et Autoliberté Premium et que leur service de location de courte durée,

notamment les formules week-end ou moins de 50 jours, est innovant et les distingue de l'offre de leurs concurrents sur le marché, en précisant que, dès 2002, elles ont en outre lancé un système de location à l'heure. La société ECI a déposé le 11 août 2000 la marque verbale française "AUTOLIBERTE" sous le n° 3 046 479 pour désigner les "véhicules, voitures" en classe 12, les "documents imprimés relatifs à la location de véhicules" en classe 16 et les services de "transport ; location de véhicules, de voitures, de moyens de transport" en classe 39 et, le 2 février 2001, elle a déposé, sous priorité, la marque communautaire éponyme n° 2 077 352 dans les mêmes classes.

Le société ECI a concédé à sa filiale, la société ECF, une licence d'exploitation exclusive sur ces deux marques.

La société Lyon Parc Auto - LPA est une société d'économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion dans la région lyonnaise de parcs de stationnement.

Le 27 décembre 2007, la société LPA expose avoir acquis le fonds de commerce de l'association "La Voiture Autrement" que cette dernière exploitait sous la marque française "Autolib' Une voiture juste quand il faut" n° 07 3 496 264 déposée le 23 avril 2007 pour désigner des services de location de courte durée de véhicules automobiles. La société LPA est ainsi titulaire de la marque précitée et des noms de domaine "autolib'.org", "autolib'.net" et "autolib'.fr" qui renvoient à son site internet accessible via l'adresse www.autolib.fr.

Sous le signe Autolib', la société LPA fournit donc des services de location de véhicules en libre service de courte durée. Après des pourparlers entre les parties qui n'ont pas abouti, les sociétés ECI et ECF ont, par acte en date du 26 mars 2009, fait assigner la société LPA devant le tribunal de céans en contrefaçon de marque ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

Elles ont également assigné la Ville de Paris sur les mêmes fondements et, par jugement du 11 mars 2011, ce tribunal a reconnu la validité de la marque "AUTOLIBERTE" mais les a déboutées de leur demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, étant précisé que ce jugement est frappé d'appel. Par conclusions du 7 avril 2011, les sociétés demanderesse font valoir, d'une part, que la société LPA utilise illicitement sur son site internet accessible à partir des noms de domaine autolib'.org et autolib'.fr les marques françaises semi-figuratives Europcar n° 3 156 880 et n° 98 743 597, dont la société ECI est titulaire, et qu'elle commet ainsi des actes de contrefaçon de ces marques.

D'autre part, elles soutiennent que la marque "AUTOLIBERTE" n'est pas descriptive mais arbitraire en considérant qu'il s'agit d'un néologisme qui revêt bien un caractère distinctif pour désigner des services de location de voitures par rapport aux expressions utilisées dans le langage courant et qu'elle est donc valable, en ajoutant qu'en tout état de cause elle a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait depuis l'année 2001.

Par ailleurs, elles font valoir qu'il existe de nombreuses similitudes visuelles, auditives et intellectuelles entre les signes "AUTOLIBERTE" et "Autolib" ainsi qu'entre les produits et services couverts par ces marques /signes en mettant l'accent sur le risque de confusion susceptible de naître dans l'esprit du public entre ces marques et sur le fait que le terme "Autolib" constitue à l'évidence l'élément dominant de la marque "Autolib' Une voiture juste quand il faut".

Dans ce contexte, elles demandent la nullité de la marque "Autolib' Une voiture juste quand il faut" pour l'intégralité des produits et services désignés dans l'enregistrement et la condamnation de la société LPA à réparer les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable du fait de l'exploitation du signe précité en violation de leurs droits antérieurs sur les marques "AUTOLIBERTE". Les sociétés demanderesse soutiennent en outre que la société LPA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice de la société ECF qui exploite les marques "AUTOLIBERTE" en qualité de licencié exclusif.

Les sociétés ECI et ECF sollicitent donc, outre des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication du jugement à intervenir, le transfert des noms de domaine "autolib.fr", "autolib.org." et "autolib.nef" enregistrés ou détenus par la société LPA et la condamnation de cette dernière à payer :

- à la société ECI la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon
- à la société ECF la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts a titre de la contrefaçon
- à la société ECF la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme.
- la somme de 12.500 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 28 mars 2011, la société LPA expose que le service d'autopartage Autolib se distingue des services de location classique, même de courte durée, par un système de location de très courte durée (1 heure minimum), une accessibilité 24h/24 et une complémentarité avec les transports en commun, dans un souci d'intérêt général et qu'il n'a que peu de rapports avec les services classiques de location de voiture tels que ceux proposés par l'offre Autoliberté d'Europcar.

Elle fait valoir, d'une part, le défaut de distinctivité des marques "AUTOLIBERTE" qui seraient descriptives des services visés dans l'enregistrement, le mot liberté étant couramment associé à la voiture, et elle demande donc la nullité des marques dont s'agit pour l'ensemble des produits visés dans leur enregistrement, par application de l'article L. 711- 2 du code de la propriété intellectuelle, en ajoutant que le moyen tiré de la prétendue acquisition du caractère distinctif par l'usage depuis leur enregistrement ne résiste pas à l'examen. D'autre part, elle fait valoir l'absence de tout risque de confusion entre les marques "AUTOLIBERTE" et "Autolib' Une voiture juste quand il faut" en raison de la faible distinctivité de la première marque en 2007/2008, de la faible notoriété de cette marque et des différences structurelles, visuelles et phonétiques existant entre les signes en cause comme des différences entre les services couverts par ces deux marques qui doivent pouvoir coexister sans difficulté.

A titre très subsidiaire, elle conteste le préjudice allégué par les sociétés demanderesse au titre de la contrefaçon des marques "AUTOLIBERTE" qui ne serait pas justifié.

Par ailleurs, la société LPA s'inscrit en faux contre tout acte de contrefaçon des marques Europcar qui sont reproduites sur son site internet avec l'autorisation de leur titulaire en application d'un accord de partenariat conclu entre la société ECF et le réseau France Autopartage. Elle conteste en outre tout acte distinct de concurrence déloyale et de

parasitisme au détriment de la société ECF. La société LPA sollicite le débouté des demanderessees de leurs prétentions et le versement de la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la validité de la marque AUTOLIBERTE

La société ECI est titulaire des marques verbales française n° 3 046 479 et communautaire n° 2 077 352 "AUTOLIBERTE" pour désigner les "Véhicules, voitures" en classe 12, les "Documents imprimés relatifs à la location de voitures" en classe 16 et les services de "Transport ; location de véhicules, de voitures, de moyens de transport" en classe 39. La société LPA soutient que ces deux marques sont nulles pour défaut de caractère distinctif par application des articles 7 b) et c) du règlement CE 40/94 et L. 711-2 alinéa a) et b) du code de la propriété intellectuelle. Les sociétés demanderessees rappellent à juste titre qu'une marque est descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public visé de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description des produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

Il convient, pour l'appréciation de la distinctivité d'un signe, de le prendre en considération dans sa globalité. Pour qu'une marque soit jugée descriptive, il faut qu'elle indique une caractéristique du produit ou du service qu'elle désigne, notamment sa qualité et sa destination.

Or, force est de constater que le signe AUTOLIBERTE décrit à la fois la qualité et la destination du service proposé par les demanderessees, à savoir la location de véhicules automobiles à des conditions avantageuses en termes de liberté de choix comme de mouvement pour l'utilisateur. Il est établi que la voiture est étroitement associée à l'idée de liberté de mouvement ainsi qu'il résulte des nombreux services de location qui utilisent le terme liberté dans leur dénomination tels que Car Liberté, Cartes Liberté, Louée soit la liberté, "Location automobile, le choix de la liberté", Liberté-auto.fr, Aramis Location Liberté, Automobilesliberte.com....Le terme de liberté associé à la voiture, dans l'acception qui est la sienne auprès du grand public, décrit en l'espèce l'avantage que procure la location d'un véhicule qui est proposée selon des formules de plus ou moins courte durée, à la fois souples et modulables. Par ailleurs, le recours à la notion de liberté pour désigner les avantages apportés à l'utilisateur par la location d'un véhicule est antérieur au dépôt des marques "AUTOLIBERTE" puisque la marque "Le Pack Liberté" a été déposée le 30 juin 2000 par la société Hertz pour désigner des véhicules et services de location de véhicules et que les marques françaises et internationales "La Location-Liberté" et "Locamion La Location-Liberté" ont été déposées dès 1995 par la société Fraikin Locamion pour désigner également des véhicules et des services de location de véhicules.

En outre, d'une façon plus générale, l'idée de liberté est liée de longue date à la voiture ainsi qu'il ressort des marques "Renault, signe de liberté", "Ford, la découverte en toute liberté", "Passeport Liberté" (Volkswagen France) ou encore "Liber-T" (Association des sociétés françaises d'Autoroutes"), toutes déposées avant l'enregistrement des marques invoquées par les demanderessees. Il en résulte que l'usage du terme liberté est habituel pour symboliser le confort qu'apporte l'automobile et que le consommateur en perçoit immédiatement le sens en relation avec le service couvert par le signe "AUTOLIBERTE", celui de la location de voiture

dont il désigne la caractéristique objective principale que constitue la faculté pour l'utilisateur de se procurer sans contrainte un véhicule selon différentes options conformes à ses besoins ("en toute liberté" comme le proposait la société ECF pour vanter son abonnement Autoliberté en 2007).

Il convient d'ajouter que le mot de liberté se réfère dans le signe précité non pas à un concept philosophique abstrait mais simplement à la notion de mouvement et de déplacement sans entrave, qui est la fonction même d'un véhicule et la vocation essentielle d'un service de location de voitures. Il importe peu que le signe "AUTOLIBERTE" soit un néologisme qui ne corresponde à aucun terme et n'ait aucune signification dans le langage courant pour désigner des services de location de voitures dès lors que les termes auto et liberté qui le composent désignent bien une caractéristique des services dont s'agit et que, pris dans son ensemble, le signe précité ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition de ces deux mots qui serait de nature à en modifier le sens ou la portée.

En l'espèce, il apparaît que le choix du terme "liberté" associé au préfixe "auto" (pour automobile) était parfaitement adapté pour mettre en évidence et décrire les qualités et la destination des services de location de voitures à la carte proposés par les demanderesse et que le signe AUTOLIBERTE n'est donc par arbitraire par rapport audits services qu'il désigne. Par ailleurs, les sociétés demanderesse ne peuvent prétendre que le signe "AUTOLIBERTE" aurait acquis un caractère distinctif par l'usage puisque ce signe ne présentait pas à l'origine un tel caractère, même très faible, et qu'elles ne justifient pas d'une exploitation intensive de ce signe depuis 2000 qui lui aurait donné une réelle notoriété auprès d'une fraction significative du grand public.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des marques française et communautaire "AUTOLIBERTE" enregistrées respectivement sous les n° 003046479 et 002077352 pour l'ensemble des produits et services visés dans leur enregistrement, en raison du défaut de caractère distinctif de ce signe.

Sur la contrefaçon des marques EUROPCAR

Les sociétés demanderesse font valoir qu'elles n'ont jamais consenti d'autorisation à la société LPA lui permettant de proposer, sur son site internet, les services de location de voitures EUROPCAR et à fortiori d'utiliser les marques semi-figuratives éponymes. La société LPA réplique qu'à la suite de l'acquisition du fonds de commerce de l'association La Voiture Autrement, elle est devenue membre puis actionnaire du réseau FRANCE AUTOPARTAGE, bénéficiant ainsi de tarifs préférentiels auprès d'enseignes de location de voitures telles qu'EUROPCAR. Elle produit la convention de prestation de service conclue avec la société FRANCE AUTOPARTAGE le 28 décembre 2007 et des échanges de mails entre les membres de ce réseau et la direction marketing de la société ECF dont il résulte qu'un contrat de partenariat dit "contrat d'affiliation internet" est entré en vigueur au printemps 2007, notamment pour l'attribution d'un code promotion permettant aux membres du réseau (dont la société LPA qui vient aux droits de l'association la Voiture Autrement) de bénéficier d'une remise de 10 % sur le coût de la location au profit de leurs abonnés et d'un lien internet leur permettant d'accéder à la page de réservation dédiée aux membres du réseau.

Aux termes des articles 2 alinéa 5 et 4.2 du contrat de partenariat, l'affilié s'engage à promouvoir auprès de sa clientèle d'internautes les services proposés par EUROPCAR,

notamment au moyen de l'exposition sur son site des "éléments présentant [cette dernière] tels que charte graphique, textes, images, logos qui lui seront fournis par EUROPCAR" et sur lesquels il dispose d'un "droit personnel non-exclusif d'utilisation, de reproduction et d'affichage".

En application des dispositions précitées, la société LPA a affiché sur son site le logo de la société EUROPCAR de même qu'elle a fait état, dans les dépliants vantant son service d'auto-partage, de "réductions chez certains loueurs de véhicules pour des locations de longue durée". Le principe de ce partenariat et la chronologie des relations qui se sont nouées entre EUROPCAR et le réseau FRANCE AUTOPARTAGE est confirmé dans une lettre du 2 avril 2009 adressée par M. Schmider, gérant de la société du même nom, à la société LPA.

Il en résulte que c'est avec l'autorisation des demanderesses que la société LPA a reproduit leurs marques EUROPCAR et leur logo sur son site internet dans des conditions exclusives de tout grief de contrefaçon. Par conséquent, les sociétés ECI et ECF seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur la concurrence déloyale et/ou parasitaire

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux qui visent à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements d'un concurrent.

Or, en l'espèce, il apparaît évident que le choix du signe "Autolib' relève d'une logique intellectuelle de rattachement au "Velib' parisien, qui a été mis en place antérieurement, et non pas à la dénomination "AUTOLIBERTE" dont les demanderesses font usage.

Par ailleurs, les services que les signes en cause proposent au public ne sont pas de même nature (du moins jusqu'en janvier 2009, époque à laquelle l'offre Autoliberté a mis en place une location à l'heure et une accessibilité 24h/24) et les clientèles sont différentes, ladite offre s'adressant aux clients de passage abonnés au service éponyme tandis que le service Autolib' a exclusivement pour cible des habitants de l'agglomération lyonnaise dans un souci d'intérêt général pour maîtriser l'augmentation de la circulation automobile en ville.

En outre, les modalités de diffusion des deux offres sont totalement distinctes, à savoir les agences de location réparties sur l'ensemble du territoire pour EUROPCAR et les parkings lyonnais s'agissant du service Autolib' de la société LPA.

Par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale ni parasitaire n'est établi à la charge de la société LPA qui n'avait aucun intérêt objectif à chercher à se placer en l'espèce dans le sillage des sociétés demanderesses et la société ECF sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Dans la mesure où les marques AUTOLIBERTE sont annulées et où elles ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon des marques EUROPCAR et en concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés ECI et ECF seront également déboutées de leur demandes en dommages-intérêts, interdiction, annulation de marque, transfert de noms de domaine et publication judiciaire qui n'ont plus d'objet.

L'exécution provisoire, qui est sans intérêt au vu de la décision rendue, ne sera pas ordonnée. L'équité commande l'allocation à la société LPA de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité des marques verbales française et communautaire "AUTOLIBERTE" respectivement enregistrées sous les n° 003046479 et 002077352 pour l'ensemble des produits et services désignés dans leurs libellés.

Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à la requête de la partie la plus diligente à l'OHMI et à l'INPI pour inscription aux Registres National et Communautaire des Marques.

Déboute les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE de leur demande en contrefaçon des marques françaises semi-figuratives "EUROPCAR" n° 98743597 et 023156880.

Déboute la société EUROPCAR FRANCE de sa demande en concurrence déloyale et/ou parasitaire.

Déboute les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE de leurs autres demandes.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne in solidum les sociétés EUROPCAR INTERNATIONAL et EUROPCAR FRANCE à payer à la société LYON PARC AUTO – LPA la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dorothee Barthélémy, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 23 Juin 2011

LE PRESIDENT
LE GREFFIER