

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 MARS 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **05/00502**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°

APPELANTES

CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE
ayant son siège Château des Ducs de Savoie
73000 CHAMBERY
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Monsieur Jean-Pierre VIAL

AG représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie UCCELLO-JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque :
T708

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE "UNIVERSITE DE SAVOIE"
ayant son siège 27 rue Marcoz
BP 1104
73018 CHAMBERY
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie UCCELLO-JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque :
T708

INTIMEES

Société SEJER anciennement VIVENDI UNIVERSAL EDUCATION FRANCE
ayant son siège 21 rue du Montparnasse
75283 PARIS CEDEX 06
prise en la personne de son Président du conseil d'administration

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

SA BORDAS-LAROUSSE
ayant son siège 21 rue du Montparnasse
75006 PARIS
prise en la personne de son Président du conseil d'administration

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

UF

**Société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND NATHAN & CIE
anciennement EDITIONS NATHAN, SA**
ayant son siège 9 rue Mechain
75014 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la Conseil Général de la SAVOIE et l'Etablissement Public à Caractère Scientifique Université de SAVOIE du jugement rendu le 5 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- constaté que la société EDITIONS NATHAN a été radiée du registre du commerce et des sociétés

- reçu la société LIBRAIRIE Fernand NATHAN-Fernand NATHAN et Cie en son intervention volontaire,

- dit que la marque "Cartable Electronique" N° 99.815.007 est dépourvue de distinctivité et prononcé son annulation pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement,
- dit que la décision, devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour être publiée au registre national des marques,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum le Département de la Savoie et l'Université de Savoie à verser à la société SEJER et à la société BORDAS-LAROUSSE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 9 janvier 2006 par lesquelles **le Conseil Général de la SAVOIE et l'Université de SAVOIE**, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :

- constater que la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" n'est pas descriptive de la réalité et de l'ensemble des services qu'elle couvre mais seulement évocatrice,
- dire que les sociétés SEJER, BORDAS et NATHAN se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" leur appartenant,
- condamner les sociétés SEJER, BORDAS et NATHAN à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- faire interdiction aux sociétés SEJER, BORDAS et NATHAN d'utiliser la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du *jugement*,
- ordonner la destruction de tous les produits et supports contrefaisants appartenant aux intimées, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du *jugement*,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, dans deux journaux de diffusion nationale, un généraliste et un journal spécialisé, à hauteur de 5.000 euros par insertion,
- *ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir*,
- condamner les sociétés SEJER, BORDAS et NATHAN à payer in solidum aux appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2005 aux termes desquelles **la société SEJER, la société BORDAS LAROUSSE et la société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE** prient la Cour de confirmer le jugement déferé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" N° 99 815 007 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne et statuant à nouveau, de:

- dire qu'à la date du dépôt de la marque, l'Université de Savoie ne pouvait ignorer l'utilisation usuelle antérieure de cette expression pour désigner des produits et/ou services identiques à ceux visés par le dépôt et qu'elle ne pouvait en conséquence procéder de manière légitime à l'enregistrement de cette marque sans priver les tiers de l'usage d'une expression du langage courant,
- dire que le dépôt "CARTABLE ELECTRONIQUE" N° 99 815 007 par l'Université de Savoie est frauduleux,
- prononcer la nullité de cette marque,




- dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI pour inscription au registre national des marques,
- dire que l'utilisation de l'expression "cartable électronique" dans son sens courant ne saurait constituer la contrefaçon de la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" N° 99 815 007,
- condamner in solidum les appelants à leur verser la somme symbolique de un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'Université de Savoie a déposé à l'INPI, le 20 septembre 1999, la marque dénominateur "CARTABLE ELECTRONIQUE", enregistrée sous le N° 99 815 007 pour désigner les *supports d'enregistrements magnétiques, cédéroms, équipement pour le traitement de l'information, papier, produits de l'imprimerie, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), Communication par terminaux d'ordinateurs notamment sur Internet, Enseignement, formation, Programmes pour ordinateurs*, produits et services relevant des classes 9, 16, 38, 41 et 42 ;

Que cette marque est devenue la copropriété du département de la Savoie et de l'Université de Savoie, selon convention du 11 février 2003, régulièrement inscrite au registre national des marques, le 25 août 2003 ;

Que reprochant aux sociétés VIVENDI UNIVERSAL EDUCATION FRANCE devenue SEJER, BORDAS LAROUSSE et LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE de faire usage de l'expression "Le Cartable Electronique" pour désigner leurs produits et services issus des technologies de l'information et de la communication, après les avoir mis en demeure de cesser d'utiliser ce signe, l'Université de Savoie et le Département de la Savoie les ont assignées devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque ;

Considérant que les intimées soulèvent la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif ;

- Sur la validité de la marque "CARTABLE ELECTRONIQUE" N° 99 815 007

Considérant que les sociétés intimées invoquent, en premier lieu, le caractère usuel de l'expression "Cartable Electronique" à la date de son dépôt à titre de marque, en 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.711-2 alinéa 2- a) du Code de la propriété intellectuelle, *sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;*

Que le caractère distinctif doit s'apprécier à la date du dépôt de la marque ;

Considérant qu'il ressort du rapport, diffusé en avril 2002, établi par le groupe de travail de la Fondation Internet nouvelle génération que dès 1986, APPLE a proposé au Ministère de la Recherche français l'idée de tester un "cartable électronique" dans les écoles et que ce projet n'a été expérimenté qu'en 1990, à Muret (Haute-Garonne) et en 1991, dans deux lycées et un collège ;

Que cette expérimentation est relatée dans le quotidien "Centre Presse", daté du 11 février 1993, dans un article ayant pour titre "L'ère du cartable électronique" contenant les propos suivants :

"le Collège Jean Moulin de Montmorillon qui, dans le cadre d'une expérimentation nationale, a équipé 26 de ses élèves de 3^{ème} d'un micro-ordinateur portable. Un véritable "cartable électronique " que les élèves utilisent en permanence dans cinq disciplines " ;

Que la participation de ce collège à la mise en place du concept est annoncée dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale N° 34 du 22 septembre 1994 sous le titre "Nouvelles technologies Ouvrez vos cartables électroniques" ; que le cartable électronique y ainsi est décrit :

"un micro-ordinateur dans lequel sont stockés cours et documents ... Leur micro-ordinateur, les élèves l'emportent partout : à la maison pour faire les devoirs, en classe pour prendre des notes en temps réel ...C'est utile aussi pour communiquer avec les profs via la messagerie .Le lien s'établit par le réseau du CDI, qui est équipé de boîtiers sur lesquels ils connectent leur portable " ;

Qu'un compte rendu de ces années d'expérimentation a été publié au 4^{ème} trimestre 1996 par le Centre de Documentation Pédagogique Provence-Alpes-Côte d'Azur sous le titre "Un cartable Electronique" ; que sont relatées les expérimentations qui se sont déroulées tant au collège de Montmorillon, qu'au lycée Jules Michel et de Marseille et au LEGT de Haguenau ;

Que le site Internet de l'Education nationale rapporte l'exemple du Lycée Charles de Gaulle de Muret de l'Académie de Toulouse, dans lequel le cartable électronique est, depuis octobre 1999, accessible aux élèves depuis leur domicile ; qu'il précise :

"Le cartable électronique est un espace mémoire réservé à chaque élève et accessible depuis n 'importe quel point du réseau" ;

Mais considérant que les expérimentations, même étendues à plusieurs zones géographiques, de ce concept, ne suffisent pas à établir que l'expression qu'il recouvre était devenue dans le langage courant exclusivement la désignation usuelle des produits et services visés au dépôt de la marque alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le caractère distinctif doit être apprécié par rapport à la perception que pouvait en avoir, en 1999, le grand public auquel sont destinés ces produits et non les seuls professionnels de l'enseignement ;

Considérant que les sociétés intimées soulèvent, en second lieu, le caractère descriptif de l'expression "Cartable électronique" au regard de l'espèce et de la destination des produits et services désignés dans l'enregistrement ;

Que le Conseil général de Savoie et l'Université de Savoie répliquent que l'expression "Cartable électronique", utilisée avant 1999, ne visait que le support matériel mobile fourni à 1 ' élève (micro-ordinateur portable) et non pas un environnement de travail sans lien avec un support physique ;

Mais considérant, d'une part, que même retenue dans cette acception restreinte, cette expression renvoie nécessairement à la sacoche dans laquelle l'écolier rapporte de l'école à son domicile ses cahiers et ouvrages scolaires et en désigne donc le contenant ;

Considérant, d'autre part, que l'expression "Cartable électronique" englobe une caractéristique des produits et services, revendiquée par les appelantes, à savoir *une plateforme de travail coopératif donnant accès à l'élève, à l'enseignant ou aux parents, au personnel éducatif à un ensemble de services en ligne scolaires ou para-scolaires* et ne saurait être limitée à la désignation d'un ordinateur portable ; qu'en effet, la relation faite des expérimentations de cartable électronique, menées à compter de 1991, met l'accent sur *l'espace mémoire réservé à chaque élève et accessible depuis n'importe quel point du réseau*, sur la possibilité offerte aux enseignants de récupérer les devoirs et de diffuser des documents par le réseau ; que le compte rendu d'expérimentation dressé en 1996 par le Ministère de l'Education Nationale, en relatant les orientations spécifiques à chaque site, liées à l'utilisation d'un réseau informatique, vient confirmer que l'expression "Cartable électronique" ne couvre pas le seul usage d'un ordinateur portable par l'élève ; qu'il y est rapporté à la page 25 :

" outil de communication ? le portable devenait le moyen de communiquer par le biais d'une messagerie et surtout ouvrait de nouvelles perspectives dans l'utilisation des ressources documentaires, des ressources logicielles autres que celles du portable, des ressources périphériques " ; que le rapport poursuit, s'agissant de l'expérience menée au Lycée d'enseignement général et technique de Haguenau qu'en 1994-95, l'effort a été porté sur la communication interne et externe (notamment Internet) pour les échanges pédagogiques ;

Que les appelants prétendent à tort que cette métaphore ne pourrait renvoyer à un espace virtuel sans lien avec un support physique alors que le document de travail établi par l'Université de Savoie souligne ce rapprochement en définissant son propre concept comme *"un espace personnel dans lequel l'utilisateur range ses propres objets : des objets simples de tout type (doc, pdf, xls, html, xml...) Pouvant contenir des exercices, notes de cours, des propositions de solution, etc; des objets structurés :un album photo, des liens annotés " ; que contrairement aux assertions des appelants, l'expression litigieuse est perçue comme un espace virtuel contenant divers outils scolaires consultables à partir d'un terminal informatique, qu'il soit fixe ou portable ;*

Qu'au regard de l'usage public qui en avait été fait avant la date de dépôt de la marque, l'expression "cartable électronique" était déjà comprise par le consommateur concerné (élèves et parents d'élèves) comme un outil informatique portable destiné à remplacer le cartable traditionnel d'écolier, en substituant à son contenant, un ordinateur portable permettant à l'élève de travailler en ligne, de communiquer avec les enseignants, d'accéder à la documentation et à d'autres services à contenu pédagogique, d'éditer et imprimer ses travaux, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

Que cette expression était ainsi, en septembre 1999, non seulement évocatrice des produits et services désignés au dépôt de la marque mais en décrivait les caractéristiques, à savoir l'espèce et la destination, au sens de l'article L.711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la marque N° 99 815 007;

Considérant que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque pour dépôt frauduleux est donc devenue sans objet ;

Considérant que par voie de conséquence, le Conseil Général de Savoie et l'Université de Savoie doivent être déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;

- Sur les autres demandes

Considérant que le Conseil Général de Savoie et l'Université de Savoie ont pu de bonne foi se méprendre sur la validité de la marque, le Ministère de l'Education Nationale ne s'étant pas opposé à son dépôt ; que la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés intimées pour procédure abusive doit donc être rejetée ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimées, la somme complémentaire de 15.000 euros devant leur être allouée à ce titre ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par le Conseil Général de Savoie et l'Université de Savoie ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

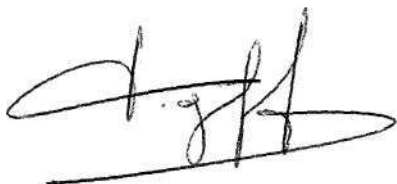
Y ajoutant,

Condamne in solidum le Conseil Général de Savoie et l'Université de Savoie à verser à la société SEJER, à la société BORDAS LAROUSSE et à la société LIBRAIRIE FERNAND NATHAN FERNAND NATHAN & CIE la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne in solidum le Conseil Général de Savoie et l'Université de Savoie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT

