

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01332

Décision déferée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09639

APPELANTES

Société ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE, SASU, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 051 343 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié [...] 56, adresse [...] 75015 PARIS

Représentée et assistée de Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

La société ASSAS FORMATION CONTINUE, S.A.S., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 202 733 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié [...] 72, adresse [...] 75015 PARIS

Représentée et assistée de Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

INTIMÉE

Etablissement Public UNIVERSITÉ PANTHEON ASSAS PARIS 2 à caractère scientifique, culturel et professionnel, Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] 12 Place du Panthéon 75005 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire

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

- signé par Mr Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE (ci-après l'ECOLE D'ASSAS), immatriculée au RCS de Paris, a été créée en 1965 par Mme Blanche BRUNEAUX, fondatrice en 1936 du Centre d'Enseignement Pratique de Massothérapie et de Pédicurie, situé adresse [...] D'ASSAS - CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE'.

La société ASSAS FORMATION CONTINUE, immatriculée en 2006 au RCS de PARIS, est une filiale de la société ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE dont elle partage les locaux. Elle propose à des adultes professionnels du secteur médical des formations ponctuelles dans des domaines plus spécialisés.

L'ECOLE D'ASSAS explique offrir un enseignement complet via :

- l'Institut de Formation en Masso-Kinesithérapie (IFKM) ;
- l'Institut de Formation en PédicuriePodologie (IFPP) ;
- la formation de professionnels Assas Formation Continue (AFC) ;
- les classes préparatoires Assas Prépa Kiné créées en 2012.

L'ECOLE D'ASSAS a déposé auprès de l'INPI :

- le 4 avril 2003, la marque française verbale 'ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE' n° 3219047 visant les services des classes 41 et 44, - et, le 26 juillet 2012, la marque verbale française 'ECOLE D'ASSAS' sous le n° 3937874 pour désigner les produits et services suivants :

en classe 9 : 'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaïement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils

électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage' ;

en classe 35 : 'publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques' ;

en classe 41 : 'éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition'.

L'UNIVERSITÉ PANTHEON-ASSAS PARIS 2 (ci-après, l'UNIVERSITÉ PANTHEON-ASSAS) est propriétaire des marques françaises suivantes :

- la marque verbale 'ASSAS' n°3660637 déposée le 29 juin 2009 en classes 16, 35, 38, 41, 42 et 45 ; - la marque verbale 'ASSAS FORMATION' n° 3765726 déposée le 13 septembre 2010 en classes 14, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 35, 38, 41, 42 et 45 ; - la marque verbale 'ECOLE DE DROIT D'ASSAS' n° 3773796 déposée le 13 octobre 2010 en classes 16, 35, 38, 41, 42 et 45.

Invoquant une atteinte à ses droits sur la dénomination ASSAS et à ses marques antérieures enregistrées, l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS PARIS 2 a fait opposition, le 24 octobre 2012, à l'enregistrement de la marque 'ECOLE D'ASSAS'. En dépit de deux suspensions successives de la procédure d'opposition, aucun accord n'a été trouvé entre les parties.

Par acte d'huissier du 14 juin 2013, l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE ont assigné l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS devant le TGI de Paris en nullité de ses marques. Reconventionnellement, l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS a prétendu disposer de droits antérieurs sur les noms ASSAS et PANTHEON-ASSAS et demandé le prononcé de mesures d'interdiction et de limitation à l'encontre des demanderessees.

Dans un jugement du 4 décembre 2014, le TGI de Paris a rejeté l'intégralité des demandes des parties et dit que chacune supportera la charge des dépens par elle engagés.

Le 19 janvier 2015, l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE ont interjeté appel de ce jugement.

L'affaire ayant été fixée à l'audience du 12 avril 2016, la cour a constaté que l'affaire n'était pas en état, les deux sociétés appelantes ayant demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de produire de nouveaux documents, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions n° 6 transmises le 2 février 2017, l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE, poursuivant l'infirmité du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS de ses prétentions, demandent à la cour :

- de juger qu'elles disposent de droits sur les expressions 'Ecole d'Assas', 'Assas Formation Continue' et 'Assas', antérieurs à ceux de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS,
- de prononcer l'annulation des marques 'ASSAS' n°3 66 06 37, 'ECOLE DE DROIT D'ASSAS' n°3 77 37 96 et 'ASSAS FORMATION' n°3 765 726,
- de rejeter les demandes de l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS,
- de juger que l'enregistrement des marques de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ne fait pas obstacle à l'utilisation par elles des expressions 'Ecole d'Assas', 'Assas Formation Continue' et 'Assas' à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d'enseigne et de nom de domaine,
- de condamner l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS à leur verser la somme de 1 euros chacune en réparation de leur préjudice,
- de condamner, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'UNIVERSITE – PANTHEON-ASSAS au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, outre celui de la somme de 5 000 euros à chacune d'elles en réparation du préjudice en résultant,
- de condamner l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS à leur verser la somme de 91 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions n°6 transmises le 17 février 2017, l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS, intimée, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE et ASSAS FORMATION CONTINUE de toutes leurs demandes,
- de l'infirmer pour le surplus et :
- de juger : qu'elle dispose de droits antérieurs au moins depuis la fin des années 1960 sur les noms 'Assas' et 'Panthéon-Assas',
- que ses marques 'ASSAS' n°3660637, 'ECOLE DE DROIT D'ASSAS' n°3773796 et 'ASSAS FORMATION' n°3765723 sont valables,
- que les dénominations 'Ecole d'Assas', 'Assas', 'Assas Formation Continue' et ecoledassas.com ne peuvent être adoptées pour exercer une activité d'enseignement supérieur

sans porter atteinte à ses droits antérieurs, - que ces dénominations portent atteinte à ses droits sur ses marques 'ASSAS', 'ASSAS FORMATION' et 'ECOLE DE DROIT D'ASSAS',

- en conséquence :

- de faire interdiction aux sociétés ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE et ASSAS FORMATION CONTINUE d'utiliser les dénominations 'Ecole d'Assas', 'Assas', 'Assas Formation Continue', ainsi que le terme 'Assas' seul et/ou associé à tout autre terme désignant de manière générale un établissement d'enseignement ou de formation, tels que les termes 'collège', 'institut', 'établissement' et 'centre', sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner aux sociétés ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE et ASSAS FORMATION CONTINUE de limiter l'usage de leur dénomination sociale, nom commercial et enseigne de la façon suivante suivante : 'ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE' en majuscule sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement inférieure, les mots 'CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE' devant être représentés dans les mêmes caractères et proportions que les mots ECOLE D'ASSAS,

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur les demandes de l'ECOLE D'ASSAS et de la société ASSAS FORMATION CONTINUE en nullité des marques françaises verbales 'ASSAS' n°3660637, 'ASSAS FORMATION' n° 3765726 et 'ECOLE DE DROIT D'ASSAS' n° 3773796 de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de 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 ; qu'en application de l'article L. 711-4 du même code, 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 ;

Que la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne ou le nom de domaine, la liste introduite par l'adverbe 'notamment' n'étant pas limitative, peuvent constituer des antériorités opposables à une marque soumises au principe de spécialité et de ce fait protégées pour les seuls services et produits identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque

postérieure ; que ces signes d'usage ne sont protégés qu'à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l'accomplissement de toutes formalités présidant à leur publicité ou à leur enregistrement ; qu'ils ne peuvent fonder l'annulation de l'enregistrement de la marque postérieure que si un risque de confusion dans l'esprit du public est démontré en considération de l'identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services enregistrés et objets de l'activité couverte, la protection du nom commercial supposant en outre sa connaissance sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant que l'ECOLE D'ASSAS oppose ses droits sur l'expression 'Ecole d'Assas' utilisée à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d'enseigne et de nom de domaine et également au titre de sa marque n°3219047 déposée le 4 avril 2003 visant les services des classes 41 et 44 ; que la société ASSAS FORMATION CONTINUE revendique pour sa part des droits sur l'expression 'Assas formation continue' tirés de sa dénomination sociale ; que les deux appelantes invoquent des droits sur le terme 'Assas' à titre de nom commercial ;

Sur les droits revendiqués par l'ECOLE D'ASSAS sur l'expression 'Ecole d'Assas'

Sur l'usage de l'expression 'Ecole d'Assas' à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom de domaine et sur les droits tirés de la marque n°3219047

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l'ECOLE D'ASSAS ne justifiait pas de droits antérieurs sur l'expression 'Ecole d'Assas' à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom de domaine, pas plus qu'au titre de sa marque n°3219047 'ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE' déposée le 4 avril 2003 en classes 41 et 44 ;

Sur l'usage de l'expression 'Ecole d'Assas' à titre de nom commercial et sur l'atteinte alléguée

Considérant que l'article 6 ('Apports') des statuts de la société ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE établis en 1965 indique que Mme BRUNEAUX apporte à la société 'L'Etablissement d'enseignement Pratique de Massothérapie, Pédicurie et soins esthétiques, connu sous le nom 'd'ECOLE D'ASSAS' qu'elle exploite à Paris (VI ème) 28, adresse [...], agréé par arrêté du Ministre de la Santé, en date du vingt six juin mil neuf cent quarante quatre, comprenant : I°) le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés (.)' ; que le nom commercial ainsi visé renvoie sans ambiguïté au 'nom 'd'ECOLE D'ASSAS' mentionné immédiatement avant ; que cette analyse est confortée par le rapport du commissaire aux apports, en date du 7 juillet 1965, qui précise que l'apport fait à la société par Mme BRUNEAUX 'comprend : I° - le nom commercial, la clientèle et l'achalandage attachés' ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est établi que le nom commercial 'Ecole d'Assas' a été apporté à la société ECOLE D'ASSAS CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE lors de sa création ;

Que l'ECOLE D'ASSAS démontre ensuite que postérieurement à l'immatriculation de la société, l'expression 'Ecole d'Assas' a été couramment utilisée à titre de nom commercial ; qu'en attestent les nombreuses pièces produites par l'appelante faisant apparaître un usage dominant ou, plus rarement, isolé de l'expression sur des documents destinés à ses relations commerciales, et notamment :

- document de présentation de l'Ecole de 1957 sur lequel l'expression 'Ecole d'Assas', écrite en gros caractères majuscules est séparée par un trait horizontal de la mention 'Centre d'enseignement pratique de massothérapie & pédicurie' écrite dans une autre typographie en caractères deux fois plus petits au-dessus de la mention 'fondé en 1936" (pièce 21), - papiers à entête utilisé de 1981 à 2011 sur lesquels l'expression 'Ecole d'Assas' figure seule en première ligne, en très gros caractères, en lettres majuscules, étant nettement séparée de mentions descriptives ('Centre privé d'enseignement pratique de massothérapie et pédicurie', 'Masso-kinésithérapie Pédicurie-podologie'.) par la mention 'société anonyme au capital de 112 200F' ou par des traits horizontaux et/ou par un logo (pièces 33-1 à 33-12),

- bail commercial signé en 1982 dans lequel le preneur est désigné sous la seule mention 'la société 'Ecole d'Assas" (pièce 36), - plaquette de présentation utilisée de 2004 à 2009 faisant apparaître la mention 'Ecole d'Assas' seule, en gros caractères gras, sous un logo, la mention descriptive 'Institut de formation en Masso-kinésithérapie / Etablissement privé d'enseignement supérieur / 56, adresse [...] 75015 PARIS' apparaissant sur le côté, dans une autre typographie, en caractères plus petits, l'expression et le logo apparaissant par ailleurs seuls en bas de certaines pages (pièce 22), - nom de domaine www.ecoledassas.com (2001) (pièce 43), - pavé de signature des courriels des salariés (pièce 42) ;

Qu'ainsi, sans même prendre en compte les très nombreuses pièces fournies par l'ECOLE D'ASSAS consistant en des livrets scolaires ou feuilles d'émargement d'élèves, impropres, comme le souligne à juste raison l'intimée, en raison de leur caractère purement interne ou administratif, à faire la preuve d'un usage pour l'identification de l'Ecole dans ses relations commerciales, se trouve démontré le recours par L'ECOLE D'ASSAS à l'expression 'Ecole d'Assas' comme nom commercial, et ce, dès avant l'immatriculation de la société en 1965 - les statuts de 1965 indiquant que l'établissement est 'connu' sous le nom d'ECOLE D'ASSAS -, soit antérieurement au dépôt par l'intimée de ses trois marques contestées ;

Que par ailleurs, la société appelante démontre que ce nom commercial est connu sur l'ensemble du territoire en ce que ses élèves proviennent de la France entière (étude sur l'origine géographique des étudiants de l'Ecole d'Assas de 1999 à 2008 - pièce 47), que les stages qu'elle propose à ses élèves se situent pour une bonne partie en province et qu'elle fait l'objet d'articles dans la presse nationale ;

Qu'il sera retenu, par conséquent, que L'ECOLE D'ASSAS justifie d'un droit antérieur sur l'expression 'Ecole d'Assas' qui est opposable à l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ;

Considérant cependant qu'en application de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte aux droits de l'ECOLE D'ASSAS sur son nom commercial par les marques contestées de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ne peut être caractérisée que pour autant qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public qui pourrait ainsi être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Que les produits et services en cause sont identiques et/ou similaires, les trois marques de l'UNIVERSITÉ PANTHEON-ASSAS visant, en classe 41, notamment des services d'éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs', en classe 35, notamment des services de 'reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ', en classe 42, notamment des services d'élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs', autant de services qui sont proposés par l'ECOLE D'ASSAS ;

Qu'en ce qui concerne la comparaison des signes, les marques contestées n'étant pas la reproduction à l'identique du nom commercial invoqué, faute de le reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments le composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que les marques contestées ASSAS n° 3660637 et ASSAS FORMATION n° 3765726 diffèrent nettement du signe opposé ECOLE D'ASSAS ; que si, conceptuellement, les signes ASSAS FORMATION et ECOLE D'ASSAS se rejoignent en ce qu'ils évoquent tous deux une activité d'enseignement, évocation qui est absente du signe ASSAS, visuellement, les signes en présence sont de longueur et de structure différentes et, phonétiquement, malgré la présence commune du terme ASSAS, ils diffèrent par leur sonorité d'attaque et leur rythme (2 et 5 syllabes pour les signes contestés et 4 pour ECOLE D'ASSAS) ; que le risque de confusion peut ainsi être écarté, et ce d'autant que, comme il a été constaté supra, l'ECOLE D'ASSAS précise le plus souvent, à côté de son nom commercial, la nature de ses spécialités - massothérapie /kinésithérapie /pédicurie /podologie -, lesquelles ne présentent strictement aucun point commun avec les matières juridiques enseignées au sein de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ;

Que la marque contestée ECOLE DE DROIT D'ASSAS n° 3773796 a en commun avec le signe opposé ECOLE D'ASSAS les termes ECOLE et D'ASSAS, ce qui lui confère une ressemblance aux plans visuel et phonétique ; que cependant, au plan intellectuel, la présence centrale des mots DE DROIT au sein de la marque litigieuse est de nature à écarter tout risque de confusion, et ce d'autant que l'ECOLE D'ASSAS précise le plus souvent, à côté de son nom commercial, la nature de ses spécialités - massothérapie /kinésithérapie /pédicurie /podologie -, lesquelles ne présentent strictement aucun point commun avec les matières juridiques enseignées au sein de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ; qu'ainsi, il est exclu que le public puisse être amené à croire que les services proposés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ; que la société appelante ne fournit d'ailleurs aucune illustration du risque de confusion qu'elle invoque (méprise d'élèves, de fournisseurs.) et admet que 'la confusion peut être évitée sur le terrain commercial (.) depuis plusieurs dizaines d'années (.)' (page 64, § 134) ;

Qu'en l'absence de risque de confusion avéré, l'atteinte alléguée portée au nom commercial de l'ECOLE D'ASSAS par les marques de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS n'est pas caractérisée ;

Sur les droits revendiqués par la société ASSAS FORMATION CONTINUE sur l'expression 'Assas Formation Continue' utilisée à titre de dénomination sociale et sur l'atteinte alléguée

Considérant que la société ASSAS FORMATION CONTINUE, immatriculée le 12 décembre 2006, dispose d'un droit sur sa dénomination sociale du fait de son adoption dans ses statuts ;

Considérant que toutefois, en application de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte aux droits de la société ASSAS FORMATION CONTINUE sur sa dénomination sociale par les marques contestées de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ne peut être caractérisée que pour autant qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public qui pourrait ainsi être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Que l'appréciation d'un risque de confusion entre les marques contestées et la dénomination sociale invoquée suppose une exploitation de celle-ci ; Que la société ASSAS FORMATION CONTINUE établit l'exploitation de sa dénomination sociale en produisant :

- une plaquette de présentation (pièce 136) sur laquelle les termes 'Assas Formation Continue' apparaissent surmontés d'un logo et à côté de la mention 'Formation continue des professionnels de santé', - un programme 2008/2009 (pièce 160) sur laquelle les termes 'Assas Formation Continue' apparaissent surmontés d'un logo et à côté de la mention 'Formation continue des professionnels de santé',

- un extrait du site internet www.doctorama.com faisant état d'une proposition de formation de la société ASSAS FORMATION CONTINUE sur le thème 'Stérilisation : obligations réglementaire et mise en place' (pièce 161),

- une facture en date du 22 mai 2008 émise par la société ASSAS FORMATION CONTINUE comportant les termes 'Assas Formation Continue' apparaissent surmontés d'un logo et à côté de la mention 'Formation continue des professionnels de santé' (pièce 156),

- un extrait du site internet www.ticsante.com concernant un article du 8 octobre 2010 'Solutions Médicales veut devenir 'le site de référence' des professionnels de santé' mentionnant la société ASSAS FORMATION CONTINUE (pièce 159) ;

Que les autres documents produits (comptes sociaux, déclarations d'impôt sur les sociétés, immatriculation, courriels internes.) ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il s'agit de documents ne démontrant pas un usage public de la dénomination sociale ;

Que les produits et services en cause sont identiques et/ou similaires, les trois marques de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS visant, en classes 41, 35 et 42 des services qui sont proposés par la société ASSAS FORMATION CONTINUE ;

Que les marques contestées ASSAS n° 3660637 et ECOLE DE DROIT D'ASSAS n° 3773796 diffèrent nettement du signe opposé ASSAS FORMATION CONTINUE ; que si, conceptuellement, les signes ECOLE DE DROIT D'ASSAS et ASSAS FORMATION CONTINUE évoquent tous deux une activité d'enseignement, évocation qui est absente du signe ASSAS, la présence centrale des mots DE DROIT au sein de la marque litigieuse est de nature à écarter tout risque de confusion, et ce d'autant que les éléments précités concernant l'exploitation de sa dénomination sociale par la société ASSAS FORMATION CONTINUE comportent systématiquement la référence à la nature médicale ou paramédicale de l'enseignement concerné, sans lien aucun avec la nature juridique des enseignements dispensés au sein de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ; que visuellement, les signes ASSAS et ECOLE DE DROIT D'ASSAS présentent une longueur et une structures

différentes de celles de la dénomination opposée ASSAS FORMATION CONTINUE et, phonétiquement, malgré la présence commune du terme ASSAS, les signes en présence diffèrent par leur rythme (2 et 6 syllabes pour les marques contestées et 8 pour ASSAS FORMATION CONTINUE) ; que le risque de confusion paraît ainsi être écarté ;

Que la marque contestée ASSAS FORMATION reprend les deux premiers termes de la dénomination ASSAS FORMATION CONTINUE de l'appelante ; que cependant, la référence systématique faite par la société ASSAS FORMATION CONTINUE dans l'utilisation de sa dénomination à la nature médicale ou paramédicale de l'enseignement concerné, sans lien aucun avec la nature juridique des enseignements dispensés au sein de l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS, permet d'écarter le risque de confusion allégué ;

Qu'en l'absence de risque de confusion avéré, l'atteinte alléguée portée à la dénomination sociale de la société ASSAS FORMATION CONTINUE par les marques de l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS n'est pas caractérisée ;

Sur les droits revendiqués par l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE sur le terme 'Assas' utilisé à titre de nom commercial

Considérant que les appelantes invoquent divers documents portant le terme 'Assas' seul : des feuilles d'émargement, des formulaires d'indemnités de stage, des questionnaires de rentrée, des formulaires d'inscription signés ou remplis par les élèves ou des dossiers d'étudiants, des bulletins de notes ou encore des convocations d'élèves; que ces documents de gestion interne ou à caractère administratif ne permettent pas d'établir l'existence d'un usage du terme 'Assas' seul pour identifier les appelantes dans leurs relations commerciales ;

Que, dans ces conditions, l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE ne justifient pas de droits antérieures sur le terme ASSAS seul utilisé comme nom commercial ;

Considérant en définitive que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE de leurs demandes de nullité des trois marques de l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS ;

Sur les demandes de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS tendant au prononcé de mesures d'interdiction et de limitation à l'encontre des appelantes

Considérant que l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS oppose ses droits sur le nom 'Assas', soutenant que l'exploitation des dénominations 'Ecole d'Assas' et 'Assas Formation Continue' engage la responsabilité de l'ECOLE D'ASSAS sur le fondement de l'article 1382 du code civil et justifie de réglementer l'usage que celle-ci en fait afin d'éviter tout lien indélicat avec elle ; qu'elle précise que l'article 1382 du code civil constitue un fondement lui permettant d'obtenir le rejet des demandes en annulation de ses marques puisque l'exploitation récente des désignations 'Ecole d'Assas' seule et/ou 'Assas Formation Continue' porte atteinte aux signes comprenant le terme 'Assas' qu'elle a commencé à exploiter antérieurement ; qu'elle fait valoir, par ailleurs, que dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait quelque usage par l'ECOLE D'ASSAS d'une dénomination, d'un nom commercial ou d'une enseigne notamment sous la forme 'ECOLE D'ASSAS', antérieur à ses trois marques contestées, il conviendrait de prononcer, sur le fondement de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la

limitation de cette exploitation sous une forme permettant d'exclure tout risque de confusion avec ses marques ;

Sur la demande fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil

Considérant qu'en vertu de l'article 1240 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 la réparer ;

Considérant que l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS fait valoir que le nom 'Assas' est son signe d'identité depuis au moins la fin des années 1960, qu'elle n'a cessé de le promouvoir à tel point que ce nom jouit aujourd'hui une réputation tout à fait exceptionnelle et que qu'elle est, par conséquent, fondée à protéger un élément d'identification fondamental pour elle dans le monde de l'enseignement supérieur et à empêcher que des opérateurs qui délivrent des formations supérieures créent un lien générateur de risque de confusion, en tout cas indélicat, avec un établissement public de renom tant sur le plan national qu'international ;

Que les appelantes font valoir à juste raison que cette demande d'interdiction s'analyse en une demande en concurrence déloyale et/ou parasitaire ;

Que l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS qui a pour mission, aux termes de ses statuts, 'la formation initiale et continue ainsi que la recherche en droit, science politique, sciences économiques, sciences de gestion, sciences de l'information et de la communication' ne se trouve pas en situation de concurrence avec l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE qui sont spécialisées dans l'enseignement de la kinésithérapie et de la pédicurie-podologie ;

Qu'il résulte, par ailleurs, des nombreuses pièces versées aux débats par l'intimée que, comme l'a relevé le tribunal, le nom 'Assas' a été usuellement utilisé dès la fin des années 1960 pour désigner l'annexe de la faculté en raison de sa localisation géographique adresse [...], mais aussi par référence à la matière juridique enseignée, et que depuis cette période la notoriété non contestée de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS n'existe que dans le domaine du droit et des sciences économiques et sociales ; que l'association du mot 'Assas' et de l'UNIVERSITE PANTHEONASSAS pour évoquer l'enseignement des matières enseignées dans cet établissement exclut tout risque de confusion ou d'association avec les services offerts par les appelantes dans le secteur para-médical ;

Que l'ECOLE D'ASSAS bénéficie d'une légitimité équivalente à utiliser le terme 'Assas' dans son nom commercial eu égard à son ancienneté et à l'importance que revêt ce mot dans la connaissance qu'en a le public qu'elle vise ;

Que les parties ont coexisté pacifiquement pendant plusieurs décennies ; que comme les appelantes, l'intimée n'est pas en mesure d'invoquer des exemples révélateurs du risque de confusion allégué (méprise d'étudiants.) ;

Que, dans ce contexte, l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ne démontre pas la faute qu'auraient commise l'ECOLE D'ASSAS ou la société ASSAS FORMATION CONTINUE dans l'usage respectivement de leurs nom commercial et dénomination sociale ;

Que force est de constater qu'elle ne justifie pas davantage d'un préjudice, ni a fortiori d'un lien entre la faute qu'elle invoque et ce préjudice ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 (1240) du code civil ;

Sur la demande fondée sur l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle

Considérant que l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique (')) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite' ;

Considérant que l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS fait valoir qu'à partir de l'année 1976, le nom 'Assas' a fait l'objet d'un usage intensif et public désignant l'Université, de sorte qu'elle est connue sur l'ensemble du territoire national et jouit d'une notoriété certaine ; que dans le but de renforcer ses droits antérieurs, elle a enregistré plusieurs marques, notamment les trois marques contestées ; que l'usage par l'ECOLE D'ASSAS de sa dénomination ou d'une dénomination proche sous forme d'acronymes tels que 'ECOLE D'ASSAS CEMP' ou 'ECOLE D'ASSAS IFMK', même antérieurement au dépôt de ses marques, perturbe l'exploitation de celles-ci dès lors que leurs activités sont très similaires s'agissant d'établissements de formation supérieure et continue, que les établissements tous deux situés à Paris sont géographiquement proches, qu'il existe des similitudes entre les dénominations 'ECOLE D'ASSAS' et 'ASSAS et/ou Panthéon-ASSAS' qui ne peuvent qu'induire le public en erreur et que les appelantes utilisent depuis peu une couleur rouge et une typographie qui ne sont pas sans rappeler celles de ses différentes marques ;

Que cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS n'apporte pas la moindre preuve de la perturbation qu'elle invoque dans l'usage de ses marques ou d'un risque que les étudiants auxquels elle destine ses enseignements puissent confondre ses services avec ceux offerts par les appelantes dans les domaines de la massothérapie /kinésithérapie /pédicurie /podologie, les logos utilisés par chacune des parties, dont les couleurs (rouge, gris) sont banales, étant par ailleurs parfaitement distincts ; que comme l'a rappelé le tribunal, la coexistence paisible des parties a été possible pendant plusieurs décennies par l'utilisation des termes 'Ecole d'Assas' ou 'Assas'associés au rappel de leurs domaines respectifs d'enseignement ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur la demande de l'ECOLE D'ASSAS et de la société ASSAS FORMATION CONTINUE tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

Considérant que la mise en oeuvre de l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et que la cour estime que ses conditions d'application ne sont, en l'espèce, pas réunies ;

Que le jugement déféré est confirmé de ce chef également ;

Sur la demande de l'ECOLE D'ASSAS et de la société ASSAS FORMATION CONTINUE pour procédure abusive

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

Que le rejet des prétentions de l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de former des demandes reconventionnelles en première instance comme en appel ;

Que le jugement déferé sera donc confirmé sur ce point et la demande, en ce qu'elle porte sur les prétentions présentées en appel par l'intimée, sera rejetée ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Considérant que l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE, d'une part, et l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS, d'autre part, succombant les unes et l'autre sur une partie de leurs prétentions, les dépens d'appel seront partagés par moitié et chacune conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de l'ECOLE D'ASSAS et de la société ASSAS FORMATION CONTINUE présentée en appel pour procédure abusive,

Partage les dépens d'appel par moitié entre, d'une part, l'ECOLE D'ASSAS et la société ASSAS FORMATION CONTINUE et, d'autre part, l'UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER