

**COUR DE CASSATION**  
Chambre commerciale, 10 juillet 2007

Pourvoi n° 06-15593  
Président : M. TRICOT

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Candia fait grief à l'arrêt (Lyon, 23 mars 2006) d'avoir prononcé la déchéance, à compter du 11 décembre 2000, de ses droits sur la marque n° 95-545.460 constituée de la couleur rose pantone 212, sans forme ni contour, afin de désigner le lait et les produits laitiers, alors, selon le moyen :

1) qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue, du fait de son activité ou de sa non-activité, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle a été enregistrée ; que le caractère usuel d'une marque doit ainsi être constaté au regard d'un produit déterminé pour lequel elle serait devenue la désignation usuelle dans le commerce ; qu'en l'espèce, ayant admis que le lait et les autres produits laitiers autres que le lait ne seraient pas des produits identiques, la cour d'appel ne pouvait constater la déchéance de la marque de la société Candia pour du lait, en se référant à l'usage courant qui serait fait dans le commerce d'une couleur similaire pour des produits laitiers, sans distinguer au sein de son appréciation l'ampleur des usages concernant le lait de ceux concernant les autres produits laitiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 12 de la Directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 dont il est la transposition ;

2) qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce d'un produit visé à l'enregistrement de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la marque "rose pantone 212" de la société Candia serait devenue usuelle dans le commerce pour désigner des produits laitiers parce que l'emploi d'une couleur similaire serait devenu usuel pour désigner le lait ou les produits laitiers pour enfants, la cour d'appel, qui s'est ainsi contentée de constater que l'usage d'une couleur similaire à la marque de la société Candia serait devenu usuel pour désigner une caractéristique des produits laitiers mais n'a pas caractérisé qu'il le serait devenu pour désigner les produits laitiers eux-mêmes, a violé l'article L. 714-6 du code de

la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 12 de la Directive précitée ;

3) que seul un usage généralisé d'un signe identique à la marque peut conduire à ce qu'une marque originellement distinctive devienne la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service ; qu'en déduisant en l'espèce la déchéance de la marque "rose pantone 212" de la société Candia de l'usage prétendument généralisé d'une nuance de couleur très proche mais non identique, la cour d'appel a violé l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 12 de la Directive précitée ;

4) qu'en constatant une "généralisation de l'emploi" par des tiers de la marque "rose pantone 212" de la société Candia, tout en constatant seulement l'usage par les tiers d'une "couleur rose fuchsia qui, sans être toujours identique à la couleur rose pantone 212, est une nuance très proche", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5) que seule la perte de caractère distinctif d'une marque due à l'activité ou à l'inactivité de son titulaire peut être opposée à celui-ci ; qu'aussi longtemps que tel n'est pas le cas, et notamment lorsque la perte de ce caractère distinctif est liée à l'activité d'un tiers qui fait usage d'un signe portant atteinte à la marque, cette dernière doit continuer à bénéficier d'une protection ; que dès lors, tant que le titulaire de la marque n'a pas toléré pendant plus de cinq ans l'usage d'un signe portant atteinte à sa marque et qu'il peut donc encore agir à son encontre, ledit usage ne peut lui être opposé pour prétendre à une perte de caractère distinctif de sa marque ; qu'en retenant en l'espèce que l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ne contiendrait aucune indication en ce sens et en se bornant en conséquence à relever qu'il résulterait de constats d'huissiers des 12 et 14 avril 2005 un usage généralisé pour des produits laitiers d'une nuance de couleur rose fuchsia proche de la couleur rose pantone 212, objet de la marque de la société Candia, et que celle-ci ne justifierait pas avoir pris des mesures suffisantes pour éviter la généralisation de cet usage, sans préciser la date à laquelle les usages d'un signe similaire à sa marque remonteraient et rechercher si la société Candia n'était pas encore dans le délai lui permettant d'agir à leur encontre, 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, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 12 de la Directive ;

6) qu'en prononçant la déchéance, en raison de sa banalisation, de la marque n° 94-545.460 pour les produits de la classe 29 à compter du 11 décembre 2000, date de l'assignation, sans donner aucun motif de nature à justifier la perte de distinctivité de la marque du fait de la société Candia à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 12 de la Directive ;

7) que seule la perte de caractère distinctif d'une marque due à l'activité ou à l'inactivité de son titulaire peut être opposée à celui-ci ; qu'un usage que le titulaire ne peut faire sanctionner pour atteinte à sa marque ne peut donc lui être opposé pour prétendre à une perte de distinctivité de sa marque ; que le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection conférée à une marque ; que lorsque le public perçoit un signe exclusivement comme une décoration, il n'établit par hypothèse aucun lien avec la marque enregistrée, en sorte que n'est pas alors remplie la condition de la protection de la marque tenant à l'existence d'un risque de confusion ; qu'en opposant en l'espèce à la société Candia la perte de pouvoir distinctif de sa marque à raison d'un usage généralisé de signes similaires sur des produits laitiers, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la société Candia, si les usages qui lui étaient ainsi opposés constituaient une contrefaçon de sa marque qui lui aurait permis d'agir pour les faire cesser à raison du risque de confusion qu'ils pouvaient créer quant à l'origine des produits, et sans apprécier, en conséquence, si notamment, comme le faisait également valoir la société Candia, dans les usages qui lui étaient opposés, la couleur rose similaire à sa marque n'était pas employée qu'à titre de décoration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3, L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 5-1-b) et 12 de la Directive précitée ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui s'est référée à l'usage du signe incriminé pour des produits tels que du lait deuxième âge ou du lait céréales goût vanille, a justifié sa décision en constatant qu'il pouvait servir à désigner une caractéristique du produit ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en constatant que les sociétés appartenant à l'activité laitière font usage d'une couleur rose fuchsia qui, sans être identique à la couleur rose pantone 212, est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d'attention moyenne d'opérer une distinction, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, s'est exactement référée au public auprès duquel la marque devait remplir sa fonction de désignation d'origine, et, constatant

l'emploi généralisé d'un signe ne s'en distinguant que par des détails imperceptibles pour ce public, a justifié sa décision selon laquelle cette marque avait perdu son caractère distinctif ;

Attendu, par ailleurs, qu'en retenant que l'utilisation de la couleur rose "désigne" le lait ou les produits laitiers pour enfants, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'usage de ce signe en tant que marque, a répondu, en les écartant, aux conclusions soutenant que le public ne le percevait que comme une décoration ;

Et attendu, enfin, que la société Candia ayant seulement soutenu dans ses conclusions d'appel que la marque ayant été déposée le 21 novembre 1994, les effets de la déchéance pour dégénérescence ne sauraient remonter avant le 21 novembre 1999, les griefs dirigés contre la prise en compte d'une date postérieure sont nouveaux et mélangés de fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Candia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés BSA et Lactel la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.