

---

## Cour de cassation, ch.com., 12 juillet 2005

---

Attendu, selon l'arrêt déferé, que la société Spir communication (société Spir) qui édite et distribue des publications et périodiques gratuits de petites annonces, est titulaire des marques "Le 59" déposée le 25 mars 1986 pour désigner en classes 16 et 35 un hebdomadaire gratuit de petites annonces et des services de publicité, "Le 91" et "Le 95" déposées le 29 août 1980, pour désigner en classes 16, 35 et 41 des services d'édition d'imprimés, journaux et périodiques, revues à distribution gratuite consacrées à la publicité et aux petites annonces ; que la société Comareg, qui exerce la même activité, est titulaire des marques "Le 59" déposée le 1er juin 1989, "Le 91" et "Le 95" déposées le 14 novembre 1985, pour désigner des produits identiques ou similaires ; que la société Spir a assigné en contrefaçon de marques la société Comareg qui a reconventionnellement conclu à la déchéance de deux des marques et à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon des trois marques ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à cette période de cinq ans, n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance ;

Attendu que pour accueillir la demande de déchéance à compter du 28 décembre 1996, de la marque "Le 95" et limiter l'action en contrefaçon de cette marque à une certaine période, l'arrêt, après avoir relevé que les exemplaires du journal titré "HIP 95", n° 538, diffusé en juin 1998, faisaient référence expressément à la marque "Le 95" dans la rubrique "emplois carrières services", retient que l'emploi de cette marque, est postérieur au 28 décembre 1996, date de déchéance de la marque, celle-ci étant restée inexploitée entre les 28 décembre 1991 et 28 décembre 1996 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'usage invoqué de la marque, postérieur à la date d'expiration du délai de cinq ans était

antérieur de plus de trois mois à la demande en déchéance, sans rechercher si cet usage constituait un usage sérieux propre à établir la réalité de son exploitation, et non un acte isolé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des demandes en contrefaçon des marques déposées par la société Spir, l'arrêt retient que la société Comareg, en ne vérifiant pas la disponibilité des signes lors du dépôt et de l'acquisition des marques litigieuses, a agi de mauvaise foi et ne peut se prévaloir d'une tolérance pour l'exploitation de ses marques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Spir d'établir la mauvaise foi de la société Comareg, celle-ci ne se présument pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.