

## COUR DE CASSATION

Chambre commerciale, 14 novembre 2006

Pourvoi n° 04-15457  
Président : M. TRICOT

Au nom du peuple français,

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

Attendu, selon l'arrêt déferé (Paris, 10 octobre 2003), que M. X..., titulaire de la marque "Direct assurance" n° 99 816 794, déposée le 6 octobre 1999 pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 35, 38 et 41, de la marque "Direct assurance n° 00 3 027 872 déposée le 9 mai 2000 en classes 35, 36 et 38, et de la marque "Direct assurance finance" n° 00 3 064 789, déposée le 10 novembre 2000 pour désigner les produits et services en classes 35 et 36, ainsi que la société de courtage d'assurance Direct assurance qu'il dirige, actuellement dénommée société Direct (société Direct assurance) ont poursuivi judiciairement la société Finaxa, une des sociétés holding de la société Axa, titulaire de diverses marques dénominatives et semi figuratives comportant les termes Direct et assurances, déposées entre 1987 et 1996 pour désigner notamment des produits d'assurance, en nullité de ces marques eu égard à leur caractère descriptif et déceptif, puis ont sollicité la déchéance de cinq de ces marques ; que la société Finaxa et les sociétés Direct assurance vie et Direct assurance IARD intervenues volontairement à l'instance, ont reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que les dépôts des marques par M. X..., l'usage de la dénomination sociale Direct assurance et la réservation d'un nom de domaine constituaient la contrefaçon de la marque n° 96 635 403 déposée par la société Finaxa et ont conclu à l'annulation des dépôts de marques effectués par M. X... ; que devant la cour d'appel, les sociétés Finaxa, Direct assurance vie et Direct assurance IARD ont reconventionnellement demandé l'annulation de marques déposées par M. X..., non visées lors de la première instance, du signe Direct adopté comme dénomination sociale par la société Direct assurance et de l'adoption du nom de domaine "directonline" ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Finaxa, Direct assurance IARD et Direct assurance vie font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives aux marques n° 01 3 112 716, n° 01 3 088 141, n° 01 3 088 139, n° 01 3 115 758, n° 02 3 145 151, au nom de domaine "directonline" et à la dénomination sociale "Direct", alors, selon le moyen, "que les parties

sont recevables à faire juger pour la première fois en cause d'appel les questions nées "de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; qu'en retenant en l'espèce qu'étaient irrecevables en cause d'appel les demandes tendant à voir juger contrefaisantes les demandes tenant aux signes enregistrés sous les numéros susvisés ainsi que l'adoption du nom de domaine "directonline" et de la dénomination "Direct" sans rechercher si, comme elles le soutenaient il ne s'agissait pas de faits nouveaux dont la survenance ou la révélation était intervenue postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a déclaré irrecevable comme nouvelles les demandes en contrefaçon de marques non visées lors de la procédure de première instance, ainsi que celles portant sur la dénomination Direct et le nom de domaine "directonline" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle pour différents produits et services comprenant notamment les services d'assurances des marques semi-figuratives "Direct assurances" n° 1 685 731 et "Direct" n° 1 685 732, et des marques dénominatives "Direct assurances" n° 1 428 203, "Assurance directe" n° 1 473 446 et "Directe assurance" n° 1 473 447, appartenant à la société Finaxa, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de l'exploitation de ces marques par leur exploitation sous une forme modifiée, dès lors que cette forme modifiée correspond à une marque déposée, et qu'en déposant plusieurs marques différentes, la société Finaxa qui a souhaité disposer de plusieurs droits de propriété incorporelle ne peut en conséquence protéger ces marques par l'exploitation d'une autre à laquelle sont attachés des droits spécifiques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, 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, mais seulement en ses seules dispositions ayant prononcé la déchéance partielle des marques semi-figuratives "Direct assurances" n° 1 685 731 et "Direct" n° 1 685 732, et des marques dénominatives "Direct assurances" n° 1 428 203, "Assurance directe" n° 1 473 446 et "Directe assurance" n° 1 473 447, appartenant à la société Finaxa, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, 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, autrement composée ;

Condamne la société Direct assurance et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Direct assurance et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.