

**COUR DE CASSATION**  
Chambre commerciale, 14 mars 2006

Pourvoi n° 03-18732  
Président : M. Tricot

Au nom du peuple français,

Sur le moyen unique :

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

Attendu qu'aux termes de ce texte est assimilé à l'usage d'une marque, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

Attendu, selon l'arrêt déferé, que M. X..., titulaire de la marque figurative constituée d'un signe représentant le dessin schématisé du visage d'un personnage souriant, déposée le 1er octobre 1971, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 695 775, pour désigner des produits et services dans différentes classes dont la classe 28, notamment les jeux, les jouets, ainsi que les articles de gymnastique et de sport, et la société the Smiley licensing corporation ltd (société Smiley) ont poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France (société Pier), qui commercialise des balles et des ballons reproduisant cette marque, ainsi que son fournisseur, la société PMS international group (société PMS); que celles-ci ont reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de M. X... sur cette marque à compter du 28 décembre 1996 ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu'il exploitait la marque figurative n° 97 668 059 composée d'un dessin quasi similaire, pour désigner en classe 28 les mêmes produits et services ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la marque n° 1 695 775, l'arrêt retient que l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que 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 les dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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, autrement composée ;

Condamne les sociétés Pier Import Europe et PMS International Group LPC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PMS, condamne les sociétés PMS et Pier import à payer à M. X... et à la sté the Smiley licensing la somme globale de 2 500 euros ;

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 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 mars deux mille six.