

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 14 mars 2006

Pourvoi n° 03-20198
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 (Rouen, 29 novembre 2001), que la société Etablissements Laporte (société Laporte) est titulaire de cinq marques dénominatives ou figuratives comportant la dénomination "Playboy", déposées entre 1970 et le 30 septembre 1991, et d'une marque dénominate internationale visant la France, pour désigner notamment divers produits des classes 24 et 25 ; que la société de droit américain Playboy enterprises international (société Playboy) a déposé le 3 octobre 1996, la marque complexe "boy", constituée d'une tête de lapin entourée des lettres B et Y pour désigner les produits des classes 18 et 25 ; que la société Laporte, ayant formé opposition à cet enregistrement, en invoquant ses droits sur une marque antérieure, la société Playboy l'a assignée en déchéance des droits sur ses marques ; que la cour d'appel a prononcé la déchéance totale de trois des marques déposées par la société Laporte et la déchéance partielle des droits des trois autres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Playboy fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la déchéance des droits de la société Laporte sur sa marque 1 696 117 pour les produits suivants des classes 24 et 25 : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme et la déchéance des droits de la même société sur les marques 1 578 687 et R 305 759 pour les mêmes produits des classes 24 et 25, alors, selon le moyen :

1) que l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière au sens des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 5-C-2 de la Convention d'Union de Paris, lesquels ne trouvent application que si une seule marque est en cause ; qu'en énonçant que ces textes faisaient référence à l'emploi d'une marque sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée faisait ou non l'objet d'un enregistrement distinct à titre de marque pour en déduire que l'exploitation de l'une des marques 1 578 687, 1 696 117 et R 305 759 pour certains des produits visés dans ces enregistrements valait exploitation des deux autres marques, la cour d'appel a violé les articles L. 714-5 du Code de la propriété

intellectuelle et 5-C-2 de la Convention d'Union de Paris ;

2) que seule l'exploitation de la marque, fût-ce sous une forme modifiée lorsque cette forme n'en altère pas le caractère distinctif, peut faire échec à la déchéance des droits du propriétaire sur sa marque ; Qu'en considérant que le seul usage de l'élément distinctif commun aux trois marques qui précèdent valait exploitation sous une forme modifiée de l'ensemble des trois marques, sans procéder à aucune identification positive de la marque dont l'exploitation aurait fait échec à la demande de déchéance, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé les mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, s'agissant des marques n° 1 578 687, 1 696 117, 1 656 458 et R 305 759, la variation du graphisme, de la calligraphie et de la couleur du signe enregistré sous le n° 1 696 117 est minime et n'a eu pour objet que de moderniser la marque en l'adaptant au goût de la clientèle ; qu'il retient que l'usage de l'élément dénominatif, à l'exclusion de l'élément graphique utilisé pour les marques précitées, n'affectant pas le caractère distinctif du signe, doit être assimilé à l'usage de la marque telle qu'enregistrée et fait obstacle à la demande de déchéance ; que la cour d'appel, qui a identifié les marques faisant échec à la demande de déchéance, a pu, au vu de ces appréciations et constatations, statuer comme elle a fait, dès lors que les textes visés au moyen exigent seulement que la marque exploitée sous une forme modifiée n'altère pas le caractère distinctif de la marque première, peu important que la marque seconde ait été ou non enregistrée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Playboy reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la société Laporte justifiait d'une exploitation de la marque 1 696 117 pour les produits suivants des classes 24 et 25 : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme et limité la déchéance des droits de cette société sur ces trois marques aux autres produits visés dans ces enregistrements, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la société Laporte avait fait usage de la dénomination Playboy pour un certain nombre de produits, s'est fondée uniquement sur les factures établies par cette société ainsi que sur l'attestation de son commissaire aux comptes établissant que les produits mentionnés sans référence dans ces factures correspondaient à la dénomination Playboy, a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend

qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment celle de l'attestation du commissaire aux comptes, indépendant de la société qu'il contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Playboy fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Laporte justifiait de l'exploitation française de la marque R 305 759 pour les produits suivants : serviettes, vêtements et sous-vêtements pour homme, et limité la déchéance de la marque aux autres produits visés par cet enregistrement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a énoncé que, pour échapper à la déchéance, la société Laporte devait prouver l'exploitation sérieuse de la marque Play boy pour les produits visés dans les enregistrements et dont les constatations font apparaître qu'aucun des produits pour lesquels elle a retenu une exploitation effective du signe Play boy ne se trouvait mentionné dans l'enregistrement de la partie française de la marque internationale n° R 305 759, lequel ne visait que les "tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes, articles d'habillements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles", ne pouvait décider que la partie française de cette marque internationale échappait à la déchéance pour désigner "les serviettes, les cravates, les chemises, les chaussettes, les sous-vêtements pour homme, les tricots, les pantalons et les vestes pour homme", sans méconnaître la portée juridique de ses propres énonciations en violation des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 5-C-2 de la Convention d'union de Paris ;

Mais attendu, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que la marque internationale n° R 305 759, visant la France, avait été déposée notamment pour désigner des articles d'habillement, produits de la classe 25, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Playboy entreprises international inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Playboy entreprises international inc à payer à la société Etablissements Laporte, la somme de 2500 euros ;

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.