

COUR DE CASSATION  
Chambre commerciale, 1<sup>er</sup> juillet 2008

N° de pourvoi: 07-13349  
Président : Mme FAVRE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2007), que la société Allergan, ayant agi en contrefaçon d'une marque "Botox" dont elle est titulaire, la cour d'appel a, sur demande reconventionnelle, prononcé la déchéance, à compter du 15 décembre 2005, des droits attachés à cette marque ;

Attendu que la société Allergan fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant ainsi que la preuve d'une exploitation réelle et sérieuse de la marque "Botox" ne serait pas rapportée, tout en constatant ensuite que "la marque Botox bénéficie d'une relative notoriété", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; que l'emploi, pour désigner un produit, d'une dénomination déposée à titre de marque désigne donc nécessairement l'origine du produit dès lors que cette dénomination n'est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du dit produit ; qu'en retenant en l'espèce qu'il ne serait pas fait usage à titre de marque du signe Botox, objet de la marque de la société Allergan, au motif qu'il ressortirait de très nombreux articles de presse communiqués que ce signe serait "couramment employé pour désigner le produit lui-même (la toxine botulique) et non l'origine du produit", sans constater que le terme Botox serait un mot nécessaire, générique ou usuel pour désigner de la toxine botulique, condition pourtant nécessaire pour que l'usage de ce terme puisse ne pas être fait à titre de marque pour désigner le produit spécifique de la société Allergan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la société Allergan est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour commercialiser un médicament à base de toxine botulique A, sous la dénomination Botox ; que l'emploi de cette dénomination pour désigner de la toxine botulique ne peut donc, sauf à induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit, désigner que la toxine botulique commercialisée par la société Allergan ; qu'en retenant néanmoins que l'emploi de ce terme ne désignerait que "le produit lui-même (la toxine botulique) et non l'origine du produit", et qu'il n'en serait pas ainsi fait usage à titre de marque, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'appréciation du sérieux de l'usage d'une marque permettant à son titulaire d'échapper à la déchéance de ses droits ne dépend pas de la notoriété de la marque ; qu'en retenant en l'espèce que les éléments justifiant de l'usage de la marque Botox n'étaient pas suffisants, compte-tenu de la notoriété de ladite marque, pour démontrer un usage réel et sérieux de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement "sans juste motif" ; qu'en prononçant en l'espèce la déchéance des droits de la société Allergan sur sa marque "Botox", notamment en ce qu'elle désigne les préparations pour le traitement des rides, au motif que la société Allergan ne peut exploiter sous la marque "Botox" des produits à base de toxine botulique destinés au traitement des rides puisque la première AMM qui lui a été délivrée l'autorise à exploiter sous le nom de "Botox" de la toxine botulique pour le traitement des troubles neuromusculaires tandis que la deuxième AMM qu'elle a obtenue l'autorise à exploiter sous le nom de "Vistabel" de la toxine botulique pour le traitement des rides, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un motif légitime de nature à justifier d'une absence d'exploitation de la marque "Botox" pour des produits destinés au traitement des rides, a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en retenant que le signe Botox était couramment employé pour désigner le produit lui-même, et non l'origine du produit, de sorte qu'il n'en était pas fait usage à titre de marque, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la marque était devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné, ce qui excluait l'existence d'un juste motif à ce défaut d'usage en tant que marque, a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux première et quatrième branches, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allergan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

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