

# ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

**Cour de cassation, ch. com., 31 mai 2005**

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Groupe Joker (la société Joker) a déposé, le 27 décembre 1984, la marque "Joker", enregistrée sous le numéro 1.293.706 pour désigner notamment, en classe 39, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places ; que la société Ford automotive group (la société Ford) ayant déposé, le 3 mai 1993, les marques "Véhicule Joker" et "Service Joker", enregistrées sous les numéros 93.466.715 et 93.466.716 afin de désigner des produits et services en classes 12, 37 et 39, la société Joker, après l'avoir mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 novembre 1995 se référant à un fait du 23 septembre 1995, de cesser les atteintes à sa marque, a assigné la société Ford en contrefaçon le 9 décembre 1999 ; que la cour d'appel a accueilli cette action en écartant la fin de non-recevoir prise de la tolérance manifestée pendant cinq ans, et déclaré pour partie irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance partielle de marque ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ford fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la déchéance de la marque "Joker" pour les services de la classe 39, autres que le transport de personnes et la réservation de places, alors, selon le moyen :

1) qu'en subordonnant l'intérêt de la société Ford à agir en déchéance à la preuve d'une atteinte portée à ses activités par le maintien de la marque pour les services visés et non exploités par le titulaire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ainsi les articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2) qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait la société Ford, si les services en cause n'étaient pas des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par l'enregistrement de sa propre marque "Véhicules Joker", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, par motif adopté, que la société Ford n'évoquait aucune entrave à son activité économique, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé au moyen, a fait l'exacte application du texte prétendument violé, et répondu, en écartant ainsi toute similitude d'activité entre les parties, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

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

Vu les articles L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée à l'action en contrefaçon en raison de sa forclusion par tolérance, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la société Ford fait usage des marques "Véhicule Joker" et "Service Joker" depuis leur dépôt, que la société Joker l'a informée, le 6 novembre 1995, qu'elle n'entendait pas tolérer l'existence de marques qu'elle estimait contrefaisantes, et que le laps de temps écoulé entre ce courrier et le 9 décembre 1999, date d'assignation, n'est pas significatif, car il était loisible à la société Joker, après avoir clairement manifesté ce qui lui apparaissait l'étendue de ses droits, en des termes sur lesquels elle n'est pas revenue, de s'efforcer de trouver une issue amiable au différend ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors que le délai de tolérance s'apprécie au regard du temps écoulé entre la date à laquelle le titulaire de la marque première acquiert la connaissance de l'usage de la marque seconde, et celle de la délivrance par ses soins d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

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

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que les pièces produites ne justifient pas que dans les cinq années qui ont précédé l'envoi

# ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

du courrier du 6 novembre 1995, la société Joker ait admis, même tacitement, l'usage qu'elle a alors dénoncé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tolérance de la marque seconde ne suppose pas que le titulaire de la marque première ait admis, même tacitement, son usage, mais seulement qu'il se soit abstenu, en connaissance de cause, de s'y opposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi n° R 03-20.956 IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ford automotive group pour contrefaçon de la marque numéro 1.293.706, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, 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 Versailles ;

Condamne la société Group Joker aux dépens.