

---

## Cour de cassation, ch.com., 8 février 2005

---

Attendu, selon l'arrêt déferé (Paris, 15 juin 2001), que la société Georgia Pacific France, anciennement dénommée Kayserberg, puis Fort James France et enfin James River (société Georgia), est titulaire de la marque dénomminative "Compact" déposée le 5 septembre 1988, enregistrée sous le n° 1 486 830, et régulièrement renouvelée, pour désigner, en classe 16, divers produits dont des mouchoirs en papier ; qu'elle exploite cette marque pour désigner des mouchoirs en papier repliés dans un étui de faible encombrement sous la dénomination "Lotus compact" ;

Qu'estimant que cet enregistrement la privait de la possibilité de faire usage du terme "compact", la société Procter et Gamble a assigné la société Georgia en annulation de cette marque sur le fondement de l'article L. 711-2, alinéa 2 b, du Code de la propriété intellectuelle ; que la société Georgia a, reconventionnellement fait grief à la société Procter et Gamble d'avoir commis des actes de contrefaçon ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société Procter et Gamble fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à dire que l'adjectif compact appliqué à un mouchoir en papier ou à du papier n'était pas protégeable en tant que marque, alors, selon le moyen, qu'en matière de propriété intellectuelle, la loi qui a vocation à s'appliquer est celle en vigueur à la date de l'acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale ; qu'ayant assigné la société Georgia le 27 septembre 1997 en annulation de la marque "Compact", enregistrée sous le n° 1 486 830 déposée le 5 septembre 1988 pour désigner des mouchoirs en papier et renouvelée le 19 mai 1998, la protection revendiquée par le défendeur était soumise aux dispositions légales en vigueur à la date à laquelle le juge statuait et non à celles en vigueur au jour du dépôt du 5 septembre 1988 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du Code civil et par refus d'application l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, dès lors que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour du dépôt de celle-ci, que c'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié la validité de la marque Compact au regard des dispositions de la loi du 31 décembre

1964, alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Georgia reproche à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée son action en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen, que ses conclusions de première instance comme ses conclusions d'appel s'étaient plaintes d'actes de contrefaçon tenant à l'utilisation du terme compact pour désigner de produits identiques aux siens ; qu'en conséquence, ne se contentant pas d'incriminer la publicité de Procter et Gamble elle avait demandé dans le dispositif de ses conclusions d'interdire à cette société d'utiliser le terme compact pour désigner des articles en papier et notamment des mouchoirs en papier sous astreinte de 1 000 francs par paquet de mouchoirs mis en vente et d'ordonner la destruction de tous documents commerciaux et publicitaires et des emballages comportant le terme compact ; que dès lors, la cour d'appel qui a retenu que les seules actes incriminés reposaient sur la diffusion d'un film publicitaire a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offre de preuve, a, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident :

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procter et Gamble.