

19 janvier 2010

Cour de cassation

Pourvoi n° 08-70.136

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00061

## Texte de la décision

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

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt déferé (Paris, 25 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 novembre 2006, pourvoi n° J 04-15.457), que M. X..., titulaire de la marque "Direct assurfinance" n° 99 816 794, déposée le 6 octobre 1999 pour désigner divers produits et services en classes 16, 25, 28, 35, 38 et 41, de la marque "Direct@ssurfinance" n° 00 3 027 872 déposée le 9 mai 2000 en classes 35, 36 et 38, et de la marque "Direct assurance finance" n° 00 3 064 789, déposée le 10 novembre 2000 pour désigner les produits et services en classes 35 et 36, ainsi que la société de courtage d'assurance Direct assurfinance qu'il dirige, actuellement dénommée société Direct, ont poursuivi judiciairement la société Finaxa, devenue la société Axa, titulaire de diverses marques dénominatives et semi figuratives comportant les termes Direct et assurances, déposées entre 1987 et 1996 pour désigner notamment des produits d'assurance, en déchéance de cinq de ces marques ; que les sociétés Direct assurance IARD, aujourd'hui dénommée Avanssur, et Direct assurance vie sont volontairement intervenues à l'instance ;

Attendu que les sociétés Axa, Avanssur et Direct assurance vie font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance partielle, pour différents produits et services comprenant notamment les services d'assurances, de la marque semi figurative "Direct" n° 1.685.732 et des trois marques dénominatives "Direct Assurances" n° 1.428.203, "Assurance Directe" n° 1.473.446 et "Directe Assurance" n° 1.473.447, alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif constitue une exploitation de ladite marque faisant échec à sa déchéance dès lors que cette forme modifiée ne correspond pas elle-même à une autre marque enregistrée ; qu'en l'espèce, la société Axa invoquait un usage des termes "direct assurance" sans aucun logo les accompagnant, termes qui, en eux-mêmes, ne font l'objet d'aucun dépôt de marque et elle faisait valoir que l'utilisation de ces termes constituait une exploitation sous une forme légèrement modifiée n'altérant pas le caractère distinctif des marques dénominatives "Directe assurance" n° 1.473.447, "Direct assurances" n° 1.428.203, "Assurance

directe" n° 1.473.446 et semi figurative "Direct" n° 1.685.732 ; qu'en retenant que la société Axa ferait seulement valoir que "l'usage de la marque semi figurative Direct assurance n° 96.635.403 pour désigner un contrat d'assurance automobile dit "Contrat auto Direct assurance" justifie de l'exploitation sous une forme modifiée des marques visées par l'action en déchéance", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant dès lors à retenir que la société Axa ne pouvait justifier de l'exploitation des marques visées par l'action en déchéance par l'usage de la marque semi figurative "Direct assurance" n° 96.635.403 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage des termes "Direct assurance" sans aucun logo les accompagnant – termes qui, seuls et ainsi orthographiés, ne correspondaient à aucune marque, et notamment pas à la marque semi-figurative n° 96.635.403 – ne constituait pas une exploitation des marques visées par l'action en déchéance sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui se bornaient à soutenir que "les termes" en question avaient été utilisés afin de nommer certaines polices d'assurances et assurer leur promotion, ce dont il ne résultait pas que ce signe aurait ainsi fait l'objet d'un usage à titre de marque, seul susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L. 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa, Direct assurance vie et Avanssur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Direct et à M. X... la somme globale de 2 500 euros, et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux conseils pour les sociétés Axa, Direct assurance vie et Avanssur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance partielle, pour différents produits et services comprenant notamment les services d'assurances, de la marque semi figurative « DIRECT » n° 1.685.732 et des trois marques dénominatives « DIRECT ASSURANCES » n° 1.428.203, « ASSURANCE DIRECTE » n° 1.473.446 et « DIRECTE ASSURANCE » n° 1.473.447 appartenant à la Société FINAXA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société AXA ;

AUX MOTIFS QU' « enfin, en troisième lieu, le tribunal a observé avec justesse en ce qui concerne les marques n° 1.685.732, 1.428.203, 1.473.446 et 1.473.447, que la Société FINAXA ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elles auraient été exploitées sous une forme correspondant au dépôt ; que sans contester cette observation, la Société AXA, venant aux droits de FINAXA, fait valoir que l'usage de la marque semi figurative DIRECT ASSURANCE n° 96.635.403 pour désigner un contrat d'assurance automobile dit « Contrat Auto Direct Assurance » justifie de l'exploitation sous une forme modifiée des marques visées par l'action en déchéance ; mais que le tribunal, après avoir pertinemment rappelé que l'enregistrement de la marque est destiné à conférer à son titulaire les droits spécifiques de propriété incorporelle sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés, a exactement retenu par justes motifs que la Cour adopte que si les dispositions cidessus visées de l'article L. 714-5 alinéa 2 b) permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection attachée à une marque enregistrée à une autre marque enregistrée dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ; qu'il mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a jugé que la Société FINAXA ne pouvait justifier de l'exploitation des marques visées par l'action en déchéance par l'usage de la marque semi figurative DIRECT ASSURANCE n° 96.635.403 dont l'enregistrement est constitutif de droits privatifs distincts » (cf. arrêt p. 10) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif constitue une exploitation de ladite marque faisant échec à sa déchéance dès lors que cette forme modifiée ne correspond pas elle-même à une autre marque enregistrée ; qu'en l'espèce, la Société AXA invoquait un usage des termes « DIRECT ASSURANCE » sans aucun logo les accompagnant, termes qui, en eux-mêmes, ne font l'objet d'aucun dépôt de marque et elle faisait valoir que l'utilisation de ces termes constituait une exploitation sous une forme légèrement modifiée n'altérant pas le caractère distinctif des marques dénominatives « DIRECTE ASSURANCE » n° 1.473.447, DIRECT ASSURANCES n° 1.428.203, « ASSURANCE DIRECTE » n° 1.473.446 et semi figurative « DIRECT » n° 1.685.732 ; qu'en retenant que la Société AXA ferait seulement valoir que « l'usage de la marque semi figurative DIRECT ASSURANCE n° 96.635.403 pour désigner un contrat d'assurance automobile dit « Contrat Auto Direct Assurance » justifie de l'exploitation sous une forme modifiée des marques visées par l'action en déchéance », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant dès lors à retenir que la Société AXA ne pouvait justifier de l'exploitation des marques visées par l'action en déchéance par l'usage de la marque semi figurative « DIRECT ASSURANCE » n° 96.635.403 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage des termes « DIRECT ASSURANCE » sans aucun logo les accompagnant – termes qui, seuls et ainsi orthographiés, ne correspondaient à aucune marque, et notamment pas à la marque semi figurative n° 96.635.403 – ne constituait pas une exploitation des marques visées par l'action en déchéance sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance partielle de la marque semi figurative « DIRECT ASSURANCES » n° 1.685.731 pour notamment les services de publicité et affaires, assistance aux automobilistes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par contre, en second lieu, après avoir exactement retenu, s'agissant de la marque n° 1.685.731, que la Société FINAXA démontrait par la distribution d'un tract publicitaire à la clientèle des stations services TOTAL offrant jusqu'au 30 avril 1996 une réduction sur la prime en cas de souscription d'un contrat d'assurances automobiles qu'elle l'avait exploitée d'une manière sérieuse, continue et non équivoque pour distinguer les assurances, le tribunal a jugé avec raison qu'un usage de la marque circonscrit aux assurances ne lui permettait pas de conserver la propriété de cette marque pour les autres produits et services visés au dépôt pour lesquels, à défaut d'exploitation, la déchéance est encourue » (cf. arrêt p. 10 § 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour justifier de l'exploitation de sa marque pour désigner des assurances, elle verse aux débats :

- deux courriers adressés à l'occasion d'un publipostage qui, n'étant pas datés, ne peuvent être retenus pour justifier de cette exploitation ;

- une brochure publicitaire comportant l'offre de contracter une assurance, distribuée aux clients des 3 SUISES et mentionnant la possibilité de participer à un tirage au sort prévu le 31 août 1995, ce qui exclut une distribution après à cette date ; que ce document ne peut pas davantage être pris en compte pour établir une exploitation de cette marque sur la période considérée ; qu'en revanche, la distribution d'un tract publicitaire, reprenant la marque litigieuse, à la clientèle des stations services TOTAL leur offrant jusqu'au 30 avril 1996 une réduction sur leur prime en cas de souscription d'un contrat d'assurances automobile démontre une exploitation sérieuse, continue, publique et non équivoque de cette marque pour distinguer des assurances ; que l'usage de la marque pour désigner des assurances ne permet pas à la Société FINAXA de conserver sa marque pour les autres produits pour lesquels la déchéance peut être poursuivie, à savoir : papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l'organisation et la direction des affaires, finances et immobilier, communications, éducation et divertissement, assistance médicale, l'assistance aux automobilistes » ;

ALORS QU'en ne donnant aucun motif de nature à justifier que « la distribution d'un tract publicitaire, reprenant la marque litigieuse (n°1.685.731), à la clientèle des stations services TOTAL leur offrant ... une réduction sur leur prime en cas de souscription d'un contrat d'assurances automobile » ne caractériserait pas une exploitation de la marque pour des services de publicité et affaires ainsi que d'assistance aux automobilistes, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

## **Décision attaquée**

Cour d'appel de paris  
25 juin 2008