

COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juin 2009

Pourvoi n°U 08-16.333

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Armand Thierry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2008 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2009, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trie, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Armand Thierry, de la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole, les conclusions de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu qu'il est prétendu que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que la société Armand Thierry demandait devant la cour d'appel la confirmation d'un jugement appliquant la règle qui sert de fondement au grief ; que ce moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ;

Attendu que pour prononcer, sur demande formée le 21 décembre 2005 par la société Crédit agricole, la déchéance partielle, à compter du 9 juillet 2004, des droits attachés à une marque dont l'enregistrement au profit de la société Armand Thierry avait été publié le 9 juillet 1999, l'arrêt retient que cette société n'a fait un usage sérieux de sa marque auprès de sa clientèle pour désigner une carte de fidélité, qu'à compter du début de l'année 2005, et que même les préparatifs entrepris pour mettre sur le marché cette carte ne remontent qu'à la fin de l'année 2004 et sont donc postérieurs au 9 juillet 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le commencement de l'usage sérieux de marque et la demande en déchéance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, 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, autrement composée ;

Condamne la société Crédit agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit **par la SCP Gatineau et Fattaccini**, avocat aux Conseils **pour la société Armand Thierry**.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance des droits de la société ARMAND THIERY à compter du 9 juillet 2004 sur la marque n° 99772222 en ce qu'elle désignait des services financiers par moyen de carte de fidélité, et dit que cet arrêt serait transmis par les soins du greffier ou de l'une des parties à l'instance à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques ;

AUX MOTIFS QUE « la marque de la société ARMAND THIERY ayant été publiée le 9 juillet 1999 et la société CRÉDIT AGRICOLE sollicitant la déchéance des droits de la société ARMAND THIERY sur cette marque à effet du 9 juillet 2004 (et non le 9 juillet 2005 comme mentionné dans le jugement entrepris) en ce qu'elle désigne des services financiers par moyen de carte de fidélité, il appartient à la société ARMAND THIERY, en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle de rapporter la preuve qu'elle a fait usage de sa marque pour ces services dans les cinq ans précédant le 9 juillet 2004 ; Considérant que pour justifier de l'usage de sa marque, la société ARMAND THIERY communique : - un

exemplaire d'une carte ARMAND THIERY P Paraphe au nom de Mademoiselle C et un exemplaire vierge de tout nom ; qu'aucune de ces cartes ne comporte de date, - deux exemplaires de la lettre envoyée aux clients dont un avec également une carte "Privilège Paraphe", exemplaires non datés, - une lettre adressée à Mademoiselle C le 30 mars 2006 avec sa carte "Privilège", - une attestation datée du 28 mars 2006 et émanant du directeur des opérations magasins de la société ARMAND T indiquant que la carte de fidélité "paraphe" a été lancée en octobre 2004, que 10.000 cartes ont été envoyées aux clients dès début 2005 et que pour 2006, 60.000 cartes ont été fabriquées et seront envoyées de manière hebdomadaire aux clients, - 21 attestations de personnes indiquant être détentrices d'une carte de fidélité d'ARMAND T, la photocopie de la carte détenue par chacune de ces personnes étant jointe à leur attestation, - un bon à tirer signé le 29 novembre 2004 pour 10.000 exemplaires, apposé sur un exemplaire de la lettre porte carte, cette lettre sur laquelle est reproduite le recto de la carte portant quant à elle la date du 11 janvier 2005, - des factures et bons de livraison de la société SEPSI IRIS FRANCE pour la réalisation de lettres porte cartes de fidélité "paraphe" datées du 18 novembre, 3 et 31 décembre 2004, 12 et 17 octobre 2005, 17 février 2006 ; Considérant que sur les 21 personnes ayant délivré des attestations, cinq précisent la détenir depuis le premier trimestre 2005 mais à l'exception de trois d'entre elles aucun relevé informatique les concernant et qui permettrait de vérifier si elles ont obtenu des points suite à des achats n'est communiqué ; que les relevés informatiques de Mesdames D, U, P font état d'achats qui pour le plus ancien remonte à février 2005 ; Considérant que ces différents documents analysés globalement démontrent que la société ARMAND THIERY n'a fait un usage sérieux de sa marque auprès de sa clientèle pour désigner une carte de fidélité, qu'à compter du début de l'année 2005 ; que même les préparatifs entrepris pour mettre sur le marché cette carte ne remontent qu'à la fin de l'année 2004 et sont donc postérieurs au 9 juillet 2004 ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de rechercher si cette carte constitue ou non un service financier, le jugement doit être infirmé et la société ARMAND THIERY déchue de ses droits sur la marque n° 99 712 222 en classe 36 pour désigner des services financiers par moyen de carte de fidélité ; Considérant que la société ARMAND THIERY qui succombe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;

ALORS QU' une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a commencé ou repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société ARMAND THIERY, titulaire de la marque « Paraphe » publiée le 9 juillet 1999 (arrêt, p. 6, alinéa 2), avait fait un usage sérieux de celle-ci auprès de sa clientèle « à compter du début de l'année 2005 », d'autre part, que la société CRÉDIT AGRICOLE avait assigné la société ARMAND THIERY en déchéance de cette marque le 21 décembre 2005 (cf. arrêt, p. 3, alinéa 1er) ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'usage sérieux de la marque « Paraphe » était postérieur à l'expiration, le 9 juillet 2004, du délai de cinq ans ayant commencé à courir du jour de la publication de la marque, pour prononcer la déchéance des droits de la société ARMAND THIERY sur cette marque, quand il résultait de ses propres constatations que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le commencement de l'usage sérieux de celle-ci et la demande en déchéance présentée par la société CRÉDIT AGRICOLE, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle.