

COUR DE CASSATION  
Chambre commerciale  
18 mai 2010

N° de pourvoi: 09-14615  
Mme Favre : Président

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2009) que la société CDI-B , titulaire des marques "La Pierrade" et "Pierrade" déposées respectivement les 27 mars 1986 et 17 juillet 1990 pour désigner notamment des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson , ayant eu connaissance de ce que la société La Redoute faisait usage sur son site Internet de la dénomination "La Pierrade" pour désigner des appareils de cuisson sur pierre, l'a assignée en contrefaçon de la marque "La Pierrade" ; que la société La Redoute a reconventionnellement demandé la nullité de la marque et sa déchéance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en nullité de la marque "La Pierrade" pour défaut de caractère distinctif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir décidé qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, statue ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, tout en déclarant irrecevable l'action en nullité de la marque pour absence de distinctivité, la cour d'appel en a examiné le bien fondé ; qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'excès de pouvoir en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, les juges doivent prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ; qu'en appréciant en l'espèce le pouvoir distinctif de la marque La Pierrade à la date de son dépôt, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, "version codifiée" de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais ;

3°/ qu' il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'or en l'espèce, la société La Redoute soutenait que l'autorité de jugement de 2005 ne pouvait lui être opposé dès lors qu'étaient en cause des actes distincts de contrefaçon si bien que la date d'appréciation du caractère distinctif de la marque devait être différente ; qu'en effet, le caractère distinctif de la marque s'appréciant au moment où le signe, dont il est prétendu qu'il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation, il ne pouvait y avoir autorité de chose jugée sur cette question à

l'occasion d'une précédente action en contrefaçon ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de chose jugée du jugement d'octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

4°/ que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société La Redoute produisait de nombreux documents démontrant que le terme "pierrade" était internationalement utilisé comme synonyme de "pierre à cuisson" démontrant ainsi que la marque "La Pierrade" désignait une caractéristique du produit ; qu'en affirmant péremptoirement que le terme Pierrade ne décrivait pas une pierre de cuisson sans analyser, ne serait-ce que sommairement ces documents produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif à confirmer le jugement entrepris, lequel s'était limité à déclarer irrecevable la demande en nullité de la marque "La Pierrade" formulée par la société La Redoute pour défaut de caractère distinctif, sans statuer sur cette demande au fond ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est irrecevable en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et non fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en "nullité" pour dégénérescence et en conséquence d'avoir constaté la contrefaçon de la marque "La Pierrade" par la société La Redoute, fait interdiction à la société La Redoute de reproduire de quelque manière que ce soit la marque "La Pierrade" en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement sous peine d'astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et de l'avoir condamnée à verser à la société CDI- B la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à des mesures de publication, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ; que la vigilance de la marque doit être suffisante, c'est-à-dire proportionnée et adaptée à l'usage généralisé qui en est fait par les tiers ; que doit être ainsi déchu de ses droits le propriétaire d'une marque dont la réaction est inadaptée et ne suffit pas à éviter cette utilisation comme désignation usuelle du produit dans le commerce, notamment lorsqu'elle est trop tardive ; que précisément en l'espèce, la société La Redoute soutenait que les démarches entreprises par la société CDI-B avaient été largement inefficaces et n'avaient pu éviter la dégénérescence de la marque ; qu'or pour refuser de déchoir la société CDI-B de ses droits sur la marque La Pierrade la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle démontrait sa vigilance sur sa marque en justifiant de poursuites en justice des gros distributeurs, de l'envoi de mises en demeure et de communications régulières sur l'existence de sa marque ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces démarches étaient proportionnées et avaient notamment été initiées suffisamment tôt pour empêcher que l'expression "pierrade" ne devienne la désignation usuelle des pierres de cuisson, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère suffisant de la vigilance, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle et 12 § 2 a) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, "version codifiée" de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 à laquelle elle se substitue désormais ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société CDI-B produit de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle avait obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, s'était opposée à l'insertion du mot

"pierrade" dans "L'Officiel du scrabble" et avait adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque sans droit ; qu'il relève encore que les propriétaires successifs de la marque avaient poursuivi avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers utilisant sans autorisation cette marque et que la société CDI-B communiquait régulièrement sur l'existence de la marque "PIERRADE" ; que par ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société CDI-B a fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour désigner dans le commerce des articles de cuisson, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CDI-B la somme de 2 500 euros et 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 dix-huit mai deux mille dix.