

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **11 janvier 2017**

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 34 FS-P+B

Pourvoi n° Z 15-17.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

---

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

---

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Denty, société par actions simplifiée, dont le siège est 16 boulevard Emile Augier, 75016 Paris, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association Les Amis de Delage, dont le siège est 9 bis avenue d'Iéna, 75016 Paris,

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, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président,

M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Denty, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Les Amis de Delage, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denty a assigné l'association Les Amis de Delage en déchéance, pour les produits de la classe 12 et à compter du 6 avril 2007, des droits attachés à la marque française semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, enregistrée en 1984 afin de désigner des véhicules et appareils de locomotion ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'usage sérieux suppose l'exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l'identité d'un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais que cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s'agissant en particulier de véhicules d'époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu'il relève qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955 soit depuis trente ans lors du dépôt de la marque ; qu'il retient que vainement la société Denty prétend que cette marque historique de l'automobile ne serait pas utilisée par l'association, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l'association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l'origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, nonobstant son absence de visée économique à titre personnel et qu'il est ainsi justifié de l'usage sérieux de

la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l'identification et l'inscription des produits, et en favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'association n'était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu'elle faisait usage de la marque « Delage » n° 1 310 386, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n'étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n'était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à déchéance de l'association Les Amis de Delage de ses droits sur la marque française semi figurative n° 1 310 386 pour les produits de la classe 12 à compter du 6 avril 2007, en ce qu'il rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, 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 Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Les Amis de Delage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Denty la somme de 3 000 euros ;

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 partiellement 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 onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Denty

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déchéance de l'association Les amis de Delage de ses droits sur la marque française semi-figurative n° 1310386 pour les produits de la classe 12 à compter du 6 avril 2007 et d'avoir « rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation » ;

AUX MOTIFS QUE « l'usage sérieux suppose une exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur concerné l'identité d'un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché (s'agissant en particulier de véhicules d'époque déjà construits ou commercialisés) ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu'en l'espèce, il n'est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe sous la forme déposée ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955 soit depuis 30 ans lors du dépôt de la marque ; que vainement l'intimée prétendrait que cette marque historique de l'automobile ne serait pas utilisée par l'association Les amis de Delage dès lors qu'elle contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs (logo ovale) pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt tout d'abord de relever que jusqu'en 2011 l'utilisation du signe, tel que déposé de longue date par l'association Les amis de Delage, n'avait pas fait difficulté, qu'elle a réagi dès qu'il en a été autrement (avant le 6 janvier 2012), ainsi que le démontrent les contacts établis avec la société Denty à compter du 4 novembre 2011 (entrevue organisée dès le 24 novembre 2011 après échange de mails et audition de la société Denty sur son projet par le conseil d'administration de l'association le 8 décembre 2011), et que ce n'est qu'ensuite (près de 2 mois après le premier contact) que la société Denty a invoqué un risque de déchéance (courriel précité du 2 janvier 2012) ; qu'ainsi, avant même d'avoir connaissance de l'éventualité d'une demande en déchéance, l'association Les amis de Delage ne se désintéressait pas de la protection de l'usage de sa marque ; qu'elle fournissait par ailleurs depuis de nombreuses années et de manière continue en France des services nécessaires se rapportant aux véhicules sous la marque « Delage » telle qu'enregistrée, étant précisé qu'il est admis que s'agissant d'une association à but non lucratif elle n'a pas pour objet de générer des bénéfices et ne peut

exercer d'activité commerciale ; qu'il résulte ainsi des bulletins de sa revue bi-annuelle que régulièrement (le bulletin de décembre 2011 constituant le 56ème numéro) elle présentait (au moins pour la période de juin 2007 à 2012) sous la marque enregistrée des annonces de vente d'éléments de motorisation ou des véhicules de marque Delage avec des photographies, des informations ou conseils sur le carburant à utiliser, sur son site internet « delage.org » (faisant en particulier état de la possibilité d'y présenter des photographies de véhicules répertoriés ou de sa fréquentation notamment en France), sur diverses manifestations en lien avec des véhicules ou accessoires Delage (incitant notamment dans le bulletin de juin 2008 à montrer les véhicules Delage au public à l'occasion du salon Rétromobile, ou précisant exposer au salon EPOQU'AUTO de Lyon un châssis Delage dans le bulletin de décembre 2010), sur les contrôles techniques ou sur les conditions de circulation et sur les refabrications de pièces (tels les bulletins de décembre 2010, juin et décembre 2011) proposant une mutualisation des moyens pour des problèmes de panne ou de restauration et offrant en vente dans sa rubrique « la Boutique » notamment des manuels de pièces détachées (originaux), permettant la valorisation des véhicules de marque Delage ; que ces bulletins mentionnaient régulièrement sous la mention « Nos Partenaires » la carrosserie Auto Classique Touraine (ACT précitée), et le gérant de cette dernière, Patrick Delage, a précisément attesté le 15 octobre 2013 avoir l'autorisation de l'association Les amis de Delage pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules ou pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l'apposer sur les véhicules Delage, et être ainsi intervenu pour la réfection d'éléments de quatre modèles de véhicules Delage (en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008) ces éléments étant confortés par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 ; que deux autres professionnels ont attesté, en février et mars 2014, photographies à l'appui, avoir travaillé pour la restauration, respectivement, depuis 2009 de 3 restaurations, ou réfection pour des modèles de véhicules Delage, et depuis 1992 d'un châssis Delage ainsi que de 6 modèles de véhicules Delage, en étroite collaboration avec l'association Les amis de Delage reconnue par la FFVE (laquelle lui a manifestement soumis des demandes d'attestations de 2008 et 2009, en vue d'immatriculation) ; qu'enfin un gérant d'une société spécialisée dans l'ossature bois des véhicules a également attesté en mars 2014 avoir « restauré à l'origine une quinzaine de « Delage » de tous modèles et ce grâce » aux conseils de l'association Les amis de Delage ; que l'association a, par ailleurs, fait l'objet de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre Delage et la construction d'un ensemble pare choc avant avec reprise d'un écusson central, et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon Rétromobile au Parc des expositions de la Porte de Versailles consacré « à la voiture et à la moto de collection » et visant (pièce 39 de l'appelante) le grand public ainsi que les collectionneurs ; qu'il s'infère

de l'ensemble de ces éléments datés, concordants, pris dans leur globalité, qui corroborent en fait les attestations de membres de l'association déjà produites en première instance quant au rôle de cette dernière, pour la période pertinente non discutée par les parties, quant au maintien sur le territoire français d'un marché pour les véhicules et éléments moteurs portant le signe Delage tel qu'enregistré, preuve suffisante que l'appelante a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est celle de garantir l'origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, et ce publiquement, tant dans sa relation avec ses membres qu'à l'égard de professionnels ainsi que d'un public plus large, par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet « delage.org » (étant observé que si le bulletin de décembre 2009 a pu effectivement faire état de problèmes récents sur le site il ajoutait qu'ils étaient réglés), nonobstant son absence de visée économique à titre personnel (pour la vente de véhicules ou de pièces détachées) ; qu'en l'état de l'usage sérieux de la marque par son titulaire dont il est ainsi justifié, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, l'identification et l'inscription des produits, favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance telle que formée par la société intimée, et la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef » ;

1°) ALORS QUE l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires ; qu'il est certes admis que l'usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu'il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci ; que cette exception ne peut toutefois jouer que dans l'hypothèse où la marque arguée de déchéance a été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'en retenant, en l'espèce, un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », tout en relevant elle-même que la création et la fabrication des automobiles et moteurs Delage avaient cessé en 1955, soit trente ans avant que l'association Les amis de Delage ne dépose, le 24 mai 1985, la marque litigieuse, et sans constater que cette association aurait déjà commercialisé

des automobiles « Delage » sous la marque susvisée, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une marque ne peut faire l'objet d'un usage sérieux qu'à la condition d'être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'en relevant que le gérant de la société Auto Classique Touraine a attesté avoir l'autorisation de l'association Les amis de Delage pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules et pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l'apposer sur les véhicules « Delage », que deux autres professionnels ont attesté avoir travaillé à la restauration de véhicules Delage « en étroite collaboration avec l'association Les amis de Delage » et que le gérant d'une société spécialisée dans l'ossature bois des véhicules a attesté avoir restauré des véhicules Delage « grâce aux conseils de l'association Les amis de Delage », sans constater que chacun de ces professionnels aurait utilisé la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour identifier les services de restauration de véhicules «Delage » qu'ils proposaient, 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 ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule est susceptible de constituer un usage sérieux l'utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services désignés dans son enregistrement, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine de ces produits ou services, en lui permettant de distinguer sans confusion ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance ; qu'en relevant que l'association Les amis de Delage aurait «fait l'objet de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre Delage et la construction d'un ensemble pare choc avant avec reprise d'un écusson central et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon Rétromobile au Parc des expositions de la Porte de Versailles consacré « à la voiture et à la moto de collection», sans caractériser en quoi de telles circonstances seraient de nature à justifier d'un usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour les produits couverts par celle-ci, à savoir les « véhicules » et «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », 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 ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une marque ne peut faire l'objet d'un usage sérieux pour des produits qu'à la condition d'être utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine, pour désigner les produits visés dans son enregistrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a notamment affirmé que l'association Les amis de Delage aurait fait

« publiquement » usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 « par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet » ; qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser un usage de cette marque pour désigner, sur le marché, les produits couverts par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne peut être prise en compte, dans l'appréciation de l'usage sérieux, l'utilisation de la marque effectuée par une association à but non lucratif dans un cadre interne ; qu'en prenant en considération, pour retenir l'existence d'un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, les bulletins de la revue biannuelle de l'association Les amis de Delage, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société Denty, p. 35), si ces publications n'étaient pas destinées à un usage interne, pour les membres de l'association, 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 ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage destiné à créer ou à maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque ; qu'en retenant que l'association Les amis de Delage aurait fait un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », sans justifier en quoi les usages de ce signe qu'elle a relevés auraient été de nature à maintenir ou à créer des parts de marché sur le marché des véhicules d'occasion au profit de l'association Les amis de Delage, dont elle a elle-même constaté qu'elle ne pouvait exercer d'activité commerciale et que l'usage qu'elle faisait de ce signe était dénué de « visée économique à titre personnel », 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 ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance sans caractériser l'existence d'un usage sérieux de la marque au cours de la période de cinq années précédant l'assignation en déchéance, en tenant éventuellement compte de la période « suspecte » de trois mois visée à l'article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, la cour d'appel a notamment relevé que le gérant de la société de carrosserie Auto Classique Touraine a indiqué qu'il serait intervenu pour la réfection d'éléments de quatre modèles de véhicules « Delage » « en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008, ces éléments étant confortés par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 », qu'un autre professionnel a attesté qu'il aurait travaillé pour la restauration « depuis 1992 » d'un châssis Delage ainsi que de six modèles de véhicules

Delage, et que le gérant d'une société spécialisée dans l'ossature bois des véhicules a attesté qu'il aurait « restauré à l'origine une quinzaine de Delage de tous modèles », sans préciser à quelles dates ces restaurations seraient intervenues ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente, comprise entre le 6 janvier 2007 et le 6 janvier 2012, 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.