

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **3 juin 2014**

Cassation

M. ESPEL, président

Arrêt n° 566 F-P+B

Pourvoi n° G 13-17.769

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 :

1°/ la société Cofra Holding AG, dont le siège est  
Grafenauweg 10 6300, 57340 Zug (Suisse),

2°/ la société C & A France, dont le siège est 122 rue de Rivoli,  
75001 Paris,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,  
chambre 2), dans le litige les opposant à la société Dolce & Gabbana  
France, dont le siège est 54 avenue Montaigne, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le  
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2014, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cofra Holding AG et de la société C&A France, de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Dolce & Gabbana France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Cofra Holding AG (la société Cofra) est titulaire de la marque internationale verbale "Rodeo" désignant la France, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507294 pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements et de la marque communautaire verbale "Rodeo", déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000 10 6252 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements ; que ces marques sont exploitées en France par la société C&A France (la société C&A) ; qu'ayant constaté, le 7 avril 2010, la mise en ligne sur des sites internet accessibles en France, par la société Dolce & Gabbana France (la société Dolce & Gabbana), de photographies et du film d'un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe Rodeo, les sociétés Cofra et C&A l'ont fait assigner en contrefaçon par imitation des marques susvisées ; que la société Dolce & Gabbana a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Cofra sur les deux marques pour une partie des produits désignés à l'enregistrement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies, rédigées en termes similaires :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce

nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale "Rodeo" n° 507294 et de la marque communautaire "Rodeo" n° 000 10 6252, l'arrêt retient qu'en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s'étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale "Rodeo" n° 507294 et de la marque communautaire "Rodeo" n° 000 10 6252, l'arrêt relève que les extraits du site internet [www.C-et-A.fr](http://www.C-et-A.fr), les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative "Rodeo" présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l'intérieur d'un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l'horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l'ancien logo ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l'élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale "Rodeo" n° 507294 et de la marque communautaire "Rodeo" n° 000 10 6252, l'arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d'une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d'apposition de la marque "Rodeo" figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n'établissaient pas qu'à la condition que leur caractère distinctif n'en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1<sup>er</sup> mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 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 Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dolce & Gabbana France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Cofra holding AG et C&A France et rejette sa demande ;

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 trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cofra Holding AG et la société C&A France

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, d'avoir prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale « RODEO », dont la société COFRA HOLDING est titulaire, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507294 pour désigner des produits de la classe 25 avec effet au 28 décembre 1996, d'avoir prononcé la déchéance de la marque communautaire « RODEO », dont la société COFRA HOLDING est titulaire, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000106252 pour désigner des produits de la classe 25 avec effet à compter du 12 mai 2003 et d'avoir, en conséquence, débouté les sociétés COFRA HOLDING et C&A FRANCE de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de ces marques,

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans... qu'est assimilé à un tel usage b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d'identifier des produits ou des services ; que l'article 15 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant sur la marque communautaire dispose que « Si dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement (déchéance), sauf juste motif pour le non usage » ; que le juge communautaire a estimé, par interprétation du règlement communautaire précité, que l'usage sérieux devait s'entendre d'un usage « constant, stable et réel » du signe dans sa fonction de marque ; qu'il appartient aux sociétés appelantes de justifier des preuves d'usage pendant la période pertinente non contestée qui est du 22 novembre 2005 au 22 novembre 2010, date de la demande, des deux marques verbales internationale et communautaire RODEO en lettre majuscules droites et noires déposées respectivement en 1966 et 1996, enregistrée en 1998 pour la seconde et renouvelée le 6 octobre 2006 pour la première ; que, s'il ressort des tableaux des classifications établies par C&A, pour les saisons hiver et été, de 2008 à 2012 relatifs à des produits sous la dénomination ou marque RODEO acquis par la société C&A, auprès de la société C&A BUYING, sa

centrale d'achat, des quatorze ordres de commande passés par la société C&A FRANCE auprès de la société C&A BUYING pour la saison 2010, des douze documents comptables issus de la base WISO pour la saison 2010, (Webbased Information of Style and Order Data) qui est une application informatique regroupant les ordres de commande de la société C&A FRANCE à la société C&A BUYING, des factures adressées par la centrale d'achat à la société C&A FRANCE de 2006 à 2010 et du listing portant quantité de ces produits, ces documents internes à ces sociétés sont insuffisants à établir un lien entre les produits prétendument recouverts de la marque RODEO et le consommateur français et n'établissent pas que les produits objets de ces commandes ou relevés étaient effectivement revêtus du signe « RODEO » en tant que marque ; que si l'attestation du Cabinet Ernst & Young, portant sur les quantités vendues en France, de 2006 à 2010, indique que des produits ont été vendus en France sous la marque RODEO, celle-ci ne justifie pas d'une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées, pas plus que l'attestation d'André Brieu, Directeur général de C&A FRANCE qui vise des « articles RODEO » vendus en France ; les attestations de Didier Cassagnes, manager district A et de Sophie Sterbach, contacteur marchandises au sein de C&A FRANCE, qui font état de produits de sports vendus sous la marque RODEO sans préciser la forme d'apposition de cette marque et celle de Patrick Seurat, commissaire aux comptes, qui fait état de l'exploitation de la marque RODEO au cours des cinq années précédant 1997 ; qu'en effet, les documents communiqués pour établir l'exploitation de celles-ci (extraits du site internet [www.c-and-a.com](http://www.c-and-a.com) et catalogues photographiques, catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi figurative RODEO présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, marque par ailleurs présentée comme figurant à l'intérieur d'un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l'horizontale par un trait de couleur, que cette exploitation correspondant d'ailleurs à une modification revendiquée par la société COFRA HOLDING de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l'ancien logo en vue de s'adapter à des groupes de clients ciblés ; que la société COFRA HOLDING a entendu dans cette perspective, en déposant plusieurs marques, les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de l'autre ; qu'il lui incombe donc de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elle et s'il est permis comme le soutiennent les sociétés appelantes d'admettre une preuve d'usage d'une marque sous une forme légèrement modifiée, la protection dont bénéficie sa marque semi figurative telle qu'enregistrée et exploitée ne peut s'étendre à ses deux autres marques verbales dont l'usage sérieux n'est pas démontré ; qu'en effet, seules quelques présentations éparses en 1998, 2000 et 2011, ou sur des documents non datés et postérieurement à la demande à la demande en déchéance, justifient de l'usage des dénominations verbales alors que les

mises en vente par des tiers de produits C&A, sous la dénomination RODEO dans le cadre de ventes de produits d'occasion, ne sont pas de nature à établir cet usage sérieux des marques dont s'agit ; que tous les documents communiqués au titre de l'usage de la marque en Allemagne représentent la marque semi figurative enserrée dans un rectangle orange et non les marques verbales dont s'agit ; que la simple défense dans le cadre d'une procédure n'établit pas à elle seule l'usage continu et réel revendiqué ; qu'en l'absence de démonstration d'un usage constant, stable et réel des deux signes dans leur fonction de marque dans le marché concerné, sans juste motif, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de ces deux marques ;

1 – ALORS QUE l'usage réel et sérieux d'une marque communautaire peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'il n'en est autrement que lorsque le titulaire de la marque communautaire entend démontrer l'existence d'une « famille » ou « série » de marques similaires pour s'opposer, en raison du risque de confusion, à l'enregistrement d'une marque contenant le même élément commun ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque communautaire verbale, dont la société COFRA HOLDING était titulaire, que les sociétés appelantes devaient justifier de l'usage de cette marque en lettre majuscules droites et noires, telle que déposée en 1996 et que la société COFRA HOLDING ayant entendu, en déposant plusieurs marques, dont une marque semi figurative « RODEO », les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de l'autre, il lui incombe donc de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elle, la protection dont bénéficiant sa marque semi figurative telle qu'enregistrée et exploitée ne pouvant s'étendre à ses deux autres marques verbales, la cour d'appel a violé l'article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

2 – ALORS QUE l'usage réel et sérieux de la partie française d'une marque internationale peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'il n'en est autrement que lorsque le titulaire de la marque entend démontrer l'existence d'une « famille » ou « série » de marques similaires pour s'opposer, en raison du risque de confusion, à l'enregistrement d'une marque contenant le même élément commun ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale verbale, dont la société COFRA HOLDING était titulaire, que les sociétés appelantes devaient justifier de l'usage de cette marque en lettre majuscules droites et noires, telle que déposée en 1986 et que la société COFRA HOLDING ayant entendu, en déposant plusieurs marques, dont une marque semi figurative « RODEO », les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de l'autre, il lui

incombe donc de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elle, la protection dont bénéficiant sa marque semi figurative telle qu'enregistrée et exploitée ne pouvant s'étendre à ses deux autres marques verbales, la cour d'appel a violé l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3 – ALORS QUE pour établir l'usage sérieux, réel et constant des marques verbales communautaire et internationale « RODEO », la société COFRA HOLDING et la société C&A FRANCE produisaient des captures d'écran du site internet [www.c-anda.com](http://www.c-anda.com) et des extraits de catalogues et photographies, diffusés tant en France qu'en Allemagne, représentant les marques verbales « RODEO » sous une forme modifiée semi figurative sur différents articles de prêt-à-porter pour hommes et femmes destinés à la vente ; qu'en énonçant, pour dire que les sociétés appelantes ne rapportaient pas la preuve d'un usage sérieux et réel des deux marques verbales « RODEO », partant prononcer leur déchéance, que les documents communiqués font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi figurative RODEO présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, marque par ailleurs présentée comme figurant à l'intérieur d'un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l'horizontale par un trait de couleur, sans rechercher si cet usage d'une forme modifiée conservait le caractère distinctif de la marque initiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ensemble l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4 – ALORS QUE pour établir l'usage sérieux, réel et constant des marques verbales communautaire et internationale « RODEO », la société COFRA HOLDING et la société C&A FRANCE produisaient encore des documents comptables, attestations et ordres de commande établissant l'achat par la société C&A FRANCE et la revente aux consommateurs de produits de marque « RODEO » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les sociétés appelantes ne rapportaient pas la preuve d'un usage sérieux et réel des deux marques verbales « RODEO », partant prononcer leur déchéance, que ces documents ne justifiaient pas une « exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées », faute de « préciser la forme d'apposition de cette marque », sans rechercher s'il ne ressortait pas de ces documents, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle les marques verbales « RODEO » étaient exploitées, un usage réel et sérieux de ces marques ayant conservé leur caractère distinctif, la cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ensemble l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5 – ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque signifie que cette marque permet au consommateur d'identifier le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer celui-ci de ceux provenant d'autres entreprises ; que pour établir la conservation du caractère distinctif des marques verbales internationale et communautaire « RODEO », la société COFRA HOLDING et la société C&A FRANCE produisaient également des captures d'écran sur des sites internet montrant l'utilisation de ces marques par des consommateurs pour identifier l'origine des produits qu'ils revendaient ; qu'en se bornant, pour écarter ces documents, à énoncer que les mises en vente par des tiers de produits C&A, sous la dénomination « Rodeo » dans le cadre de ventes de produits d'occasion, ne sont pas de nature à établir l'usage sérieux des marques, sans rechercher si cet usage des marques par des consommateurs n'établissait pas leur caractère distinctif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ensemble l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.