



## Du danger des dépôts de marques évolutifs : le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation – arrêt du 16 février 2010 –

L'un des principes fondamentaux du droit des marques est qu'une marque doit identifier l'origine d'un produit ou d'un service et non constituer une marque de barrage. De ce principe découle notamment l'obligation d'un usage sérieux de la marque telle que déposée, énoncée à l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.* »

Autrement dit, lorsqu'une marque est déposée, elle doit être utilisée (dans les 5 ans qui suivent son enregistrement). A défaut, le propriétaire encourt la déchéance de ses droits.

Or, au cours de la vie d'une marque, celle-ci est amenée à évoluer, ainsi l'on peut citer à titre d'exemple l'évolution du logo de l'Ecureuil de la Caisse d'Epargne :

Deux questions se posent dès lors :

❖ lorsque le propriétaire a déposé une marque et en utilise une autre assez proche, cet usage peut-il valoir usage de la marque déposée ?

❖ et, lorsque le propriétaire a déposé deux marques assez proches mais une seulement est exploitée, la preuve de l'usage de l'une vaudrait-elle preuve de l'usage de l'autre ?

L'article L.714-5 du CPI poursuit comme suit : « *Est assimilé à un tel usage (à un usage sérieux)(...) b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.* ».

Cette notion d'« usage sous une forme modifiée » a fait l'objet de diverses interprétations jurisprudentielles.

Concernant la première question, il est établi que l'usage d'une marque proche peut valoir usage de la marque telle que déposée pour autant que le caractère distinctif de la marque première n'en soit pas altéré (autrement dit qu'elle n'en diffère que légèrement).

Concernant la seconde question, la première marque est déposée et toujours exploitée, aucune difficulté ne se pose donc concernant la preuve de son usage. Maintenant, une seconde marque est déposée, elle est proche de la première qui n'est plus utilisée telle quelle. Ne pourrait-on pas considérer que les preuves d'usage de la seconde vaudraient usage de la première sur le fondement d'un usage sous une forme modifiée ?

Sur ce point, la jurisprudence a connu une longue évolution pour se fixer finalement suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010 et se mettre ainsi en conformité avec la jurisprudence communautaire :

➤ Avant 2006, en application d'une décision de la Cour de Cassation de 1992, (Ass.pl. 16 juillet 1992 – Pourvoi n° 89-16589 - Lotus/Au Lotus) il était considéré que le propriétaire qui avait déposé plusieurs marques, avait ainsi montré sa volonté d'obtenir des enregistrements distincts, de sorte que « *l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à*



1950



1960



1965



1968



1975



1983



1991



*une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière (...).*

➤ Par trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mars 2006 (Cass. Com. – pourvoi n°03-20198 ; Cass. Com. – pourvoi n° 04-10971 ; Cass. Com. – pourvoi n° 03-18732), un revirement de jurisprudence a été opéré : la Cour a estimé que l'article L.714-5 (b) du CPI « exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ». La seule exigence était donc d'apprécier si les modifications apportées à la marque enregistrée n'altéraient pas son caractère distinctif, autrement dit étaient mineures, sans avoir à considérer si les modifications avaient été enregistrées à titre de marque.

Toutefois cette position plus souple des juridictions françaises n'était pas conforme à la jurisprudence communautaire dégagée notamment par l'arrêt « BAINBRIDGE » de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE -13 septembre 2007 - Il Ponte Finanziaria SpA /OHMI – Marine Enterprise Projects - T 194/03 – 23 février 2006), aux termes duquel il a été décidé que si les dispositions du Règlement sur la Marque Communautaire « permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie 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 ».

➤ Par son arrêt du 16 février 2010 (Cass. com., 16 févr. 2010, pourvoi n° 08-21879), la Cour de Cassation opère un nouveau revirement de jurisprudence, en revenant à sa jurisprudence ancienne dite « Au Lotus » et ce en se conformant à la jurisprudence communautaire.

**Concrètement, il ressort de cette jurisprudence qu'une société qui dépose plusieurs marques portant sur des signes voisins, a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et ne permettrait donc d'échapper à la déchéance.**

---

Compte tenu de cette jurisprudence actuelle, sévère à l'égard des titulaires de marques, il convient de ne pas multiplier les dépôts de façon irréfléchie mais de procéder à des dépôts opportuns sous peine d'être détenteur d'une marque fragile, voire inutile, car vulnérable à une action en déchéance pour défaut d'exploitation.

Il convient donc d'étudier l'opportunité de chaque dépôt au cas par cas. Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la mise en place d'une telle stratégie de dépôt.



**Delphine KAUFMANN**

Conseil en Propriété Industrielle  
Marques, Dessins & Modèles

