



Lexbase La lettre juridique n°691 du 16 mars 2017

[Propriété intellectuelle] Jurisprudence

Affaire "MECCANO" : quand la vulgarisation de la marque reste sans incidence sur la dégénérescence

N° Lexbase : N7098BWS



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-13.071, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5750TPN)

La réussite commerciale d'une société s'apprécie notamment par la notoriété de ses marques. Quoi de plus flatteur que de les voir largement adoptées par le public ? Pour autant, il appartient au titulaire de s'assurer que sa marque ne va pas à ce point intégrer l'inconscient collectif qu'elle ne sera plus perçue comme un signe distinctif mais comme la désignation usuelle de certains produits et services. Tel un Icare que sa funeste témérité a incité à voler trop près du soleil, la marque hier notoire retomberait alors irrémédiablement dans le domaine public, librement utilisable par tout un chacun. La société Meccano avait agi à l'encontre du magazine Le Point, lui reprochant l'utilisation réitérée de son signe "MECCANO" dans des articles rédactionnels sans préciser qu'il s'agissait d'une marque déposée. Par un arrêt rendu le 1er mars 2017 et publié au Bulletin , la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dit pour droit que l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif "s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque". Le signe "MECCANO" n'ayant pas été utilisé pour désigner le produit "jeu de construction" mais à titre de métaphore, c'est à tort que la cour d'appel de Paris (1) aurait condamné l'hebdomadaire Le Point sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

I — La dégénérescence ou la sanction de la marque "trop" notoire

Quel paradoxe, tout de même, que la dégénérescence de la marque ! En effet, victime de son succès, la marque est devenue à ce point notoire qu'elle a fini par être littéralement adoptée par le public... qui ne la perçoit plus comme un signe distinctif mais comme la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service (1). Les marques associées à des produits novateurs ("FRIGIDAIRE", "KLEENEX", "SOPALIN", "PAMPERS", "FERMETURE ECLAIR", "KÄRCHER", etc.), à l'origine d'un nouveau marché, sont plus particulièrement exposées. Alors que, hier, la marque notoire bénéficiait d'un régime de protection renforcée (C. prop. intell., art. L. 713-5 N° Lexbase : L2200ICH), la marque devenue "trop" notoire (3) se verrait désormais privée de toute protection au titre du droit des marques ; son titulaire se trouvant en effet déchu de ses droits, n'importe lequel de ses concurrents pourrait désormais librement exploiter son signe dans la vie des affaires.

D'une manière générale, les dispositions du droit des marques s'attachent à concilier, d'un côté, les intérêts du titulaire de la marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, de l'autre côté, les intérêts d'opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (4). Faisant application de ce principe de mise en balance des intérêts, l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3739ADT) (5) menace donc de déchéance le propriétaire d'une marque devenue *"la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service"*. En effet, la marque ayant alors perdu son caractère distinctif et n'étant plus apte à remplir sa fonction d'indication d'origine, c'est-à-dire à identifier le produit ou le service désigné comme provenant d'une entreprise déterminée, l'intérêt supérieur constitué par la liberté du commerce et de l'industrie retrouve sa primauté (6).

Le régime de la dégénérescence n'est toutefois pas dénué d'une certaine dose d'équité. Compte tenu de l'exceptionnelle sévérité de la sanction prononcée, la déchéance est en effet conditionnée au constat supplémentaire que la dégénérescence du signe est *"le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire"* (Directive 2015/2436, art. 20 N° Lexbase : L610gKW8). Véritable gardien du caractère distinctif de sa marque, le titulaire se trouve donc investi d'une obligation de vigilance, consistant notamment à s'assurer que le public est bien informé qu'il s'agit d'un signe protégé, notamment dans les pays de régime anglo-saxon par l'apposition de sigles tels que "®" ou "TM" (7). Une absence de réaction de sa part voire sa passivité, contribuant à favoriser le processus de dégénérescence du signe, l'exposerait à la sanction de la déchéance.

Le titulaire de la marque menacée de dégénérescence se doit donc de réagir à l'égard des tiers mal inspirés qui en réalisent un usage dévoyé. C'est entendu. Pour autant, la nature de cette réaction et l'intensité requise sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne se contente de préciser que le titulaire ne doit pas se montrer *"insuffisamment vigilant"* (8). Si les directives de l'EU IPO proposent notamment d'organiser une campagne télévisée ou de publier des publicités dans les journaux et les magazines pertinents (9), le type de mesures à mettre concrètement en œuvre dans chaque affaire reste donc incertain.

En pratique, compte tenu de l'extrême gravité de la sanction associée à une éventuelle carence du titulaire, cet aléa n'est pas sans susciter un certain désarroi. Ainsi, le titulaire de la marque "VINTAGE" avait semblé considérer que l'envoi de courriers à quelques concurrents indécents utilisant son signe sans les précautions nécessaires serait suffisant. Certainement pas, à en croire l'arrêt rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel de Paris ayant au contraire jugé cette réaction *"peu proportionnée à l'emploi massif et généralisé du terme vintage"* ; l'existence d'une unique action en justice, le défaut de suivi des mises en demeure et l'absence d'action *"contre les journaux et magazines pour mettre fin à l'utilisation générique qu'ils font de sa marque"* lui auront donc été fatals (10). De même, la société Candia a été déchue de ses droits de marque sur la couleur "rose fuchsia" au motif qu'elle n'aurait tenté qu'une seule action contre des tiers et n'aurait donc pas pris *"des mesures suffisantes pour éviter cette généralisation de l'emploi"* de ce cette couleur (11). Mentionnons encore la marque "PINA COLADA", dont la cour d'appel de Paris (12) a prononcé la déchéance au motif que, si son titulaire était notamment intervenu pour obtenir le retrait des marques déposées par des tiers, il était en revanche resté *"totalement passif face à l'emploi généralisé de l'expression pina colada' [...]"* et s'était *"abstenu de réagir contre cet usage (par voie d'interventions directes, ou au moyen de campagnes de publicité organisée pour mettre en garde les consommateurs contre les conclusions possibles)"*.

Dans le doute, le titulaire de la marque aura donc tout intérêt à faire prévaloir le principe de précaution. Tel semblait être le parti-pris de la société Meccano dans le litige l'opposant au magazine Le Point et ayant donné lieu à l'arrêt du 1er mars 2017 rendu par la Chambre commerciale.

II – La dégénérescence ou la responsabilité des organes de presse en question

L'affaire objet de l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la Cour de cassation est particulièrement intéressante en ce qu'elle a trait à une problématique relativement méconnue (13) : la responsabilité des tiers dans le processus linguistique de dégénérescence de la marque, dont l'issue juridique consiste dans l'expropriation (légale) de son titulaire. Témoin privilégié, voire caisse de résonance de l'évolution de la langue, les journaux et magazines peuvent en effet contribuer à banaliser un signe à l'origine distinctif, si ce n'est consacrer son entrée dans le langage courant. Comme bien souvent, d'un grand pouvoir s'infèrent de grande responsabilité. Tel est d'ailleurs le message implicite des nouvelles dispositions du "paquet marques" (14), qui imposent désormais aux dictionnaires, encyclopédies et autres ouvrages à consulter, sur demande du titulaire de la marque, de préciser que le signe qui y est reproduit a fait l'objet d'un enregistrement à titre de marque (15).

Manifestement consciente du risque encouru par sa célèbre marque éponyme, la société Meccano a intenté une action sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun (C. civ. art. 1382 N° Lexbase : L1488ABQ (16)) à l'encontre de l'hebdomadaire Le Point. Elle lui reprochait en effet d'avoir, en dépit de ses avertissements successifs et à douze reprises entre 2006 et 2012 (17), utilisé le signe "MECCANO" *"comme un nom commun désignant"*

de manière générique n'importe quel jeu de construction", qu'il soit intellectuel, architectural ou autre. La demanderesse faisait notamment valoir que sa marque était utilisée sans guillemets et en lettres minuscules (à l'exception, souvent, de la première lettre), toujours précédée d'un déterminant et souvent accompagnée d'un adjectif qualificatif, laissant donc croire qu'elle serait en fait un nom commun signifiant "*assemblage ou montage de pièces*".

En première instance (18), le tribunal de grande instance de Paris n'a pas été sensible à son argumentation et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement rendu le 25 janvier 2013 relève en effet que l'usage du nom "MECCANO" est fait "*à titre métaphorique pour évoquer soit des manœuvres politiques ou des constructions intellectuelles, soit des constructions architecturales, des manipulations, des mécanismes*". Le tribunal souligne, par ailleurs, que le produit visé au dépôt n'est pas désigné. En conséquence, compte tenu du nombre limité des occurrences litigieuses, de la présence des majuscules en début de mot et d'un usage "*dans des acceptions métaphoriques qui ne servent pas à désigner les produits visés au dépôt des enregistrements français et communautaire de la marque*", le comportement du magazine Le Point n'a pas été jugé fautif.

L'arrêt rendu le 21 octobre 2014 (19) par la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours par la société Meccano, poursuit une analyse diamétralement opposée. Retenant une obligation de prudence à la charge de l'hebdomadaire, la cour considère que "*le prétendu usage stylistique et métaphorique d'une marque notoire ne saurait nécessairement exclure toute faute préjudiciable, alors qu'il n'est pas discuté que la liberté d'expression n'est pas absolue et que la société Meccano a pu intervenir utilement auprès d'autres organes de presse pour défendre sa marque*" (20). Cette première considération est intéressante en ce qu'elle revient sur le rôle et la responsabilité des organes de presse dans le processus de vulgarisation des marques. Pour la cour, l'usage du terme "Meccano" ne répondait donc à aucun but légitime, ni besoin nécessaire d'expression en matière de presse, à plus forte raison dès lors que d'autres termes du langage ("*assemblage*", "*construction*", "*jeu de construction*" ou encore "*dispositif*") auraient pu être valablement utilisés.

En pratique, si le signe "MECCANO" a certes été orthographié comme un nom propre (avec une majuscule), son emploi a été celui d'un mot usuel du langage journalistique pour "*conceptualiser un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montages architecturaux, intellectuels, politiques ou économiques*". Le terme "Meccano" se voit donc conférer un sens nouveau, plus large que le jeu de construction pour enfants. Pour cette raison, il n'est plus nécessairement perçu comme une marque déposée ("*aucune mention ou sigle ne l'indiquant*") mais comme un terme du langage courant, quand bien même le public aurait conscience d'une référence implicite à un jeu de construction connu.

Ayant participé au processus de vulgarisation préjudiciable de la marque "MECCANO" ("*dont le caractère distinctif résulte de la perception qu'en a le public*"), l'hebdomadaire Le Point a donc été condamné à régler la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation, outre la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues à déterminer.

III – Le périmètre de la dégénérescence en question

Par son arrêt du 1er mars 2017 voué aux honneurs d'une publication au Bulletin, la Chambre commerciale a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 octobre 2014. Ayant rappelé que l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris de ne pas avoir caractérisé en quoi l'usage du signe "MECCANO" à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l'espèce à désigner des produits ou services, aurait pu contribuer à une telle dégénérescence.

Ce faisant, la Cour de cassation adopte une analyse similaire à celle retenue en première instance et revient donc à une lecture littérale des dispositions relatives à la déchéance pour dégénérescence : pour qu'une marque puisse devenir la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service, il est nécessaire d'en établir l'usage générique par des tiers pour désigner ce produit ou ce service. En l'espèce, l'hebdomadaire Le Point n'a pas utilisé le terme "MECCANO" pour désigner de façon usuelle n'importe quel jeu de construction pour enfants mais lui a attribué un sens nouveau (métaphorique) appartenant au langage commun, par le biais d'une figure de style : la synecdoque (21).

Pour autant, l'appréciation de la cour d'appel, qui a semblé vouloir privilégier l'esprit du texte à sa lettre (22), ne nous semblait pas dénuée de pertinence (23). En effet, il est constant que tout comportement qui aboutit à faire entrer un signe dans le langage courant et à lui faire quitter corrélativement le champ de la marque contribue à brouiller la perception du public ; celui-ci n'associe plus alors exclusivement la marque à un signe distinctif renvoyant à une entreprise déterminée. C'est la raison pour laquelle la dégénérescence de la marque doit être retenue lorsqu'elle devient la désignation usuelle d'un produit ou d'un service.

Or, la fonction d'identité de la marque n'est-elle pas tout autant affectée lorsqu'un organe de presse l'utilise de façon "métaphorique" et la vulgarise ? Nous aurions tendance à le penser, conformément à l'adage "*qui peut le plus peut le*

moins". En effet, l'atteinte qui a été portée à la marque devenue usuelle pour désigner un produit nous semble d'autant plus grave lorsque le signe ne désigne plus simplement un produit mais bien *métaphoriquement* une catégorie ou une globalité de produits. Dissocié des produits et services qui ont fait sa renommée, le signe pourrait n'être plus perçu que comme un terme du langage courant, le public oubliant peu à peu qu'il s'agissait avant toute chose d'une marque.

Dans son arrêt précité du 20 avril 2005, la cour d'appel de Paris avait ainsi prononcé la déchéance de la marque "VINTAGE", alors que celle-ci ne désignait pas un produit ou service spécifique mais un "*style d'articles vestimentaires d'inspiration ancienne ou rétro*". La Cour de cassation (24) a également confirmé la déchéance de la marque "rose fuchsia", alors pourtant que celle-ci ne constitue évidemment pas la "*désignation usuelle dans le commerce du produit*" (C. prop. intell., art. L. 714-6) mais simplement l'une de ces caractéristiques.

Compte tenu du danger encouru du fait de la "métaphorisation" de la marque, il nous aurait donc semblé légitime que soit reconnue au titulaire la possibilité d'intervenir auprès des organes de presse. En effet, n'est-ce pas précisément le rôle du titulaire, conformément à son obligation de vigilance, de s'assurer qu'il sera toujours rappelé au public que le signe en question est avant toute une marque ?

A notre sens, tel était en tout cas le raisonnement suivi par la cour d'appel de Paris. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'arrêt du 21 octobre 2014 ne renvoie à aucun moment aux dispositions de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, pas plus qu'il ne se réfère à la notion de déchéance/dégénérescence (le terme n'étant pas même cité) (25). De là à en déduire que la réflexion sur la faute menée par la cour ne portait pas spécifiquement sur le cas de la dégénérescence mais, plus généralement, sur l'atteinte au pouvoir distinctif de la marque "MECCANO" et sa vulgarisation (26)...

* * *

L'arrêt du 1er mars 2017 énonce que "*l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque*". Le caractère *a priori* très général de cette affirmation surprend quelque peu dans un arrêt rendu au visa des dispositions de l'article 1382 (devenu 1240 N° Lexbase : [L0950KZ9](#)) du Code civil et ayant donc trait à la responsabilité civile de droit commun. Or, il ne nous aurait pas semblé extravagant que soit jugé fautif le refus d'un organe de presse de préciser que le signe "MECCANO", bien qu'utilisé dans un sens *métaphorique*, reste une marque protégée, à plus forte raison alors qu'il avait été mis en garde de façon répétée par le titulaire, qu'il avait pris implicitement des engagements (27) et que le recours à des synonymes aurait été possible. En effet, à supposer que la présence d'une majuscule en début de mot ne soit pas en tant que telle suffisante pour informer le lecteur de l'existence d'une marque enregistrée, un manquement à une obligation élémentaire de prudence nous semble alors constitué. Par ailleurs, quand bien même ce comportement ne serait pas susceptible d'induire une dégénérescence au sens du droit des marques, il n'emporte pas moins une atteinte au pouvoir attractif et distinctif de la marque par une dilution à l'origine de laquelle, justement, le titulaire du droit doit pouvoir venir s'opposer. Le triptyque Faute/Préjudice/Lien de causalité se trouve ainsi réuni.

En creux, l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation reste néanmoins porteur d'une bonne nouvelle pour la société Meccano : l'usage "métaphorique" de la marque, quand bien même il serait généralisé, ne pourrait pas aboutir à la dégénérescence de ce signe au sens des dispositions de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle. Au surplus, quelle que soit l'issue de la procédure, la demanderesse pourra s'en prévaloir comme un gage de sa réactivité pour défendre ses droits. Le spectre de la dégénérescence semble donc s'éloigner, quand bien même celui de la vulgarisation reste bien présent. Assisterait-on à une "*uberisation*" du droit des marques ?

(1) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 octobre 2014, n° 13/08 736 (N° Lexbase : [A8311MYH](#)).

(2) Figure de style appelée une antonomase (remplacement d'un nom commun par un nom propre), ainsi que le rappelle le site internet de l'INPI ("*3M Company : empêcher la dégénérescence de marque*").

(3) La cour d'appel de Nancy parle de "*dégénérescence par excès de notoriété*" (CA Nancy, 18 mai 2016, n° 15/01 335 N° Lexbase : [A5170RP8](#)).

(4) CJUE, 27 avril 2006, affaire C-145/05, points 29 et s. (N° Lexbase : [A1711DP3](#)); CJUE, 6 mars 2014, aff. C-409/12, Points 32 et s. (N° Lexbase : [A2326MGA](#)).

(5) Transposant en droit interne les dispositions de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : [L6109KW8](#)).

- (6) Pour reprendre une formule utilisée par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 18 mai 2016 (préc. note 3).
- (7) Par un jugement du 29 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'insertion de la mention "marque déposée" dans le corps d'un article de presse, simplement "incidente", était insuffisante, cf. PIBD, 648, III, 119.
- (8) CJUE, 6 mars 2014, aff. C-409/12, préc., point 34.
- (9) Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie D, Annulation, Point 2.3.5.
- (10) CA Paris, 4ème ch., sect. A, 20 avril 2015, n° 04/03 753 (N° Lexbase : A0317DIL).
- (11) CA Lyon, 23 mars 2006, n° 04/08 055 (N° Lexbase : A8633DQS); en sens inverse, ayant considéré que le titulaire de la marque s'était montré suffisamment réactif, CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 juin 2015, n° 14/11 690 (N° Lexbase : A6300SAL) infirmant toutefois le jugement de première instance ayant relevé que la demanderesse ne versait au débat que des courriers de mise en demeure : TGI Paris, 3ème ch., 16 mai 2014, n° 12/03 980 N° Lexbase : A1644MQX); de même, le titulaire de la marque "PEDALO", déposée en 1936, l'a suffisamment défendue, CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2006, n° 03/06 469 et CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2010, n° 08/09 209 (N° Lexbase : A3226EY7).
- (12) CA Paris, 19 octobre 2001, n° 1999/06 247, confirmé par Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-10.505, F-P+B (N° Lexbase : A0480DCR).
- (13) Pour une autre affaire à l'encontre du journal Le Figaro, mais sur le fondement de la contrefaçon : TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD, 546, III, 395 (marque "CADDIE"), confirmé par CA Paris, 21 janvier 1993 puis par Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-12.691, inédit (N° Lexbase : Agg83ATW); cf. également, à l'encontre du journal Libération : TGI Paris, 29 octobre 1997, PIBD, 648, III, 119 (marque "CADDIE").
- (14) Directive 2015/2436 et Règlement n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 (N° Lexbase : L3614KWR, art. 10).
- (15) L'importance des dictionnaires avait déjà été soulignée dans TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD, 546, III, 395 (marque "CADDIE") et dans CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2006, préc. (marque "PEDALO").
- (16) Devenu l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZg); à cet égard, le tribunal fait justement remarquer que les conditions d'application du droit des marques ne sont pas réunies, faute d'usage de la marque "MECCANO" dans la vie des affaires (TGI Paris, 25 janvier 2013, n° 11/13 338 N° Lexbase : A1817KAK).
- (17) Dont six articles publiés en cours d'instance.
- (18) TGI Paris, 25 janvier 2013, préc. note 16.
- (19) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 octobre 2014, préc. note 1.
- (20) En première instance, le tribunal avait également rappelé (à titre surabondant) que la liberté d'expression, si elle correspond à une liberté fondamentale, n'est pas absolue et "doit respecter les droits d'autrui, parmi lesquels notamment le droit de propriété incorporelle, qui a la même valeur" (TGI Paris, 25 janvier 2013, préc.).
- (21) C'est-à-dire la désignation de la partie (un jeu de construction pour enfants) pour le tout (tous jeux de constructions, intellectuels y compris).
- (22) Cf. J Passa, *L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit*, Propriété industrielle n° 10, octobre 2010, dossier 4, suggérant que le domaine d'application de la déchéance pour déchéance puisse être étendu à d'autres cas de figure.
- (23) Pour un raisonnement similaire, la marque "VINTAGE" étant utilisée pour désigner une catégorie de produits, CA Paris, 20 avril 2015, préc. note 10.
- (24) Cass. com., 28 avril 2004, préc. note 12.
- (25) Le terme dégénérer n'est utilisé qu'une unique fois, pour retranscrire l'argumentaire du magazine Le Point.
- (26) Le terme "Meccano" "renvoie [...] fautivement à l'idée d'un signe conceptualisant tout type de produits d'un même genre, ce qui est par nature préjudiciable au titulaire de la marque, le caractère distinctif de cette dernière résultant de la perception qu'en a le public".

(27) S'engageant à en tenir "le plus grand compte" selon l'exposé réalisé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2014 (préc. note 1).