

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

**JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2019**

**N° RG 17/12551 -
N° Portalis
352J-W-B7B-CLIX6**

N° MINUTE :

Assignation du :
07 septembre 2017

DEMANDERESSE

Société PHARMASGP (anciennement dénommée PHARMA FGP)
Am Haag 14
82166 GRÄFELFING (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070

DÉFENDERESSE

Société GLENWOOD
Jensengstrasse 6
81679 MÜNCHEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D0451

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, Première Vice Présidente Adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Karine THOUATI, Juge

assisté de Maud JEGOU, Greffier

DEBATS

A l'audience du 12 novembre 2018 tenue en audience publique

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société PHARMASGP anciennement PHARMA FGP, est une société de droit allemand qui produit et commercialise des produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques. Sous la marque DESEO, elle commercialise divers produits pharmaceutiques notamment en Allemagne, et souhaite les commercialiser en France sous cette même marque.

La société GLENWOOD GmbH, société de droit allemand, commercialise également des produits pharmaceutiques. Elle est titulaire de la marque internationale DESEO n° 879 815 désignant notamment la France, déposée le 7 décembre 2005 en classe 5 pour désigner des produits pharmaceutiques, et renouvelée le 7 décembre 2015.

La société PHARMASGP estime que ladite marque n'a jamais été exploitée en France, et a contacté la société GLENWOOD afin d'être informée sur ses preuves d'usage, cette dernière n'ayant pas répondu.

Le 21 juin 2017, elle a déposé à l'INPI la marque verbale DESEO en classe 5 pour désigner notamment des produits pharmaceutiques et compléments alimentaires.

Le 13 septembre 2017 elle a assigné la société GLENWOOD en déchéance de la partie française de sa marque internationale DESEO.

Ce même 13 septembre 2017 la société GLENWOOD a formé opposition à l'encontre du dépôt de la marque française DESEO n° 4370496 de la société PHARMASGP, et l'INPI a sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2018 par voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société PHARMASGP demande au tribunal, au visa de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de :

Dire et juger la société PHARMASGP recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, y faisant droit :

Constater que la société GLENWOOD n'a pas fait usage en France de sa marque DESEO n° 879 815 pour désigner les produits visés au dépôt de sa marque,

Constaté que la société GLENWOOD ne bénéficie pas d'un juste motif lui permettant de ne pas exploiter en France sa marque DESEO n° 879 815 pour désigner les produits visés au dépôt de sa marque,

En conséquence,

Prononcer la déchéance des droits de la société GLENWOOD sur la partie française de la marque internationale DESEO n° 879815 pour les «*Produits pharmaceutiques*», à compter du 19 mai 2011

Ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur le Registre National des Marques,

Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,

Débouter la société GLENWOOD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GLENWOOD à payer à la société PHARMASGP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société GLENWOOD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société CLERY DEVERNAY, selon les dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile,

En réponse, la société GLENWOOD, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

Débouter la société PharmaSGP de sa demande de déchéance des droits de la société Glenwood GmbH sur la partie française de sa marque DESEO n° 879 815 pour défaut d'usage sérieux.

Condamner la société PharmaSGP à payer à la société Glenwood GmbH la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société PharmaSGP en tous les dépens de l'instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien Régnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 octobre 2018.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire conformément à l'article 467 du code procédure civile.

MOTIFS

1) Sur la déchéance de la marque internationale pour la France DESEO n° 879 815 :

La société PHARMASGP soutient que la marque litigieuse n'a jamais fait l'objet d'une exploitation sérieuse en France, ni dans le délai de 5 ans après sa publication le 18 mai 2006, ni après, ni récemment ; que les pièces versées au débats pour tenter de justifier l'exploitation n'établissent nullement un usage sérieux en France aux fins de créer ou conserver des parts de marché ; qu'à les supposer réelles, les factures versées aux débats ne concernent que la vente de 7 produits en plus de 10 ans pour un chiffre d'affaires de 88,19 euros HT; que la défenderesse ne bénéficie pas d'un juste motif pour l'absence d'exploitation sérieuse de sa marque; que la partie française de la marque querellée encourt donc la déchéance pour l'intégralité des produits qu'elle désigne à compter du 19 mai 2011, soit à l'expiration du délai de 5 ans après sa publication.

La société GLENWOOD répond qu'en 2012, elle a cédé la marque internationale DESEO pour l'Allemagne à la société PHARMASGP, qui à l'époque n'avait pas d'intérêt pour la marque DESEO en dehors du territoire allemand ; qu'en 2014 elle a été rachetée par la société LEYH-PHARMA qui a souhaité relancer la marque DESEO pour commercialiser un produit pharmaceutique contre la dysfonction érectile dans plusieurs pays hors Allemagne; qu'en 2015 ledit produit a été mis sur le marché en France sur les portails Ebay et Amazon; que la société PHARMA SGP, qui commercialise également un produit similaire en Allemagne sous la marque DESEO, a alors demandé à acquérir la marque internationale DESEO notamment pour la France, mais qu'aucun accord n'a été trouvé sur le prix.

Elle soutient que les six factures datées entre le 18 juin et le 10 novembre 2016 suffisent à établir un usage sérieux en France, car cette activité démarre doucement; que les captures d'écran versées aux débats établissent que le site Amazon.fr propose à la vente le produit DESEO fourni par le site "evitaplus.de", nom commercial de la société GLENWOOD; que ce sont les initiatives prises par la demanderesse courant 2017 qui ont freiné le développement des ventes de ses produits DESEO en France pour éviter toute confusion de la clientèle après le dépôt de la marque DESEO par PHARMASGP en juin 2017, et que cela constitue un juste motif à l'usage restreint de la marque.

Sur ce,

L'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle dispose :
"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 cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."

La Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 fixe le point de départ du délai de 5 ans à la date de publication de l'enregistrement, soit en l'espèce la date non contestée du 18 mai 2006.

Pour échapper à la déchéance opposée, la société GLENWOOD doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque DESEO à titre de marque, sur le territoire français, entre le 18 mai 2006 et le 18 mai 2011. Elle peut encore prétendre avoir commencé l'exploitation de sa marque postérieurement à cette date, à condition que cette exploitation ait commencé avant les 3 mois précédant la demande de déchéance et sans qu'elle n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande. Elle doit prouver en tout état de cause un usage sérieux sur la période allant du 13 septembre 2012 au 13 septembre 2017, l'assignation en déchéance de la marque étant datée du 13 décembre 2017.

A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.

Aucun document n'est produit concernant la première période de 5 ans suivant la publication de l'enregistrement de la marque. La déchéance de la marque est donc encourue à compter du 19 mai 2011. Pour la période allant de septembre 2012 à septembre 2017, les seules factures concernant des clients demeurant en France, sont six factures datées

entre le 18 juin 2016 et le 10 novembre 2016 pour un produit Deseo L-Arginin, pour un montant entre 14 et 18 euros chacune, soit un total de 88 euros. Ces factures n'indiquent pas par quel moyen ou site internet la vente a été réalisée. Est également produite une capture d'écran du site Amazon.fr apparemment datée du 16 juin 2016 mentionnant un produit Deseo L-Arginin. Enfin, est produite une attestation de M. GUTH, gérant de la société GLENWOOD, qui déclare ignorer dans quelle mesure la marque DESEO a été utilisée avant 2014, et avoir commencé à commercialiser son produit sous la marque DESEO en France en 2016 avant d'être sollicité par la société PHARMASGP pour lui céder sa marque française.

Les six factures versées au débat pour un total de 88 euros ne précisent pas par quel moyen les ventes ont été réalisées et ne sont pas suffisantes à établir un usage sérieux de la marque dans la vie des affaires sur le territoire français sur la période considérée.

Quant à la capture d'écran du site Amazon.fr, non seulement sa date n'est pas certaine, mais elle n'a en elle-même aucune force probante pour démontrer, sur la totalité de la période considérée, un usage sérieux de la marque.

En outre, il n'est pas sérieusement soutenable que ce soient les initiatives de la demanderesse qui aient empêché l'exploitation sérieuse de la marque, le dépôt de la marque DESEO par la société PHARMASGP ayant eu lieu en juin 2017 soit trois mois seulement avant la demande en déchéance. Il n'y a donc pas de juste motif pour le manque d'usage sérieux.

La déchéance totale de la marque internationale DESEO n° 879 815 pour sa partie française sera dès lors prononcée, conformément à la demande, à compter du 19 mai 2011 pour les produits en classe 5 désignant les spécialités pharmaceutiques.

2) Sur les autres demandes :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société GLENWOOD GmbH sera condamnée aux dépens.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société PHARMASGP la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance des droits de la société GLENWOOD GmbH sur la partie française de la marque internationale DESEO n° 879 815, à compter du 19 mai 2011, pour les produits de classe 5 désignant les produits pharmaceutiques,

Dit que la présente décision une fois passée en force de chose jugée sera transmise à l'INPI pour transcription au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente,

Condamne la société GLENWOOD GmbH à payer à la société PHARMASGP la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GLENWOOD GmbH aux dépens dont distraction au profit de la société CLERY DEVERNAY, selon les dispositions de l'article 699 du Code Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2019

Le Greffier

Le Président