

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 AVRIL 2021

(n°62, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 19/16716 - n° Portalis 35L7-V-B7D-CASP3**

Décision déferée à la Cour : jugement du 10 janvier 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°17/12551

APPELANTE

Société GLENWOOD GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Jensengstrasse 6
81679 MUNICH
ALLEMAGNE

Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque B 653
Assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 451

INTIMEE

Société PHARMASGP, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Am Haag 14
D-82166 GRAFELFING
ALLEMAGNE

Représentée par Me Alain CLERY de la SELARL CLERY - DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070
Assistée de Me Coralie DEVERNAY plaidant pour la SELARL CLERY - DEVERNAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 70

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'appel interjeté le 13 août 2019 par la société Glenwood Gmbh (Glenwood) ;

Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020 par la société Glenwood, appelante ;

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 par la société PharmaSGP, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société PharmaSGP anciennement Pharma FGP est une société de droit allemand qui fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques notamment en Allemagne sous la marque "DESEO" 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 et renouvelée le 7 décembre 2015. L'enregistrement de cette marque désigne les produits pharmaceutiques en classe 5.

L'enregistrement de base, constitué par une marque allemande, de cette marque internationale a été cédé par la société Glenwood à la société PharmaSGP.

La société PharmaSGP estimant que ladite marque n'a jamais été exploitée en France, a pris contact avec la société Glenwood afin de discuter dans un premier temps d'une cession éventuelle de celle-ci. Dans le cadre de ces échanges, la société PharmaSGP a par lettre du 8 juin 2017, mis en demeure la société Glenwood de produire des preuves d'usage de la marque en cause. La société Glenwood n'a pas donné suite à cette demande.

Le 21 juin 2017, la société PharmaSGP a déposé à l'INPI la marque française verbale DESEO sous le n°4370496 pour désigner notamment des produits pharmaceutiques et compléments alimentaires en classe 5.

Par acte du 13 septembre 2017, la société PharmaSGP a fait assigner la société Glenwood devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de la partie française de la marque internationale DESEO n°879 815 à compter du 19 mai 2011.

Ce même jour, la société Glenwood a formé opposition à l'enregistrement de la marque française DESEO déposée par la société PharmaSGP, et le directeur général de l'INPI a par lettre du 22 novembre 2017, indiqué aux parties que le délai pour statuer sur l'opposition était suspendu dans l'attente de la décision statuant sur la déchéance de la marque antérieure opposée.

Le jugement déféré a :

- prononcé la déchéance des droits de la société Glenwood 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,
- condamné la société Glenwood à payer à la société PharmaSGP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Glenwood aux dépens dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Glenwood a relevé appel de cette décision et par ses uniques conclusions sollicite de la cour d'infirmen en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 janvier 2019,

En conséquence de :

- débouter la société PharmaSGP de sa demande de déchéance de ses droits sur la partie française de sa marque DESEO n° 879 815 pour défaut d'usage sérieux,
- condamner la société PharmaSGP à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PharmaSGP en tout les dépens de l'instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouverts, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société PharmaSGP sollicite de la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2019, en toutes ses dispositions,

En conséquence de :

- constater que la société Glenwood n'a pas fait usage en France de sa marque DESEO n°879815 pour désigner les produits visés au dépôt de sa marque,
- constater que la société Glenwood ne bénéficie pas d'un juste motif lui permettant de ne pas exploiter en France sa marque DESEO n°879815 pour désigner les produits visés au dépôt de sa marque,
- confirmer la déchéance des droits de la société Glenwood sur la partie française de la marque internationale DESEO n°879815 pour les « *Produits pharmaceutique* » à compter du 19 mai 2011, à tout le moins 5 ans avant l'assignation introductive d'instance, soit le 7 septembre 2012 (sic),
- débouter la société Glenwood de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Glenwood à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Glenwood aux entiers dépens, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris le constat d'huissier constituant la pièce n°7.

La société PharmaSGP poursuit la déchéance de la partie française de la marque internationale DESEO n° 879815 dont est titulaire la société Glenwood, marque déposée pour désigner des produits pharmaceutiques.

Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la présente espèce,

“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 société Glenwood critique le jugement déféré qui a prononcé la déchéance de sa marque à compter du 19 mai 2011, en ce qu'il a considéré que les copies d'écran du site amazon.fr fournies n'avaient pas de valeur probante alors qu'en matière de déchéance, la preuve est libre et que rien ne vient mettre en cause l'authenticité des pages imprimées à partir du site français d'Amazon (pièce n°2), cette pièce étant corroborée par six factures qui démontrent une vente effective du produit DESEO à des clients en France, le fait que les produits n'aient pas fait l'objet d'une exploitation intensive sur le territoire français, ou qu'ils n'aient rencontré qu'un faible succès, ne pouvant avoir comme conséquence de la priver de sa marque. Elle soutient en outre qu'il existe de justes motifs à l'usage restreint de sa marque constitués par les initiatives prises par la société PharmaSGP au cours de l'année 2017 qui ont freiné le développement de la marque.

La demande en déchéance ayant été formée par acte du 13 septembre 2017, il appartient à la société Glenwood de démontrer un usage sérieux de sa marque DESEO en France pour les produits pharmaceutiques au cours des cinq années qui ont précédé la demande en déchéance soit au cours de la période comprise entre le 13 septembre 2012 et le 13 septembre 2017.

Pour démontrer l'usage de sa marque, la société Glenwood fournit au débat des copies d'écran de sites internet marchands sur lesquels est vendu par une entité Evitaplus sous la marque DESEO un produit présenté comme destiné à "augmenter la virilité" (pièces n°2 à 12 et 18) ;

Néanmoins, les pièces pertinentes s'agissant de la période d'exploitation à prendre en considération ci-dessus rappelée et de la zone géographique soit la France sont :

- l'impression d'écran du site internet <www.amazon.fr> (pièce n°2),
- six factures datées entre le 18 juin et le 10 novembre 2016 concernant la vente de produits DESEO en France (pièce n°3).

Si la preuve de l'usage de la marque est libre, les copies d'écran du site amazon.fr dont la force probante est contestée par la société PharmaSGP, ne peuvent être prises en considération par la cour pour justifier de l'usage de la marque DESEO, les circonstances dans lesquelles ces copies d'écran ont été effectuées notamment quant aux précautions prises pour en garantir la date et le contenu sont en effet inconnues de la cour. Un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé à la demande de la société PharmaSGP montre à cet égard que le produit en cause n'était pas disponible sur le site amazon.fr le 26 avril 2018.

Les six factures (pièce n°3) justifient la vente de produits DESEO aux consommateurs en France par l'appelante, la dénomination Evitaplus étant le nom commercial qu'elle utilise ainsi qu'il ressort desdites factures où figurent la dénomination sociale Glenwood GmbH et l'adresse du siège de cette société. Ces factures établissent la vente de 7 produits DESEO entre le 18 juin et le 10 novembre 2016 pour un montant total de 107,92 euros TTC. Contrairement à ce que soutient la société Glenwood, ces factures ne permettent nullement d'affirmer qu'il s'agit de commandes passées via le site internet amazon.fr.

Or, une marque fait l'objet d'un "usage sérieux" lorsqu'elle est 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, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Si l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque, et que l'usage de la marque n'a pas besoin d'être intensif pour être sérieux, aucune circonstance de l'espèce ne justifie le très faible nombre d'unités de produits vendus en France sous la marque DESEO, ces produits n'étant pas destinés à un public restreint. En outre, il n'est versé aux débats le moindre élément de nature à montrer que des actions promotionnelles ont été entreprises pour gagner des débouchés sur le marché telle une campagne de publicité destinée à faire connaître en France les produits de la marque. Il doit être considéré que l'usage qui a été fait de cette marque est purement symbolique, et ne constitue pas une utilisation de ladite marque conformément à sa fonction essentielle.

La déclaration sur l'honneur de M. Gordon Guth du 6 mars 2018 (pièce n° 16), gérant de la société Glenwood, ne peut pas plus être prise en considération par la cour comme justification de l'usage sérieux de cette marque, outre que cette attestation émane du dirigeant de la société titulaire de la marque, celle-ci ne comporte que des déclarations générales sur la distribution du produit sans autre précision quant aux volumes commercialisés et sur les vaines négociations qui ont eu lieu entre les parties pour le rachat de cette marque par la société PharmaSGP.

La société Glenwood n'invoque pas plus utilement un juste motif de non exploitation de sa marque en France. En effet, les correspondances adressées par la société intimée témoignant de son intérêt pour acquérir la marque en cause et sollicitant la preuve de son exploitation sur le territoire français, comme le dépôt par cette société de la marque française DESEO le 21 juin 2017 pour désigner des produits pharmaceutiques, ne justifient nullement d'un empêchement légitime de fait ou de droit n'ayant pas son origine dans le fait fautif de la société Glenwood qui antérieurement à ces échanges, n'exploitait pas la marque internationale en cause sur le territoire français.

En conséquence, la société Glenwood échouant à démontrer qu'elle a fait un usage sérieux en France de la marque DESEO dont elle est titulaire pour des produits pharmaceutiques, c'est à raison que le tribunal a prononcé la déchéance de cette marque à compter du 19 mai 2011 soit à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement, la société PharmaSGP n'étant pas contredite lorsqu'elle affirme que la marque DESEO n'a jamais fait l'objet d'un usage sérieux en France par la société Glenwood pendant les cinq premières années postérieures à son enregistrement.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation de ce chef.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Glenwood est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société PharmaSGP, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 6.000 euros en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 26 avril 2018.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Glenwood GmbH à payer à la société PharmaSGP la somme complémentaire de 6.000 euros en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 26 avril 2018 et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société Glenwood GmbH aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière

La présidente

—
—