

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15117 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33EA

Décision déferée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 16/01190

APPELANTE

SAS LABORATOIRE CLAYTONE-C

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 407 942
234

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

18 Rampe Saint-Hilaire

[...]

Représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX de BENOLIEL AVOCATS, avocat au
barreau de PARIS, toque : C0415

Assistée de Me Clara VIGUIE de de BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Toque C0415

INTIMÉES

SARL Z

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 392 396
644

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[...]

[...]

Représentée et assistée de Me Jean-Philippe CHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1201

SARL Z A

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 511 064 990

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[...]

[...]

Représentée et assistée de Me Jean-Philippe CHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1201

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Me X Y,

Es qualités de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE CLAYTONE-C, mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, portant le numéro SIREN 334 999 208, dont le siège social est situé

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX de BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0415

Assistée de Me Clara VIGUIE de BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Toque C0415

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- 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 David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DES FAITS

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C, immatriculée au RCS de Rouen depuis le 8 juillet 1996, a notamment pour activité « l'étude, la conception, la réalisation de tous produits d'hygiène, la cosmétologie, la diététique à usage humain et vétérinaire, la commercialisation et la distribution de ces produits » ; elle indique fabriquer des compléments alimentaires qu'elle distribue sous la marque TERRAFLOR notamment via son site <http://terraflor.com/>.

Elle est titulaire des marques :

- la marque verbale française TERAFOR enregistrée le 14 novembre 1986 sous le n°1379647 afin de désigner « un minéral naturel à usage diététique » en classe 5 ;
- la marque verbale française C enregistrée le 10 mars 1995 sous le n°95562607 afin de désigner des « cosmétiques » en classe 3 ;
- la marque verbale française C enregistrée le 27 novembre 1996 sous le n°96652651 afin de désigner des « huiles essentielles, cosmétiques ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical » en classes 3 et 5 ;
- la marque verbale française C enregistrée le 9 mars 1998 sous le n°98721839 afin de désigner notamment des « minéral naturel à usage diététique ; substances diététiques à usage médical ; boissons et aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; produits digestifs à usage pharmaceutique (') » en classes 1 et 5.

Ces marques lui ont été cédées par une société dénommée CLAYTONE, aujourd'hui radiée.

Elle a aussi enregistré la marque communautaire verbale C n°009 064 321 déposée le 28 avril 2010 visant notamment, en classes 3, 5 et 30, 'savons, produits de parfumerie, cosmétiques,

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,... substances, aliments et boissons diététiques à usage médical...'.

Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.

Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire est intervenue à la procédure.

Les sociétés Z et Z A ont déclaré leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoire Claytone-C.

La société Z, immatriculée au RCS de Lille depuis le 21 septembre 1993, a pour activité la 'pratique de soins corporels, diffusion de concept, formation, achat, ventes de produits'. Elle expose avoir diffusé sa méthode d'amincissement dite de 'plastithérapie' dans le cadre d'un réseau de franchise, comptant aujourd'hui 100 franchisés.

Selon le jugement, elle est titulaire des marques suivantes :

- une marque française semi-figurative déposée le 3 août 2001, et la demande d'enregistrement communautaire, sous la dénomination «Z L'AMINCISSEMENT MAITRISE », n° 01 3 115 260, pour les 'appareils médicaux'.
- une marque communautaire semi-figurative déposée le 29 mars 2006 sous la dénomination «Z La Plastithérapie», pour les 'produits cosmétiques pour les soins du corps'.
- une marque communautaire semi-figurative déposée le 7 avril 2007 sous la dénomination «Perfect Pearls Z A», n° 005 818 646, en classe 3 pour les 'produits cosmétiques pour les soins du visage ; crèmes cosmétiques pour les soins du visage'.
- une marque française verbale déposée le 8 juillet 2011 sous la dénomination « Z », n°11 3 845 073 qui visait notamment dans son dépôt des " savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices (...); produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical)' et pour laquelle l'INPI a rendu une décision le 9 novembre 2015 accueillant partiellement la demande d'opposition formée par la société CLAYTONE-C.
- une demande d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative déposée à l'EUIPO le 23 avril 2015, sous la dénomination «Z L' Amincissement Maîtrisé», n° 013977814 qui vise notamment des "cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles essentielles; crèmes de soins cosmétiques ; préparations cosmétiques à des fins d'amincissement) et pour laquelle la société LABORATOIRE CLAYTONE-C a formé opposition à l'encontre d'une partie des produits visés dans la demande (classes 3 et 5).

La société Z A, immatriculée au RCS de Lille depuis le 16 mars 2009, a pour activité 'la recherche le développement, la distribution de produits liés à l'amincissement'.

Plusieurs litiges ont déjà opposé les sociétés LABORATOIRE CLAYTONE-C et Z devant l'INPI, l'EUIPO (anciennement OHMI) et les juridictions de Lille et de Douai au sujet de leurs marques respectives (opposition à l'enregistrement de marques et déchéances de marques).

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C indique avoir constaté la vente de produits et l'usage de la marque « Z » par les sociétés Z et Z A portant atteinte à ses droits sur ses marques précitées ; elle les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes du 15 janvier 2016, pour des faits de contrefaçon, annulation de marque, concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société LABORATOIRE CLAYTONE-C de toutes ses demandes formées en annulation de marques, contrefaçon de ses marques, interdiction et radiation des dénominations sociales et noms de domaines et en concurrence déloyale ou parasitaire formées à l'encontre des sociétés Z et Z A,
- débouté les sociétés Z et Z A de leurs demandes d'annulation des marques françaises C n°95562607, 96652651, 98721839,
- déclaré la société LABORATOIRE CLAYTONE-C déchue de ses droits sur la marque française TERAFOR n°1379647 à compter du 9 novembre 2016, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux,
- déclaré la société LABORATOIRE CLAYTONE-C déchue de ses droits sur la marque communautaire C n°9064321 à compter du 4 novembre 2016, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux,
- dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente au greffe à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et pour inscription au Registre des Marques,
- dit n'y avoir lieu à publication judiciaire du jugement,
- condamné la société LABORATOIRE CLAYTONE-C à payer la somme totale de 5 000 euros, soit 2 500 euros pour la société Z et 2 500 euros pour la société Z A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LABORATOIRE CLAYTONE-C aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C a fait appel, le 24 juillet 2017.

Par conclusions du 20 septembre 2019, elle demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

/ déclaré la société LABORATOIRE CLAYTONE-C déchue de ses droits sur la marque communautaire C n°9064321 à compter du 4 novembre 2016, pour la totalité des produits désignés, pour défaut d'usage sérieux ;

/ déclaré la société LABORATOIRE CLAYTONE-C déchue de ses droits sur la marque française TERAFOR n°1379647 à compter du 9 novembre 2016, pour le produit désigné, pour défaut d'usage sérieux ;

/ dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour inscription au Registre des Marques;

/ condamné la société LABORATOIRE CLAYTONE-C à payer la somme totale de 5 000 euros, soit 2 500 euros pour la société Z et 2 500 euros pour la société Z A, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

/ condamné la société LABORATOIRE CLAYTONE-C aux entiers dépens ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Z et Z A de leurs demandes d'annulation des marques françaises C n°95562607, 96652651 et 98721839 ;

STATUANT A NOUVEAU,

- JUGER que la société LABORATOIRE CLAYTONE-C justifie d'un usage sérieux de la marque communautaire C n°9064321 depuis le 4 novembre 2011 ;

- JUGER que la société LABORATOIRE CLAYTONE-C justifie d'un usage sérieux de la marque française TERAFOR n°1379647 depuis le 9 novembre 2011 ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés Z et Z A à verser à Maître X Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE CLAYTONE-C, la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 8 octobre 2019, les sociétés Z et Z A (ci-dessous, les sociétés Z) demandent à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017, en ce qu'il a :

/ débouté la société Laboratoire Claytone-C de toutes ses demandes formées en annulation de marques, contrefaçon de ses marques, interdiction et radiation des dénominations sociales et noms de domaine et en concurrence déloyale ou parasitaire formées à l'encontre des sociétés Z et Z A ;

/ déclaré la société laboratoire Claytone-C déchue de ses droits sur la marque française TERAFOR n°1379647 à compter du 9 novembre 2016, pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux ;

/ déclaré la société Laboratoire Claytone-C déchue de ses droits sur la marque communautaire C n°9064321 à compter du 4 novembre 2016 pour la totalité des produits et services

désignés, pour défaut d'usage sérieux ;

/ dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis par la partie diligente au greffe de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété Intellectuelle, pour inscription au Registre des Marques,

/ condamné la société Laboratoire Claytone-C à payer la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros pour la société Z et 2 500 euros pour la société Z A sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

/ condamné la société Laboratoire Claytone-C aux entiers dépens,

- REFORMER le jugement intervenu, en ce qu'il a

/ débouté les sociétés Z et Z A de leurs demandes d'annulation des marques françaises C n°955620607, 96652651 et 98721839,

Et statuant à nouveau

- JUGER nulles les marques françaises C n°95562607, 96652651, 98721839.

- CONDAMNER la société Claytone à payer à la société Z la somme de 15 000 euros et à la société Z A la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- FIXER la somme de 30 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAYTONE.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2019.

MOTIVATION

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRE CLAYTONE-C de ses demandes formées en annulation de marques, contrefaçon de ses marques, interdiction et radiation des dénominations sociales et noms de domaines et en concurrence déloyale ou parasitaire, et il sera confirmé sur ces points.

Sur la déchéance des marques de la société LABORATOIRE CLAYTONE-C

Le jugement a retenu, s'agissant de la marque française TERRAFLOR n°1379647, que la société LABORATOIRE CLAYTONE-C ne répondait pas au grief de défaut d'usage alors qu'il lui revenait de rapporter la preuve de l'usage sérieux, et qu'aucune de ses pièces ne justifiait de la commercialisation de produit visé par le dépôt de la marque après le mois de juin 2011, de sorte qu'il en a prononcé la déchéance à compter du 9 novembre 2016. Il a suivi le même raisonnement s'agissant de la demande de déchéance de la marque communautaire TERRAFLOR n°009064321.

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C, après avoir rappelé l'appréciation des notions d'usage sérieux et d'usage sous une forme modifiée, analyse la période de référence, et fait état des éléments versés justifiant de son usage sérieux de chacune des deux marques. Elle conteste l'argument des intimées fondé sur une décision de l'ANSM ordonnant la suspension de la vente des produits C, qui relèverait du dénigrement, cette décision n'ayant été rendue qu'à la fin de la période de référence. Elle souligne le caractère arbitraire et dominant du signe C dans les utilisations produites, apte à rattacher ses produits à une origine déterminée. Elle écarte la distinction entre dispositifs médicaux et compléments alimentaires invoquée par les intimées, et souligne que ses pièces justifient d'un usage sérieux du signe pour les classes 3 et 5, de sorte que sa marque n°9064321 ne doit pas être déchue. Elle ajoute, s'agissant de la marque n°1379647, que l'exploitation du signe avec deux R justifie l'usage de la marque avec un seul R, lequel est établi pour 'un minéral naturel à usage diététique', de sorte que la déchéance ne saurait être prononcée pour cette marque.

Les intimées sollicitent la confirmation de la déchéance des marques C n°93464321 et 1379647 pour défaut d'usage sérieux et, après avoir relevé la période de référence, soulignent que les éléments ne relevant pas de cette période ne peuvent justifier de l'usage sérieux des marques contestées. Elles font état d'une décision de l'ANSM du 16 août 2016 interdisant la fabrication ou la vente du C, de sorte que les éléments postérieurs devraient être écartés comme illégaux. Elles rappellent que la marque doit être utilisée pour tous les produits et services visés par l'enregistrement et relèvent que l'appelante ne justifie pas, s'agissant de la marque n°93464321, de tous les produits visés en classe 3, la vente de quelques produits n'étant pas suffisante pour établir un usage sérieux. Elles soulignent la différence entre dispositif médical et complément alimentaire, produit dont l'usage sérieux n'est pas établi par les pièces versées, et la carence de l'appelante à justifier d'un tel usage pour les produits de la classe 30.

Elles ajoutent qu'il n'est pas davantage justifié de l'usage de la marque n°1379647 pour le 'minéral naturel à usage diététique', et qu'il ne peut utilement être invoqué une antériorité pour la période précédant celle à laquelle elle a acquis cette marque. Elles affirment que l'usage effectif d'une marque n'emporte pas preuve de l'usage d'une marque voisine ayant le même titulaire.

sur ce

Il est rappelé que la marque verbale française TERAFOR enregistrée le 14 novembre 1986 sous le n°1379647, désigne en classe 5 'un minéral naturel à usage diététique',

et que la marque communautaire verbale C n°009 064 321 déposée le 28 avril 2010 vise

— en classe 3 'Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau',

— en classe 5 'Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances, aliments et boissons diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical et diététique, aliments pour bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); compléments alimentaires à base de café, de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de farines, de préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie, de levure et de poudre pour faire lever, de confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir, tous ces produits pouvant être de nature diététique à usage non médical',

— en classe 30 'Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir'.

Le règlement communautaire n°207/2009 sur la marque de l'Union Européenne prévoit en son article 51 'Causes de déchéance' que :

'1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée; ... »

Dans sa version applicable au présent litige, l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 1er que

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

cet article indique notamment que

« 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 ».

Le titulaire d'une marque peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation sous 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.

Les parties convenant que les demandes de déchéance ont été respectivement présentées par conclusions du 4 novembre 2016 s'agissant de la marque communautaire verbale C n°009064321, et le 9 novembre 2016, s'agissant de la marque française TERAFLOR n°1379647, il revient à la société LABORATOIRE CLAYTONE-C, propriétaire des marques, de rapporter la preuve de leur usage sérieux, pour la période allant du 4 août 2011 au 4 août 2016 pour la marque communautaire, pour la période allant du 9 août 2011 au 9 août 2016, soit les périodes s'achevant trois mois avant la présentation de la demande de déchéance.

S'agissant de la marque communautaire C n°009 064 321, pour les produits de la classe 3, l'appelante produit un document présentant les bienfaits du gel lipo-minceur C, ainsi que des factures adressées à des particuliers établissant la commercialisation du produit 'C GEL COSMETIQUE' au cours des années 2012 à 2015. Si les intimées dénoncent le faible nombre de vente chaque année, ces pièces font état de la vente d'au moins dix produits chaque année, à des consommateurs finaux, ce qui révèle une exploitation constante sur pratiquement toute la période de référence, ce que les pièces versées par les intimées ne peuvent contester utilement.

Ces factures suffisent à établir l'usage sérieux de la marque pour les cosmétiques, mais il n'est pas justifié de l'usage sérieux de la marque pour les autres produits de la classe 3, pour lesquels la déchéance sera donc confirmée.

Il est également versé, pour les produits de la classe 5, une revue publiée en décembre 2015 présentant un encart publicitaire pour le produit 'C D E', des spots publicitaires diffusés en 2014 pour ce même produit et les justificatifs par la régie publicitaire de la chaîne de télévision FRANCE TELEVISION, une fiche technique éditée en 2016 faisant la promotion de l'efficacité de ce produit, deux autres fiches techniques de 2013 et 2015 présentant le produit C D E et son action, des packaging de ce produit le présentant comme un 'dispositif médical' de 2012 et 2014, des notices d'utilisation du même produit de 2013 et de 2014. Est aussi produit un état des ventes intervenues au cours des mois de novembre et décembre 2011 de ce produit à des para-pharmacies, à des grossistes et à des détaillants, attestant de sa commercialisation effective.

Il en ressort qu'au cours de ces années, et avant la décision du 16 août 2016 de l'agence nationale de sécurité du médicament décidant la suspension du dispositif médical C, le signe

C a été utilisé à titre de marque, l'indication 'D E' le suivant étant descriptive, et le fait qu'une marque C D E puisse exister n'empêche pas les pièces versées, de par la mise en avant du terme C qu'elles révèlent, de caractériser un usage du signe C, soit la marque en cause.

Ce produit, commercialisé comme un dispositif médical et vendu en parapharmacie, est, selon le courrier du Ministère de l'économie et des finances du 31 décembre 1996, un complément alimentaire, ce que confirme si besoin est l'attestation de déclaration d'un complément alimentaire du 23 janvier 2017 de la DGCCRF faisant état de la déclaration du produit C n°2 comme un complément alimentaire.

En conséquence, le produit vendu sous le signe C couvre les produits visés en classe 5 par l'enregistrement de la marque, à l'exception des 'produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime,... aliments pour bébés;... désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que des savons)'. Le jugement sera réformé sur ce point.

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C ne justifie pas de l'usage sérieux du signe C à titre de marque pour les produits de la classe 30, de sorte que la déchéance sera confirmée les concernant, à compter de la date retenue par le jugement.

S'agissant de la marque française TERAFOR n°1379647, il a été constaté que la société LABORATOIRE CLAYTONE-C produit pour justifier de l'usage sérieux de cette marque dans la période considérée différentes pièces, notamment une publicité dans un magazine publié en décembre 2015 pour le produit C 'D E', un spot publicitaire télévisé diffusé à plusieurs reprises en 2014 – comme l'établissent les factures de la régie publicitaire de la chaîne France Télévisions pour une diffusion en 2014 et en 2015-, des flyers ou brochures pour le même produit mis à jour en juin 2013 et janvier 2016, les packaging de produits C 'D E' indiquant une mise à jour en 2012 et 2014, des notices d'utilisation du même produit portant une date de révision en 2013 et 2014.

Si le produit en cause s'orthographe TERRAFOR et non TERAFOR, il s'agit d'un usage de la marque sous une forme légèrement modifiée – le doublement de la lettre R n'entraînant pas une modification de sonorité- qui n'en altère pas le caractère distinctif et ne sera pas relevée par le public, de sorte qu'il est de nature à justifier de l'usage de la marque n°1379647, quand bien même cette forme modifiée correspond elle-même à une marque.

Le produit ainsi commercialisé comme un dispositif médical, est un complément alimentaire (au vu du courrier précité du Ministère de l'économie et des finances du 31 décembre 1996), soit un produit constitué notamment de vitamines et de minéraux, ce qui couvre 'un minéral naturel à usage diététique' de la classe 5, tel que visé par l'enregistrement de la marque TERAFOR n°1379647.

En conséquence, il est justifié de l'usage sérieux, pendant la période en cause, de cette marque pour le produit qu'elle couvre.

Le jugement, qui a prononcé sa déchéance, sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande en nullité des marques C n°95592607, n°96652651 et 98721839

Le jugement a débouté les sociétés Z de leur demande en nullité, en retenant que si la société Z avait été créée antérieurement au dépôt de ces marques, elle ne justifiait pas de l'existence d'un risque de confusion, en relevant que la demande de nullité n'avait été présentée qu'en 2016 alors que les marques avaient été déposées en 1995 et 1998.

Les sociétés Z rappellent les termes de l'article L711-4 et soulignent que ces marques ont été déposées après l'enregistrement de la société Z, laquelle est fondée à solliciter leur nullité car, si ces marques ont été déposées il y a plus de cinq années, les preuves d'usage les concernant ne sont pas rapportées.

La société LABORATOIRE CLAYTONE-C soutient que la société Z a eu connaissance du dépôt de ces marques, lesquelles étaient régulièrement exploitées, de sorte qu'elle ne peut en solliciter la nullité après en avoir toléré l'usage pendant plus de cinq ans. Elle souligne l'absence de toute preuve d'un risque de confusion et fait état d'une de ses marques, antérieure à la dénomination sociale, qui est exploitée depuis l'origine.

Sur ce

La cour observe que si, dans le corps de leurs conclusions, les sociétés Z sollicitent la nullité des marques n°95592607, n°96652651 et 98721839 et de la marque communautaire n°9064321, elles ne sollicitent dans le dispositif de ces conclusions le prononcé de la nullité que pour les trois premières marques, de sorte que la cour n'est pas saisie pour la dernière citée.

L'article 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que

'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ...

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;...'

L'article L714-3 précise notamment que 'Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans'....

Les marques en cause n°95592607, n°96652651 et 98721839 ont été déposées respectivement les 10 mars 1995, 27 novembre 1996 et 9 mars 1998.

Il ressort des éléments versés aux débats qu'il existe un contentieux entre les deux sociétés, dans lequel de nombreuses procédures ont été introduites, de sorte que les sociétés Z avaient nécessairement connaissance de l'existence de ces marques, qui portent sur le même signe.

Il est ainsi relevé l'opposition formée le 29 septembre 2011 par la société LABORATOIRE CLAYTONE-C à l'enregistrement de la marque Z par la société Z devant l'INPI, au vu de sa

marque C n°96652651, ce qui établit la connaissance qu'en avaient les sociétés Z plus de cinq années avant qu'elles ne présentent leur demande en nullité des marques.

Ce seul élément suffit à constater que les sociétés Z ont toléré l'usage de ces marques pendant cinq années, étant à titre surabondant relevé que l'appelante avait déposé le 14 novembre 1986, soit antérieurement à l'immatriculation de la société Z, une marque C n°1379647 quasi-identique au signe TERAFOR des marques suivantes, puisque ne s'en différenciant que par la répétition de la lettre R.

En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à préciser qu'il s'agit d'une irrecevabilité des demandes des sociétés Z, selon les termes de l'article L714-3.

Sur les autres demandes

Les condamnations au paiement des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées en 1re instance, seront confirmées.

Chaque partie succombant partiellement supportera ses dépens engagés dans le cadre de l'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques française TERAFOR n°1379647 communautaire C n°9064321 pour la totalité des produits et services désignés, pour défaut d'usage sérieux, et à préciser que la demande de nullité des marques n°95592607, n°96652651 et 98721839 est déclarée irrecevable,

L'infirmes partiellement sur ce point,

Prononce la déchéance de la marque communautaire verbale C n°009 064 321, à compter du 4 novembre 2016, pour les seuls produits et services suivants :

— en classe 3 'Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau',

— en classe 5 'produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; aliments pour bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)',

— en classe 30 'Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir',

Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise par la partie la plus diligente au greffe à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété Intellectuelle pour inscription au Registre des Marques,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance de la marque française TERAFOR n°1379647,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER