

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
12/13927

N° MINUTE :
5

Assignation du :
27 septembre 2012

**JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2015**

DEMANDERESSE

S.A. CELTIPHARM
PIBS KERINO Allée Nicolas le Blanc
56000 VANNES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,

représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE
PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSE

S.A.S. IMS HEALTH
Tour Ariane
5 Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
audit siège,

représentée par Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0235

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

19.01.2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffiers

Et lors du délibéré,

François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, lors des débats.

DÉBATS

A l'audience du 07 novembre 2014
tenue en audience publique

JUGEMENT

Contradictoire

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société Celtipharm, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n° 027 350 321 depuis le 30 octobre 2000 est spécialisée dans la création, le développement, l'actualisation de bases de données ou de connaissances, dans les domaines médicaux et pharmaceutiques ainsi que la création, développement, gestion et actualisation de sites internet.

La société Ims health, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 29 septembre 1987 sous le n° 302 695 432, filiale française du groupe américain Ims health Inc., est en charge des études statistiques relatives aux produits pharmaceutiques, et est spécialisée dans l'analyse de données et le conseil à destination des industriels du médicament et des acteurs publics et privés du monde de la santé.

Elle a notamment développé depuis 1996, en collaboration avec la

fédération française des syndicats pharmaceutiques de France (ci-après FSPF) le traitement et de l'analyse de données de vente des officines auprès desquelles sont collectés un certain nombre de données concernant leurs ventes de produits, afin de réaliser des analyses et des études statistiques anonymes pour le compte des pharmaciens adhérents.

Dans le cadre de cette collaboration, la fédération française des syndicats pharmaceutiques de France bénéficie également des statistiques produites par Ims Health pour assurer au mieux la défense des intérêts de ses membres.

Ce système de collecte de données est dénommé Pharmastat, selon les termes du contrat que les officines peuvent signer avec Ims Health aux fins de définir les modalités de transmission des informations par le pharmacien à un tiers de confiance aux fins d'anonymisation puis transmission à Ims Health pour traitement.

Elles acceptent ainsi, à titre non exclusif, de transmettre leurs informations de vente par l'intermédiaire d'un module d'extraction développé par Ims Health et, intégré au logiciel de l'officine, le pharmacien restant maître de l'envoi des données et de la fréquence des transmissions.

Ce réseau " pharmastat " regroupe 14 000 pharmacies.

La société Celtipharm a une activité concurrente à celle d'Ims Health, sur le marché du traitement des données de santé.

Elle a créé en 2008 un panel de pharmacies intitulé " Xpr-SO " qui regroupe aujourd'hui plus de 3 000 pharmacies, à partir duquel elle réalise des études sur l'activité officinale ainsi que des prévisions.

En 2011, la société Celtipharm a mis au point un système de traitement de données de santé à caractère personnel anonymisées permettant de réaliser des études épidémiologiques de façon quasi-instantanée à partir des données issues des feuilles de soins électroniques afin de modéliser les comportements et anticiper les évolutions probables de l'état de santé des populations.

Elle soupçonne son principal concurrent, la société Ims Health, de vouloir faire échec à ce projet en ayant notamment vainement contesté l'autorisation qui lui a été délivrée par la CNIL, pour mettre en oeuvre ledit système de traitement de données.

Ayant découvert que, le 10 février 2012, la société Ims Health avait déposé au siège de l'INPI à Paris une demande d'enregistrement de marque française n° 123896051 portant sur le signe verbal PHARMASTAT pour désigner divers services des classes 35, 41 et 42., la société Celtipharm lui reproche d'avoir déposé comme marque, le nom du réseau de collecte et traitement de données de santé de la Fédération française des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) qui l' utilise depuis 1996 pour les ventes réalisées par les officines de pharmacie adhérentes de la FSPF et de vouloir ainsi s' approprier le bénéfice du réseau pour la collecte et le traitement des données.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2012, la société Celtipharm a assigné la société Ims Health devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque n°123896051 portant sur le signe verbal PHARMASTAT.

Par dernières conclusions en date du 11 juin 2014, la société Celtipharm demande au tribunal de :

- Prononcer la nullité de la demande d'enregistrement et de l'enregistrement de la marque N° 12 3 896 051 déposée par la société Ims Health à l'INPI le 10 février 2012, et enregistrée le 30 novembre 2012, et ce pour la totalité des services des classes 35, 41 et 42 visés dans l'enregistrement ;
- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ;
- Condamner la société Ims Health à payer la somme de 500 000 € à la société Celtipharm, à titre de dommages-intérêts ;
- Déclarer irrecevable, et en tout cas infondées, l'ensemble des demandes de la société Ims Health ;
- l'en débouter ;
- Condamner la société Ims Health à payer à la société Celtipharm la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Ims Health aux entiers dépens, qui pourront être directement recouverts par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, la société Ims Health par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2014, demande au tribunal de :

- Juger que la marque « Pharmastat » est distinctive à l'égard des services désignés dans la demande d'enregistrement de la marque n° 12 3 896 051 déposée par Ims Health à la date de son dépôt ;
- Juger qu'en tout état de cause, la marque « Pharmastat » a acquis un caractère distinctif par l'usage au regard des services désignés dans la demande d'enregistrement de la marque n° 12 3 896 051 déposée par Ims Health ;
- Juger que la marque « Pharmastat » n'est pas déceptive à l'égard des services désignés dans la demande d'enregistrement la marque n° 123896051 déposée par Ims Health ;
- Juger que la marque « Pharmastat » n'a pas été déposée frauduleusement par Ims Health ;
- Juger que Celtipharm ne démontre l'existence d'aucun préjudice subi en raison du dépôt de la marque « Pharmastat » n° 123 896051 déposée par Ims Health ;

En conséquence,

- Débouter la société Celtipharm de l'ensemble de ses demandes en nullité de la marque « Pharmastat » n° 12 3 896 051 déposée par Ims Health ;
- Débouter la société Celtipharm de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Si par impossible, le Tribunal venait à annuler la marque « Pharmastat » pour défaut de caractère distinctif, il serait alors demandé à celui-ci de :

- Juger alors que la marque « Pharmasee » n° 3357991 déposée par Celtipharm le 17 juin 2005 n'est pas distinctive à l'égard des produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 44 visés à l'enregistrement ;

- Prononcer la nullité de la marque « Pharmasee » n° 3 357 991 déposée par Celtipharm le 17 juin 2005 et ce pour la totalité des produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 44 ;

- Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques ;

En toutes hypothèses :

- Juger que Celtipharm a introduit la présente procédure de manière radicalement abusive ;

- Condamner la société Celtipharm au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société Celtipharm au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Fabienne Panneau ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les seules demandes formulées par Ims Health.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société Celtipharm de communication de pièces dirigée contre la société Ims Health.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2014.

MOTIFS

Sur la nullité de la marque n°12 3 896 051 portant sur le signe verbal PHARMASTAT

La société Celtipharm soutient que la marque est nulle en application de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle au motif qu'elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour l'ensemble des services des classes 35, 41 et 42 pour lesquels elle a été enregistrée puisque le mot désigne des services statistiques portant sur des données relatives aux produits et services du domaine de la pharmacie et ou services destinés aux industries pharmaceutiques.

Elle conteste l'acquisition du caractère distinctif par l'usage invoqué par la société défenderesse, à défaut de preuve. Elle considère que seule la FSPF pourrait par ailleurs s'en prévaloir.

La société Ims Health prétend que sa marque n'est pas dépourvue de caractère distinctif, ne décrivant pas directement et ne présentant pas un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services couverts par l'enregistrement.

Elle indique que la construction de ce néologisme est inhabituelle et que le signe est suffisamment distinctif dans le public concerné, à savoir les pharmacies d'officine, les professionnels de santé et les institutions publiques et privées qui le connaissent depuis plus de 15 ans dans le cadre de son partenariat exclusif avec la FSPF.

Elle ajoute que la FSPF a d'ailleurs indiqué à la société Celtipharm ne pas s'opposer au dépôt de la marque Pharmastat par la société Ims Health. A défaut, elle entend se prévaloir de l'acquisition de la distinctivité de la marque par l'usage.

SUR CE

En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle,
“ *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.*

Sont dépourvus de caractère distinctif : [...] b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.”

En vertu de l'article L. 714-3, alinéa premier du même code, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 de ce code.

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

Il est constant qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives, ce qui suppose lorsque, comme en l'espèce, le signe est constitué d'un néologisme, d'établir que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom correspond à un terme du langage courant pour désigner en l'espèce, des produits ou des services désignés dans les classes pour lesquelles la marque est déposée, à savoir :

- classe 35 : Informations d'affaires ; recherches pour affaires ; renseignements d'affaires ; gestion de fichiers informatiques ; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; études de marché ; établissement de statistiques ; sondages d'opinion ; informations statistiques ;

- classe 41 : Education ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; micro-édition ; publication de textes autres que publicitaires ; services d'édition d'imprimés, revues, périodiques, livres ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication électronique de livres, revues, périodiques en ligne ;

- classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels ; location, maintenance, mise à jour de logiciels informatiques ; consultation en matière de logiciels ; récupération de données informatiques ; services d'informations ayant trait aux produits et services dans le domaine des soins de santé, de la pharmacie, de la médecine, du diagnostic et de la chirurgie (services scientifiques et technologiques) ; services en matière de technologie de l'information destinés aux industries pharmaceutiques

et de santé ; expertises statistiques (expertises techniques).

Le tribunal constate que le préfixe Pharma désigne habituellement les services relatifs aux produits et industries pharmaceutiques et le suffixe Stat est couramment employé pour désigner des services de statistiques dans le langage courant.

Comme le relève la société requérante, la réunion de ce préfixe et de ce suffixe dans le néologisme Pharmastat pris dans son ensemble ne crée pas un écart suffisamment perceptible entre le mot et les produits désignés dans l'enregistrement en classe 35 et 42, en ce qu'il évoque directement dans l'esprit du public, immédiatement et sans autre réflexion, une description des services et de leurs caractéristiques objectives qui sont liés aux informations et données statistiques en matière des soins de santé, de la pharmacie.

La marque Pharmastat est donc descriptive de l'instrument de mesure des données du marché collectées pour les pharmacies.

En revanche, il n'est pas établi que les autres produits ou services visés en classe 41 présentent suffisamment de points de contact avec le néologisme.

La société Ims Health invoque utiliser la marque depuis plus de 15 ans, notamment pour désigner le réseau de professionnels de santé qu'elle a construit en collaboration avec la FSPF et par le biais duquel elle collecte des données qu'elle exploite et commercialise en toute indépendance du syndicat.

Pour autant, la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée n'est pas suffisamment démontrée, en ce que la plupart des pièces versées aux débats sont postérieures au dépôt de la marque (pièces n° 10, 21, 23, 24 et 30), et celles qui sont antérieures (pièces n° 22 et n° 26) ne rapportent pas suffisamment la preuve requise et datent seulement de 2010.

De plus, la proportion du milieu professionnel qui identifie le service comme provenant de la société Ims Health grâce à la marque n'est pas établie, la FSPF apparaissant également comme étant à l'origine du service fourni aux pharmacies selon les termes exprès du contrat qui rappellent en préambule : "*la FSPF et IMS ont mis en place un système de collecte de données dénommé Pharmastat. Le traitement de ces données est confié à IMS et a fait l'objet de déclarations auprès de la CNIL tant par la FSPF que par IMS.*"

Il en résulte qu'il y a lieu de prononcer la nullité partielle de la marque n°12 3 896 051 pour les produits et services visés en classes 35 et 42.

Sur la demande subsidiaire en nullité de la marque n°12 3 896 051 portant sur le signe verbal PHARMASTAT

La société Celtipharm poursuit subsidiairement la nullité de la marque en raison de son caractère déceptif, pour les produits ou services qui ne se rapportent pas au domaine de la pharmacie, et pour dépôt frauduleux.

La société Ims Health conclut au rejet de la demande en nullité pour

dépôt frauduleux ou caractère déceptif.

La demande principale ayant été accueillie pour la catégorie des produits visés aux classes 35 et 42, elle est devenue sans objet. Le tribunal examine donc la demande au regard de la catégorie des produits visés en classe 41.

En l'occurrence, le tribunal constate qu'aucune exploitation sous la marque Pharmastat de produits visés à l'article 41 par la société Ims Health n'est établie par les pièces versées par la demanderesse.

En conséquence la demande de la société Celtipharm est mal fondée, et elle en sera déboutée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Celtipharm

La société Celtipharm reproche à la société Ims Health d'avoir frauduleusement procédé au dépôt de la marque Pharmastat pour s'approprier le nom qui est celui du réseau et du système de collecte de traitement des données de santé de la FSPF et faire ainsi obstruction à l'ouverture d'un nouveau partenariat entre la FSPF, premier syndicat des pharmaciens, et une autre entreprise concurrente telle que la requérante. Elle conteste de nouveau le bien fondé de l'usage de la marque allégué par la société défenderesse.

La société Ims Health nie toute tentative de cloisonnement du marché, expliquant que le dépôt de la marque n'a rien changé aux conditions d'accès au flux de données du réseau Pharmastat que la défenderesse a développé et exploité depuis plus de 15 ans pour les besoins de sa propre activité, en partenariat avec la FSPF. Elle conclut au débouté à défaut de préjudice.

SUR CE

La demande fondée sur l'article 1382 du code civil nécessite à la charge de la société Celtipharm de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il résulte des pièces du dossier et expressément du préambule du contrat Pharmastat, que " la FSPF et les syndicats pharmaceutiques qui y adhèrent, soucieux de la défense économique des officines ont souhaité mieux appréhender et anticiper l'évolution financière et économique de celles-ci. La FSPF et la société Ims Health ont mis en place un système de collecte de données dénommées Pharmastat, que ce système est confié à la société IMS et a fait l'objet de déclarations CNIL tant par FSPF que par LA SOCIETE Ims Health " .

Il est établi par un courrier de la FSPF du 13 décembre 2012 que la fédération ne conteste pas la réalisation commune de Pharmastat et l'exploitation de ce réseau par la société Ims Health.

Aucun élément versé aux débats par le la société Celtipharm ne vient contredire ces faits.

Il en résulte que la société Ims Health est chargée du traitement et de

l'analyse de données de vente des officines afin de réaliser des études statistiques pour le compte des pharmaciens adhérents au contrat Pharmastat, depuis de nombreuses années, sans que le dépôt de la marque ait constitué un acte visant à figer le marché à son profit, la FSPF et les pharmaciens étant libres d'y adhérer ou non.

En conséquence, la société Celtipharm qui, par ailleurs, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque " Pharmasee " n ° 3 357 991 déposée par la société Celtipharm

La société Ims Health demande au tribunal qu'il déclare nulle la marque Pharmastat de déclarer nulle la marque " Pharmasee " n ° 3 357 991 déposée par la société Celtipharm, pour défaut de caractère distinctif.

La société Celtipharm conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et au mal fondé.

SUR CE

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande reconventionnelle de la société Ims Health en nullité de la marque n ° 3 357 991 déposée par la société Celtipharm est fondée sur les mêmes dispositions légales que la demande principale, concerne les mêmes parties dans le même secteur d'activité.

Il en résulte qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, rendant la demande de société Ims Health recevable.

Pour autant, la société Ims Health ne produit pas le certificat de la marque attaquée et ne permet pas au tribunal d'apprécier sa distinctivité au regard des produits visés.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Ims Health ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par la société Celtipharm à son encontre ayant partiellement prospéré.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Ims Health partie perdante aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Celtipharm, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 7 000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Prononce la nullité partielle de la marque n°12 3 896 051 Pharmastat pour les produits et services visés en classes 35 et 42, déposée par la société Ims Health,

Dit que la décision définitive sera transmise par partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

Déboute la société Celtipharm du surplus de sa demande,

Déboute la société Celtipharm de sa demande en dommages et intérêts,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société Ims Health en nullité de la marque " Pharmasee " n ° 3 357 991 déposée par la société Celtipharm,

Rejette la demande de la la société Ims Health à ce titre,

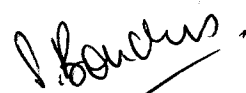
Déboute la société Ims Health de ses autres demandes,

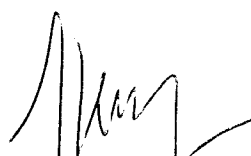
Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société Ims Health à payer à la société Celtipharm la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ims Health aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2015.


Le Greffier


Le Président