



## **L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2020 : un vademecum de l'usage sérieux propre à échapper à la déchéance de la marque**

Caroline Le Goffic

### **► To cite this version:**

Caroline Le Goffic. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2020 : un vademecum de l'usage sérieux propre à échapper à la déchéance de la marque. *Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie*, 2020, 27. <hal-04054296>

**HAL Id: hal-04054296**

**<https://hal.science/hal-04054296v1>**

Submitted on 31 May 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

## Caroline Le Goffic

Maître de conférences HDR à l'Université de Paris, membre de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR\_S 1145, Faculté de droit, d'économie et de gestion, Université de Paris

## Droit des marques

### L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 septembre 2020 : un *vademecum* de l'usage sérieux propre à échapper à la déchéance de la marque

Commentaire sous CA Versailles, 29 sept. 2020, n° 19/01666

L'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la Cour de Versailles est relatif à une affaire opposant une société *Dermavita* libanaise, titulaire d'une marque de l'Union européenne « Juvederm », enregistrée en 2015 pour des produits cosmétiques, à la société *Allergan Holdings France*, titulaire d'une marque française « Juvederm » enregistrée en 2000 pour désigner, en classe 10 les « appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride, peau artificielle à usage chirurgical, prothèse », ainsi que d'une famille de marques de l'Union européenne constituées autour du signe « Juvederm ».

En 2017, la société *Dermavita* a assigné la société *Allergan Holdings France* devant le tribunal de grande instance de Nanterre en déchéance de ses droits sur sa marque verbale française « Juvederm », à compter du 6 avril 2006. Le 21 février 2019, le tribunal a prononcé à l'encontre de la SAS *Allergan Holdings France* la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque « Juvederm » déposée le 30 octobre 2000 et enregistrée le 8 décembre 2000 sous le numéro 3061345 pour les produits « peau artificielle à usage chirurgical, prothèse » en classe 10. Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de déchéance de la société *Dermavita* pour les autres produits visés à l'enregistrement de la marque « Juvederm ».

Saisie d'un appel, la Cour de Versailles valide en tous points le jugement, au terme d'un arrêt remarquable par sa clarté et sa pédagogie, qui constitue un véritable *vademecum* de l'usage sérieux propre à échapper à la déchéance de la marque.

L'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« 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'État.

*Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :*

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».

Le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée doit ainsi prouver qu'il en fait un usage sérieux. Une telle preuve peut être établie par tout moyen, et notamment par des grilles tarifaires, des copies de conditionnements, codes et notices des produits, des factures, des publicités ou encore des articles. La production de ces pièces a ainsi permis aux titulaires des marques *Akileine*<sup>1</sup>, *Jade*<sup>2</sup> et *Aventis*<sup>3</sup> d'échapper à la déchéance.

En l'espèce, la Cour d'appel rappelle que l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l'article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile 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.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses. Ainsi, il doit être tourné vers l'extérieur et public et non interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient.

.....

1 - Paris, 11 avril 2012, *PIBD* 2012, n° 966, III, 518

2 - Paris, 6 juin 2012, *PIBD* 2012, 966, III, 510

3 - Paris, 30 novembre 2012, *PIBD* 2013, n° 977, III, 952

Après ces rappels, la Cour d'appel étudie successivement le caractère sérieux de l'usage (1), l'admissibilité de l'usage de la marque sous une forme modifiée (2), l'auteur de l'usage (3), et enfin l'usage pour les produits visés à l'enregistrement (4).

## 1) Le caractère sérieux de l'usage

La société *Allergan Holdings France* produisait, pour établir l'usage sérieux de la marque « Juvederm », les faits suivants :

- Un rapport du 20 novembre 2017 du cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes de la société *Allergan Holdings France*, relatif « aux ventes nettes facturées Juvederm et aux frais de vente et de marketing Juvederm pour les années civiles 2012 à 2016, incluses, et engagées par les entités du groupe Allergan basées en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Pologne », désignait la société *Allergan Holdings France* comme « vendant les produits Juvederm en France » ;

- Les ventes en France des produits de la gamme « Juvederm », soit « Juvederm Hydrate », « Juvederm Ultra », « Juvederm Volbella », « Juvederm Volift », « Juvederm Voluma » et « Juvederm Volite », s'élèvent sur la période 2012 à 2016 à un montant total de 153 784'188 USD ;

- Les dépenses promotionnelles et publicitaires engagées en France pour la commercialisation de ces produits atteignent sur la période de référence 37 029 939 USD (5 369 134 USD en 2012, 7 263 021 USD en 2013, 9 488 137 USD en 2014, 6 950 411 USD en 2015 et 7 959 236 USD en 2016) ;

Elle produisait, à titre de preuve, les éléments suivants :

- Des factures émises par la SAS Allergan France entre, pour la période pertinente, le 15 mai 2012 et le 7 avril 2016 portant sur un montant global de 243 052,36 euros au titre quasi exclusif de la vente de produits de la gamme « Juvederm » (ultra, ultra 2, 3, 4 ou smile, hydrate, voluma avec lidocaïne, volbella, volift avec lidocaïne) à des praticiens ou des pharmacies oeuvrant sur le territoire français ;

- Des emballages datés de 2014 ou 2016 (pour une boîte « Juvederm volite », un emballage « Juvederm hydrate » n'étant pas daté mais comportant une date de fabrication de janvier 2012) contenant les produits commercialisés qui comportent toutes le signe « Juvederm », en haut dans une police de caractère distincte et généralement plus grande accompagné du logotype ®, et sous ce dernier les signes ultra, ultra 2, 3, 4 ou smile, voluma, volbella, volift, volite et hydrate. Elles mentionnent l'adresse de la société Allergan Inc, désignée systématiquement comme le titulaire des marques apposées (« ® marks owned by Allergan Inc. ») et le logo de la SAS Allergan France identique à celui visible sur les brochures de présentation pour l'identifier. Elles contiennent une ou plusieurs seringues et leurs aiguilles associées ainsi que la substance à y insérer, désignée dans la notice fournie comme un « implant injectable indiqué pour le comblement des dépressions cutanées » ;

- Des plaquettes promotionnelles datées, pour la période de référence, d'avril 2012, de mai 2013, de juillet 2014, d'avril 2016 et de septembre 2016. Elles présentent les produits « Juvederm Voluma with Lidocaine » ou « Juvederm Volift Retouch » (2012, 2013 et avril 2016) ou « Juvederm » utilisé seul, le signe étant alors pris comme désignant une gamme de produits de comblement (2014 et 2016 pour « volbella », « volift » et « voluma »). Sur chacune d'elle, la SAS Allergan Industrie est présentée comme le fabricant, et la SAS Allergan France comme le distributeur. Le signe « Juvederm », lorsqu'il n'est pas utilisé seul, est placé en exergue dans une police distincte du signe qui l'accompagne et qu'il surplombe, chacun étant accompagné du logotype TM qui renvoie, pour la seule brochure de 2012 à la titularité de la société Allergan Inc (« TM Marques propriétés d'Allergan Inc »). Les consommateurs sont par ailleurs renvoyés à la consultation des sites [juvedermultra.fr](http://juvedermultra.fr) (2012) et [juvederm.fr](http://juvederm.fr) (2014 et septembre 2016, soit dans les deux documents visant « Juvederm » seul).

La Cour d'appel déduit de ces éléments que « quand bien même les dépenses de marketing constituent pour leur part des préparatifs d'usage, il résulte des autres pièces produites aux débats, à savoir montant des ventes et factures, que la marque est utilisée sur le marché des produits de comblement de la ride où elle génère un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros sur la période de référence ».

## 2) L'usage de la marque sous une forme modifiée

Selon les termes exprès de l'article L714-5 du code de la propriété, l'usage de la marque peut être sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

En l'espèce, la société *Allergan holdings France* et la société Allergan Industrie communiquent des pièces associant le signe Juvederm à un autre signe, telles que « ultra », « voluma », « volift », « refine » ou encore « hydrate ». Il s'agit donc d'usages du signe sous une forme modifiée, et la question se pose de savoir si ces formes en altèrent ou non le caractère distinctif.

Sur ce point, la Cour estime que « l'utilisation du signe « Juvederm » garantit aux yeux du consommateur l'origine du produit et respecte donc la fonction essentielle de la marque qui est précisément de garantir au consommateur la provenance des produits ou services tandis que les signes adjoints permettent de l'identifier au sein d'une gamme en suggérant quelles en sont les indications précises. Ainsi, l'on peut comprendre par exemple que le signe « voluma » permet d'identifier un produit qui, en plus de sa fonction de comblement des creux cutanés, est plus précisément destiné à restaurer les volumes de la peau ». Elle en déduit que « l'adjonction d'un autre signe à celui représenté par la marque verbale française « Juvederm » n'est pas de nature à démontrer l'absence d'usage sérieux de la première ».

À cet égard, la Cour rappelle pertinemment que, selon la jurisprudence de la CJUE<sup>4</sup>, l'usage d'une marque sous une forme modifiée permet à son propriétaire d'échapper à la déchéance de ses droits nonobstant le fait que la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque. Cette solution a d'ailleurs été inscrite dans le code de la propriété intellectuelle français suite à la transposition par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015. Ainsi, l'article L714-5 alinéa 3° dispose aujourd'hui expressément qu'« est assimilé à l'usage sérieux de l'alinéa premier l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

La société Dermavita faisait valoir que cette solution n'est applicable que lorsque le titulaire de la marque enregistrée est également le titulaire des marques enregistrées sous forme différente. Mais la Cour d'appel en juge différemment, estimant que « la logique en impose l'application au sein d'un même groupe dont une ou des sociétés se sont vu autoriser à faire usage de la marque ».

Il en résulte que la preuve de l'usage de la marque « Juvederm » sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque est acquise, peu important que certaines marques « Juvederm » composées aient été enregistrées à titre de marques de l'Union européenne.

### 3) L'auteur de l'usage

L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile à l'usage visé par le premier alinéa, l'usage fait par le titulaire ou « avec son autorisation ».

En l'espèce, la marque « Juvederm » est détenue par la société *Allergan Holdings France*, mais exploitée par une autre société du même groupe, la société *Allergan France*. En raison des liens capitalistiques entretenus entre les diverses sociétés du groupe Allergan, il doit être considéré que la société *Allergan Holdings France* a consenti à l'exploitation de sa marque. C'est le consentement qui est en effet essentiel, permettant que l'usage sérieux soit rattaché au titulaire de la marque.

Le faisceau d'indices initial qui laissait présumer que la société *Allergan Holdings France* avait consenti à l'exploitation de sa marque par la société *Allergan France* est, en outre, conforté par la concession d'une licence exclusive de la marque « Juvederm », intervenue en 2017 entre les mêmes parties.

### 4) L'usage pour les produits visés à l'enregistrement

L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle exige un usage « pour les produits et services visés dans l'enregistrement », l'usage pour des produits simplement similaires n'étant pas efficace. À cet égard, la Cour d'appel indique, à juste titre, que la seule exigence en matière d'identification des produits et services est qu'elle soit suffisamment claire et précise pour que les autorités compétentes et les acteurs du marché puissent déterminer sur sa seule base l'étendue de la protection demandée. Peu importe la catégorisation des produits selon la classification de Nice, laquelle n'a, on le sait, pas de portée juridique.

En l'espèce, la marque française « Juvederm » vise à son enregistrement les produits suivants : « appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride, peau artificielle à usage chirurgical, prothèse ».

La notice du produit « Juvederm Ultra 2 » le définit comme un : « implant injectable indiqué pour la restauration des volumes ». Elle précise également qu'il est composé d'un : « gel stérile, apyrogène et physiologique d'acide hyaluronique réticulé d'origine non animale » et qu'il est présenté en seringue pré-remplie, à usage unique. La Cour en déduit justement qu'indépendamment de la portée juridique de la classification de Nice, le produit constitue un dispositif médical, peu important que la seringue soit préremplie. En outre, le produit pour lequel la marque est utilisée constitue bien un implant, étant destiné à être implanté dans le derme.

Seuls sont exclus de la catégorie des implants au sens de la classe 10 de la classification de Nice les implants chirurgicaux composés de tissus vivants. Tel n'est pas le cas des « implants dermiques » de gel d'acide hyaluronique réticulé commercialisés sous la marque « Juvederm ». En effet, si l'acide hyaluronique est à la base un polysaccharide produit naturellement par le corps humain, le gel d'acide hyaluronique contenu dans les seringues pré-remplies n'est assurément pas de cette nature, un tel produit pouvant être facilement reproduit par biotechnologie.

En revanche, la Cour d'appel estime que le produit désigné par la marque ne constitue pas une « peau artificielle », faute d'en avoir la nature et les propriétés fonctionnelles.

Il en résulte, conformément au principe de spécialité, que le titulaire de la marque doit se voir déchu de son droit pour les produits « peau artificielle à usage chirurgical, prothèse », pour lesquels le signe n'est pas utilisé, à l'exclusion de tous les autres produits visés lors du dépôt.

Caroline Le Goffic

4 - CJUE, 25 oct. 2012, *Rintisch*, aff. C-553/11.