

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012

(n° 290, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22840.

Décision déferée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre
1ère Section - RG n° 10/10320.

APPELANTES :

- SA SANOFI

prise en la personne de son Président du conseil d'administration,

ayant son siège social [Adresse 1],

- SA AVENTIS PHARMA

prise en la personne de son Président directeur général et administrateur,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentées par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistées de Maître Jehan-Philippe JACQUEY plaidant pour la SELARL GILBEY DELOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112.

INTIMÉE :

SARL AGUENTIS

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Valéry KOJEVNIKOV de l'AARPI AK Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K010.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame [S] [Q].

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Sanofi (nouvelle dénomination de la société Sanofi Aventis, depuis le 06 mai 2011, laquelle était née de la fusion des sociétés Hoechst AG et Rhône Poulenc, en 1999, puis de la fusion par absorption de la société Aventis, en décembre 2004) est l'un des premiers groupes pharmaceutiques mondiaux, notamment titulaire des marques suivantes :*

- la marque verbale française 'Aventis', n° 98 760 585 déposée le 23 novembre 1998 en classes 1, 5, 10 et 31,
- la marque communautaire 'Aventis', n° 00 993 337, déposée le 27 mars 2003 dans les mêmes classes,
- la marque verbale française 'Sanofi-Aventis', n° 04 3288 019, déposée le 26 février 2004.

Le 27 janvier 2010 et sur le fondement de ses deux marques françaises en tant qu'elles désignent les produits et services en classe 5, la société Sanofi Aventis a formé opposition à l'enregistrement de la marque verbale française 'Aguentis', n° 09 3 684 922, déposée par la société Aguentis le 20 octobre 2009, en classes 3, 5 et 30.

Le 28 mai 2010, le Directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle a soumis aux parties deux projets de décisions concluant, s'agissant de la marque 'Sanofi Aventis' à une absence de risque de confusion mais en revanche, s'agissant de la marque 'Aventis', à une identité ou une similarité des produits et services et à un risque de confusion.

Par acte du 24 juin 2012, la société Aguentis a assigné la société Sanofi-Aventis devant la juridiction de fond en déchéance de ses droits sur la marque française 'Aventis', n° 98 760 585 et la société Aventis Pharma (appartenant au même groupe et spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques) est intervenue volontairement à l'instance.

Selon lettre du 30 juin 2010, le Directeur de l'INPI, informé de la procédure, a suspendu le délai pour statuer sur l'opposition, par application de l'article L 712-4 alinéa 4, b) du code de la propriété intellectuelle.

Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :

- dit que la société Sanofi Aventis n'a pas fait un usage sérieux de la marque française 'Aventis', n° 98 760 585, sur le territoire français pour les produits et services visés dans l'enregistrement en classe 5 durant une période ininterrompue de cinq ans précédant la déchéance, soit du 25 juin 2005 au 24 juin 2010 ; prononcé en conséquence la déchéance pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement en classe 5, cette déchéance étant effective depuis le 25 juin 2005 ; ordonné l'inscription de cette déchéance au Registre national des marques, une fois le jugement devenu définitif, conformément à l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société Sanofi-Aventis de ses demandes de nullité de la marque 'Aguentis' et de contrefaçon comme mal fondées,
- débouté la société Aventis-Pharma de sa demande de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Aguentis comme mal fondées,
- condamné la société Sanofi-Aventis à verser à la société Aguentis SARL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2012, la société anonyme Aventis Pharma et la société anonyme Sanofi, appelantes, demandent en substance à la cour, au visa du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ainsi que de l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement et :

- de considérer que la marque verbale française 'Aventis', n° 98 760 585, a fait l'objet d'un usage réel et sérieux,
- de considérer que la demande en déchéance formée à l'encontre de la marque communautaire Aventis, n° 00 993 337, est irrecevable,

- en toute hypothèse, de considérer que cette marque communautaire a fait l'objet d'un usage réel et sérieux,
- de considérer que la société Aguentis a commis des actes de contrefaçon des marques 'Aventis' - française n° 98 760 585 et communautaire n° 00 993 337 - au préjudice de la société Sanofi et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Aventis Pharma,
- en conséquence, de prononcer la nullité de la marque 'Aguentis', n° 3 684 922, pour les produits et services de la classe 5 qu'elle désigne compte tenu du risque de confusion existant avec les marques, française et communautaire, antérieures de la société Sanofi et d'ordonner la transmission de l'arrêt à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques,
- d'ordonner, sous astreinte, le changement de dénomination sociale de la société Aguentis,
- de lui interdire, sous astreinte, de poursuivre ses agissements, en particulier d'exploiter la dénomination 'Aguentis' sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, de lui ordonner, de plus, toujours sous astreinte, de retirer les marchandises contrefaisantes des circuits de distribution et de détruire l'intégralité du stock d'articles contrefaisants, à ses frais et sous contrôle d'huissier, la cour se réservant la liquidation de ces astreintes,
- de condamner la société Aguentis à verser :

* à la société Sanofi, la somme indemnitaire de 15.000 euros au titre de la contrefaçon,

* à la société Aventis Pharma, la somme indemnitaire de 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale, en raison de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial,

* aux sociétés Sanofi et Aventis Pharma la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros au titre de ses frais non répétables,

et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2012, la société à responsabilité limitée Aguentis demande en substance à la cour, au visa des articles L 411-4, 411-5, 714-5, R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, du Règlement CE n° 40 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et des articles 325, 564, 566, 567, 751 et suivants du code de procédure civile :

- à titre principal de confirmer le jugement,
- subsidiairement et au cas où la cour déciderait que la société Sanofi apporte la preuve de l'exploitation sérieuse de la marque 'Aventis', de prononcer la déchéance de la marque verbale française, n° 98 760 585, pour les produits ou services visés à l'enregistrement en classe 5, à l'exception des produits qui sont a priori des médicaments, cette déchéance étant effective depuis le 25 juin 2005,
- reconventionnellement, de considérer que la société Sanofi n'a pas fait un usage sérieux de la marque verbale communautaire 'Aventis', n° 00 993 337, pour les produits et services visés dans l'enregistrement en classe 5 durant une période ininterrompue de cinq ans précédant la déchéance, soit du 21 mai 2007 au 21 mai 2012 ; de prononcer en conséquence la déchéance des droits sur cette marque pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement

en classe 5, cette déchéance étant effective depuis le 21 mai 2007 ; subsidiairement, en prononcer la déchéance pour les produits ou services visés à l'enregistrement en classe 5, à l'exception des produits qui sont a priori des médicaments, cette déchéance étant effective depuis le 21 mai 2007,

- de déclarer irrecevables les conclusions des appelantes et, subsidiairement, mal fondées et de les débouter de leurs entières prétentions,

- en tout état de cause, de condamner la société Sanofi à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelantes à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande de déchéance de la marque communautaire 'Aventis' n° 00 993 337 :

Considérant que l'intimée, formant appel incident, poursuit la déchéance de cette marque communautaire pour défaut d'usage réel et sérieux et soutient qu'aucun moyen d'irrecevabilité tiré de la nouveauté de cette demande en cause d'appel ne saurait lui être opposé dès lors qu'elle est en droit d'articuler des demandes reconventionnelles dans le respect de l'article 567 du code de procédure civile ;

Mais considérant que si cet article 567 dispose, en effet, que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel', il convient de se reporter à la définition qu'en donne l'article 64 du code de procédure civile, à savoir : une 'demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire' ;

Que la société Aguendis, demandeur à l'action en déchéance, ne pouvant se prévaloir de la qualité de 'défendeur originaire' ne peut donc qualifier sa demande de demande reconventionnelle ;

Qu'il convient, de plus, de relever que cette marque communautaire, citée par le tribunal en page 2/9 de son jugement, figurait parmi les éléments du débat mais que la société Aguendis s'est abstenue d'en poursuivre alors la déchéance puisqu'elle a circonscrit l'objet de ses prétentions au constat du défaut d'usage réel et sérieux de la marque française 'Aventis' n° 98 760 585 ;

Que la demande présentée en cause d'appel ne constitue pas une demande nouvelle tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges puisqu'elle tend à soumettre à l'appréciation de la cour les conditions d'exploitation d'une marque qui a fait l'objet d'un enregistrement distinct en privant, ce faisant, la société Sanofi, titulaire de cette marque communautaire, d'un double degré de juridiction ;

Que, c'est par conséquent, à juste titre que la société Sanofi lui oppose le principe de la prohibition des prétentions nouvelles posé par l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la société Aguendis doit être déclarée irrecevable en ce chef de demande ;

Sur la demande de déchéance de la marque française 'Aventis' n° 98 760 585 :

Considérant que la société Sanofi soutient que pour faire échec à la demande de déchéance, il lui appartenait de démontrer un usage réel et sérieux de sa marque 'Aventis', en France, pour les produits de la classe 5 au cours de la période de référence (à savoir, selon elle, entre le 25 juin 2005 et le 24 juin 2010) et qu'en dépit de ses preuves d'usage, le tribunal a prononcé la déchéance de ses droits sur cette marque, prenant en considération, à son sens de manière erronée, des marques internationales semi-figuratives ne désignant pas la France ainsi que des pièces sans lien avec l'usage de la marque 'Aventis' sur le territoire français et durant la période pertinente ; qu'en toute hypothèse, elle verse en cause d'appel des preuves d'usage complémentaires ;

Que la société Arguentis rétorque que toutes ces pièces sont inopérantes, soit qu'elles concernent une époque antérieure à la période pertinente, soit qu'elles ne prouvent pas un contact avec le consommateur, soit qu'elles n'établissent pas une exploitation sérieuse en France, soit qu'il s'agisse de preuves faites à soi-même, soit encore qu'elles ne semblent pas concerner la marque visée par la déchéance ;

Qu'elle prétend, subsidiairement, que les preuves d'exploitation produites concernent les médicaments et non l'ensemble des produits de la classe 5 couverts par l'enregistrement ;

Considérant, ceci exposé, que pour apprécier le caractère sérieux de la marque il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, telle qu'elle résulte de la jurisprudence communautaire [CJCE, 11 mars 2003, Ansul (point 38), 27 sept. 2007, La Mer Technology Inc. (points 53 et suiv.), notamment] ;

Qu'il échet de rechercher, en particulier, si la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine des produits et des services visés à l'enregistrement aux fins de leur créer ou de leur conserver des débouchés, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ; qu'en outre, il n'est pas nécessaire que l'usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et que, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause ;

Qu'il convient par conséquent d'apprécier l'ensemble des pièces versées par la société Sanofi, sur laquelle repose la charge de la preuve, pour démontrer l'usage sérieux de sa marque 'Aventis' en regard des critiques précises de l'intimée, mais aussi des facteurs pertinents propres à l'espèce ;

Que, s'agissant des plaquettes de médicaments ou publicitaires de divers médicaments (Imovane, Ikorel, Mono Tildiem, Sectral ou encore Doliprane) sur lesquelles figure la marque 'Aventis' l'intimée relève que les pièces produites sont datées de janvier ou de mai 2005 ;

Que c'est, toutefois, en vain qu'elle soutient qu'il s'agit de pièces antérieures à la période de référence dans la mesure où la société Sanofi produit diverses pièces et en particulier (en pièce 21) une attestation de Madame [W] [O], Pharmacien responsable et Directeur des affaires réglementaires au sein de la société Sanofi-Aventis France exposant, de manière particulièrement circonstanciée, que ces produits ont été commercialisés en France entre mars 2007 et mars 2008 sous la marque ombrelle 'Aventis', tout comme l'ont été, durant cette période de référence, les produits Nasacort, Orelox, Sectral (respectivement mis sur le marché en mars 2007, novembre 2008, mai 2007) ; que les annexes de cette attestation portent, en outre, une référence prouvant qu'ils ont été commercialisés sur le marché français ;

Que cette attestation de Madame [O] qui répond aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne saurait être écartée, selon le vœu de l'intimée, au seul motif qu'elle émane d'une salariée de la société appelante dès lors que cette salariée, en raison de ses fonctions, est particulièrement à même de fournir des explications sur l'exploitation de ces médicaments sous la marque 'Aventis', qu'elle étaye, de plus, son exposé par une documentation fournie et que l'intimée ne produit aucun élément permettant de suspecter sa compétence ou sa probité ;

Que la société Aguentis tire, par ailleurs, argument de l'usage modifié de la marque ;

Qu'à cet égard, l'article L 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage sérieux de la marque 'l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif' ;

Qu'il convient, en effet, de relever qu'alors que la marque française 'Aventis' n° 98 760 585 a été déposée en lettre capitales d'imprimerie noires et droites, les preuves d'exploitation de la société Sanofi donnent à voir le signe verbal 'Aventis' calligraphié en minuscules, hormis la majuscule de la première lettre, légèrement inclinées auquel est adjoint un élément figuratif juxtaposé au 'A' représentant trois traits d'aspect différent entourés d'un cercle ouvert situé à leur entrecroisement ;

Que, cependant, la modification de la calligraphie de la marque telle que déposée n'est pas, en l'espèce, de nature à modifier la perception que le public peut en avoir, compte tenu du caractère insignifiant de cette modification ;

Qu'il en va de même de l'ajout du dessin stylisé sus-décrit qui, du fait de sa discrétion, ne fait pas perdre au signe son caractère distinctif propre et son individualité ;

Que, s'agissant du grief tiré de l'administration de la preuve de l'usage de la marque 'Aventis' enregistrée par la preuve de l'utilisation d'une autre marque similaire faisant l'objet d'un enregistrement distinct, c'est à bon droit que la société Aguentis fait valoir que les preuves d'usage susceptibles d'être prises en compte pour l'une des marques ne peuvent l'être pour l'autre ;

Qu'il y a toutefois lieu de considérer que ce principe n'a pas vocation à trouver application au cas particulier dès lors que les trois marques dont fait état la société Aguentis ne sont pas similaires à la marque 'Aventis' accompagnée d'un dessin dont la société Sanofi entend démontrer l'usage ;

Qu'il s'agit, en effet, de trois marques internationales semi-figuratives (pièces 7, 8 et 9 de l'intimée) qui comportent, certes, le vocable 'Aventis' auquel est adjoint le dessin stylisé précité ; que, toutefois, outre le fait qu'aucune ne désigne la France, chacune comporte une partie verbale supplémentaire non négligeable, s'agissant des termes 'Nosso desafio é a vida', 'Notre challenge c'est la vie' et 'Our challenge is life' ; que les preuves d'usage versées aux débats ne peuvent donc concerner ces trois marques internationales ;

Qu'étant, par ailleurs, relevé que l'intimée affirme elle-même dans ses écritures que parmi une quantité importante de marques déposées par la société Sanofi, il n'existe pas de marque exclusivement figurative qui représenterait uniquement le dessin jouxtant le terme 'Aventis', il se déduit de ce qui précède que les preuves d'usage comportant la marque verbale accompagnée de ce dessin que produit l'appelante ne sauraient être considérées comme inopérantes ;

Que la société Aguentis soutient encore que les pièces 25 à 33 versées en cause d'appel pour prouver l'usage sérieux de la marque ne seraient que des documents à usage interne ou des projets de travail qui ne démontrent pas un contact avec le consommateur ;

Qu'elle laisse, ce faisant, sans réponse les explications de la société Sanofi selon lesquelles une partie de ces pièces correspond à des documents utilisés par les délégués commerciaux de la société Sanofi lors de leurs visites auprès de professionnels de santé, médecins ou pharmaciens ; qu'il s'agit là d'outils de publicité et de promotion de leurs produits, comme pour tous les laboratoires pharmaceutiques soumis à une autorisation de mise sur le marché, et qu'ils ont préalablement dû être approuvés par l'AFSSAPS afin d'authentifier leur contenu ;

Que si la société Aguentis qualifie, enfin, de sporadique et, partant, dénuée de sérieux la commercialisation des produits offerts à la vente sous la marque 'Aventis', force est de relever que la société Sanofi produit des factures s'inscrivant dans la période de référence (en pièces 25 et 32) qui attestent de l'effectivité de la mise en production et de la vente des médicaments concernés ; qu'à cet égard et comme rappelé plus avant, l'usage sérieux ne requiert pas une commercialisation massive et un usage minime peut être qualifié de sérieux en regard du secteur économique concerné ;

Qu'il suit que la société Aguentis doit être déboutée de sa demande tendant à voir la société Sanofi déchue de ses droits sur la marque 'Aventis' et que le jugement qui en a autrement jugé doit être infirmé ;

Sur la demande de déchéance partielle de la marque française 'Aventis' n° 98 760 585 pour les produits ou services visés à l'enregistrement autres que les médicaments :

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société Aguentis poursuit la déchéance des droits de la société Sanofi sur la marque 'Aventis' pour les produits et services qu'elle couvre et qui ne sont pas, selon elle, 'a priori des médicaments', ceci à compter du 25 juin 2005 ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il convient de relever que l'enregistrement de la marque 'Aventis' porte, en classe 5, sur les produits et services suivants :

'Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides' ;

Que s'il résulte de l'article L 714-5 précité que la déchéance est encourue pour tous les produits et services qui n'ont pas donné lieu à une exploitation effective, la société Aguentis qui se borne à poursuivre cette déchéance partielle sans plus d'argumentation, s'abstient de démontrer que les produits et services visés à l'enregistrement puissent être répartis en sous-catégories autonomes ;

Qu'à cet égard, la juridiction communautaire a dit pour droit que l'usage de la marque peut, dans certains cas, revêtir un caractère sérieux 'lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci, dans les mêmes conditions, pour des produits ou des services qui n'entrent pas dans la composition ou la structure des produits déjà commercialisés mais qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci' [CJCE, 11 mars 2003, Ansul (point 42)] ;

Que les produits et services en cause n'étant pas identifiés, comme le laisse entendre l'intimée dans sa présentation, selon deux catégories distinctes qui couvriraient 'les médicaments', d'une part, et les produits 'qui ne sont pas a priori des médicaments', d'autre part, et la société Aguentis ne démontrant pas de quelle manière pourrait être opéré un cloisonnement entre eux, il convient de faire application de la réserve admise par la juridiction communautaire et de rejeter la demande de ce chef ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société Sanofi fait d'abord valoir que le simple fait de faire connaître, par un dépôt publié, l'intention de se réserver le droit d'utiliser une marque est un acte public de réservation et donc d'imitation et d'usage visé à l'article L 712-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'elle soutient qu'en publiant la marque 'Aguentis' pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits couverts par sa marque antérieure et en adoptant un signe présentant des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles avec sa propre marque, la société Aguentis a créé un risque de confusion portant atteinte à ses droits antérieurs ;

Qu'en réplique, la société Aguentis ne débat que des mesures réparatrices sollicitées ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il convient d'admettre que le seul dépôt d'une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d'usage non autorisé d'une marque préexistante, et par là-même un acte de contrefaçon par usage non autorisé portant préjudice au premier déposant ;

Sur la comparaison des produits :

Considérant qu'alors que la marque 'Aventis' a été enregistrée pour les produits explicités ci-avant, la demande d'enregistrement de la marque 'Aguentis' porte sur les produits suivants :

'Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire' ;

Qu'il convient de considérer que les produits et services couverts par les deux signes sont identiques ou similaires, étant relevé que dans son projet de décision du 28 mai 2010 (pièce 8 de l'appelante), le Directeur de l'INPI observait que cette appréciation n'était pas contestée par le déposant ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que les deux marques verbales en présence se présentent semblablement en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il y a lieu de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut-être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, les deux signes verbaux opposés, à la présentation graphique identique, sont respectivement composés de sept et huit lettres dont six sont identiques ; qu'ils ne se distinguent que par leurs lettres centrales ('V' pour la marque antérieure, 'GU' pour la marque seconde), ce qui tend à leur conférer, dans l'impression fugace qu'en aura le consommateur, une physionomie peu différente ;

Que, phonétiquement, les deux signes seront prononcés selon un même rythme de trois syllabes et une majorité de sonorités semblables ('A' / 'EN' / TIS') ; que leurs sonorités centrales différentes, du fait de leur positionnement, tendront à se fondre dans l'ensemble ;

Que, conceptuellement, aucun de ces deux signes, distinctif en regard des produits et services désignés à l'enregistrement, ne possède de signification particulière ;

Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de cette appréciation globale est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la grande proximité de ces deux signes, combinée à l'identité ou à la similarité des produits en cause, à les confondre ou, à tous le moins, à associer ou à considérer que les produits qu'ils désignent proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que la société Sanofi est par conséquent fondée en son action en contrefaçon, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que la société Aventis Pharma fait valoir que l'usage d'un signe identique ou similaire à une dénomination sociale et à un nom commercial antérieur est un acte de concurrence déloyale, au sens de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'il peut en résulter, dans l'esprit du public, un risque de confusion quant à la personne morale et, partant, un préjudice ;

Qu'elle reproche au tribunal de l'avoir, à tort, déboutée de sa demande en prenant en considération la présence du terme 'Pharma' et en considérant qu'il excluait un risque de confusion, alors qu'à son sens, ce vocable a un caractère générique dans le secteur considéré ;

Considérant, ceci rappelé, que le terme 'Pharma' n'est pas une abréviation communément usitée dans le langage courant et peut renvoyer à divers termes possibles (pharmacie, pharmaceutique, etc.) si bien que s'il peut être perçu comme évocateur dans le secteur concerné, il ne saurait recevoir la qualification de générique ;

Que, détaché du terme 'Aventis' auquel il n'est relié par aucun article ou préposition, il ne peut être considéré comme sans incidence, comme le prétend la société Sanofi, dans la perception globale que pourra avoir le consommateur de ce signe composé de deux éléments verbaux distincts, de sorte qu'en dépit de la similitude des termes 'Aventis' et 'Aguentis' se rapportant à des produits similaires, cette similitude sera insuffisante, du fait de l'adjonction du vocable 'Pharma', pour engendrer un risque de confusion ;

Que le jugement qui a débouté la société Aventis Pharma de ce chef de demande mérite, par conséquent, confirmation ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que la société Sanofi qui évalue à la somme de 15.000 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la contrefaçon compte tenu de l'importante valeur patrimoniale que revêt pour elle la marque 'Aventis' poursuit, en outre, la nullité de la marque Aguentis n° 09 3 684 922 pour les produits de la classe 5 qu'elle désigne, compte tenu du risque de confusion existant avec sa marque française antérieure ;

Qu'en réponse aux motifs des premiers juges qui ont rejeté sa demande en raison de l'absence d'enregistrement de la marque résultant de la procédure d'opposition et de la décision de surseoir à statuer du Directeur de l'INPI, elle précise que, sans reconnaissance de la solution apportée au litige par le tribunal mais dans un souci de rationalisation des procédures, elle a renoncé à son opposition le 21 mars 2012, de sorte que l'enregistrement de la marque a été publié au BOPI n° 12/17 (pièces 24 et 40) ;

Que la société Aguentis rétorque que cette demande qui était prématurée devant les premiers juges est aujourd'hui irrecevable et, en tout cas, mal fondée puisque le 21 août 2012, c'est à dire avant les conclusions n° 2 de l'appelante, elle a demandé le retrait d'une partie de son dépôt pour les produits suivants :

'Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire' (pièce 13) ;

Considérant, s'agissant de la demande indemnitaire, que s'il convient de réparer le préjudice causé au titulaire de la marque consécutif aux faits de contrefaçon retenus, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il n'est pas établi que la marque ait été exploitée et qu'il n'est fourni aucun élément venant étayer l'affirmation relative à l'importance patrimoniale de la marque 'Aventis'; que la société Aguentis sera, par conséquent, condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre ;

Que, s'agissant de la demande de nullité de la marque constituant une mesure complémentaire de réparation par équivalent, l'intimée produit, certes, une demande de retrait antérieure de quelques semaines à la date des plaidoiries ;

Qu'il se déduit néanmoins du document produit que ce retrait n'est que partiel et que la marque 'Aguentis' désigne toujours en classe 5 les produits suivants : 'produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; bains médicaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbicides ; bains médicaux ; préparations chimiques', lesquels, comme il a été dit ci-avant, sont identiques ou similaires aux produits couverts par la marque 'Aventis' en classe 5 ; que la demande d'annulation sera, par conséquent, accueillie ;

Qu'il sera, de plus, fait droit, en tant que de besoin, aux demandes d'interdiction et de retrait, ainsi que précisé au dispositif ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la société Aguentis a pu, sans faute, user des voies de droit que lui offrait le législateur pour voir juger de l'usage réel et sérieux de la marque 'Aventis' alors que la société Sanofi Aventis formait opposition à l'enregistrement de sa propre marque ;

Que la demande indemnitaire des appelantes fondée sur l'abus de procédure ne saurait, en conséquence, prospérer ;

Considérant que la solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives au frais non répétibles et à condamner la société Aguentis à verser aux appelantes la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la société Aguentis supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'intervention volontaire de la société Aventis Pharma et au rejet de la demande portant sur des faits de concurrence déloyale ainsi que des demandes subséquentes et, statuant à nouveau ;

Déclare la société à responsabilité limitée Aguentis irrecevable en sa demande tendant à voir la société Sanofi déchue de ses droits sur la marque verbale communautaire 'Aventis' n° 00 99 337;

Déboute la société Aguentis de sa demande tendant à voir la société Sanofi déchue de ses droits sur la marque verbale française 'Aventis' n° 98 760 585, pour défaut d'usage réel et sérieux, en ce qu'elle couvre les produits de la classe 5, ainsi qu'en sa demande subsidiaire tendant à obtenir la déchéance partielle des droits de la société Sanofi sur partie de ces produits ;

Déclare la société anonyme Sanofi recevable et fondée en son action en contrefaçon à l'encontre de la société Aguentis ;

Condamne la société Aguentis à verser à la société Sanofi la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

Prononce la nullité de la marque 'Aguentis' n° 09 3 684 922 pour les produits de la classe 5 encore couverts après demande de retrait partiel du 21 août 2012, à savoir : 'produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbicides ; bains médicaux ; préparations chimiques' ;

Dit que le présent arrêt sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques ;

Fait interdiction à la société Aguentis de commercialiser des produits et d'offrir des services ressortant de la classe 5, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous le signe 'Aguentis', ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt ;

Ordonne à la société Aguentis de retirer toutes marchandises contrefaisantes et d'en ordonner le rappel, ceci sous même astreinte ;

Déboute les sociétés Sanofi et Aventis Pharma de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Aguentis à verser aux sociétés Sanofi et Aventis Pharma la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Aguentis aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,