

Une attestation émanant de la société titulaire d'une marque peut servir à démontrer l'usage de celle-ci

[MARQUES / CONTRATS / DESSINS ET MODELES]
Cass, Ch. com., 5 juillet 2017

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation admet que le titulaire d'une marque puisse valablement se constituer des preuves à lui-même pour établir la preuve d'un usage de celle-ci.

Une société a agi en déchéance des droits attachés à l'enregistrement d'une marque française, sur le fondement de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce à son alinéa 1 qu' « *encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* ».

Le titulaire de la marque, multinationale française spécialisée dans les sciences de la vie, a contesté la déchéance de ses droits sur sa marque, et a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon fondée sur l'utilisation par la société demanderesse de cette marque.

La société demanderesse contestait que les pièces suivantes, produites en défense par le titulaire de la marque attaquée, puissent démontrer l'existence d'un usage sérieux de cette marque :

- les plaquettes de médicaments et les publicités de médicaments, versées en tant que pièces par la défenderesse, étaient selon elle antérieures à la période de 5 ans ;
- une attestation émanant de la société défenderesse et exposant que ces médicaments ont été commercialisés en France durant les cinq dernières années précédant la demande de déchéance émanait de la société défenderesse. Selon la société demanderesse, cette attestation ne pouvait pour cette raison être admise en tant que preuve, en vertu de l'ancien article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
- ces pièces (ainsi que les autres pièces versées par la défenderesse pour établir la preuve de l'usage de sa marque) ne pouvaient, selon elle, établir autre chose qu'une exploitation sporadique de la marque, et non un usage sérieux de celle-ci.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel du 30 novembre 2012 et rejette le pourvoi formé par la société demanderesse. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel a valablement pris en compte l'ensemble des éléments de preuve ci-avant mentionnés pour retenir l'existence d'un usage sérieux durant les cinq dernières années.

Notamment, la Cour de cassation rappelle que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des *faits juridiques*, tel l'usage d'une marque, pour lesquels la preuve s'établit par tous moyens, les juges du fond devant souverainement en apprécier la crédibilité et la portée.



société d'avocats

La Cour rappelle également que l'usage, pour être caractérisé de « sérieux », ne doit pas nécessairement être quantitativement important, mais peut également être qualitativement important. Un usage minime peut en effet être qualifié de sérieux, à condition que cela soit justifié dans le secteur économique concerné « *pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause* ».

Antoine JACQUEMART