

COMM.

SM

COUR DE CASSATION

Audience publique du **19 janvier 2016**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 70 FS-P+B

Pourvoi n° B 14-18.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1^o/ la société Ocmis Irrigazione SpA, société de droit italien,
dont le siège est Via S Eusebio 7, 41014 Castelvetro di Modena (Italie),

2^o/ la société Irtec SpA, société de droit italien, dont le siège est
Via G Mameli 12/14, 41014 Castelvetro di Modena (Italie),

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Pau
(2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1^o/ à la société Otech, société par actions simplifiée, dont le
siège est chemin de la Sablière, 64270 Puyoô,

2^o/ à la société Irrimec Srl, société de droit italien, dont le siège
est Viale Piceno 44, 20129 Milan (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Otech et Irrimec Srl ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Otech et Irrimec Srl, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA (les sociétés Ocmis et Irtec) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Otech et Irrimec Srl (les sociétés Otech et Irrimec) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2014), que, la société Otech les ayant mises en demeure de cesser d'utiliser les signes Micro Rain et Big Rain pour désigner des enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole, les sociétés Ocmis et Irtec l'ont, par acte du 24 avril 2009, assignée en déchéance de ses droits sur la marque française « Micro Rain » n° 95 585 425, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 21 août 1995, dont l'enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) le 19 juillet 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, et sur la marque française « Big Rain » n° 96 604 294 déposée à l'INPI le 2 janvier 1996, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 21 juin 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, pour l'ensemble des produits qu'elles désignent, en classes 7, 11 et 17 ; que la société Otech et la société Irrimec, qui est intervenue volontairement à l'instance, ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des

sociétés Ocmis et Irtec pour des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Ocmis et Irtec font grief à l'arrêt de dire que la déchéance des marques « Micro Rain » et « Big Rain » prendra effet au 24 juillet 2009 et de les condamner pour contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que les sociétés Ocmis et Irtec avaient expressément fait valoir, dans leurs écritures, que « la société Otech ne vers[ait] pas aux débats la moindre pièce pertinente pour établir un usage de ses marques Big Rain et Micro Rain depuis la date de publication de leurs enregistrements, en juin et juillet 1996 » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » et encore qu'elles auraient « enserr[é] le débat sur l'usage de la marque à [cette] période de temps bien définie », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs qui valent alors conclusions ; que les sociétés Ocmis et Irtec qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des marques litigieuses à compter des 21 juin et 19 juillet 2001, étaient réputées s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les sociétés Otech et Irrimec « ne démontr[ai]ent pas de façon pertinente l'usage sérieux et régulier qu'elles [avaient] pu faire de leurs marques à compter de leur enregistrement » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » et encore qu'elles auraient « enserr[é] le débat sur l'usage de la marque à [cette] période de temps bien définie », la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

3°/ que la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que lorsque la marque n'a jamais été exploitée, le point de départ du délai de cinq ans est fixé à la date à laquelle son enregistrement

a été publié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucun acte d'exploitation des marques litigieuses depuis la publication de leur enregistrement, à savoir le 21 juin 1996 pour la marque « Big Rain » et le 19 juillet 1996 pour la marque « Micro Rain », de sorte que leur déchéance aurait dû être respectivement fixée au 21 juin et 19 juillet 2001 ; qu'en fixant cependant la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu'en affirmant que les sociétés Otech et Irrimec auraient été conduites à « tenter » de justifier, sans y parvenir, de l'usage des marques litigieuses durant la seule période comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir la prise d'effet de leur déchéance au 24 juillet 2009, violant ainsi l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'après avoir affirmé d'une part, que les sociétés Ocmis et Irtec avaient délimité les termes du débat sur la question de la déchéance à la période quinquennale comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 et d'autre part, que la déchéance prendrait effet « au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec », c'est-à-dire le 24 avril 2009, la cour d'appel a fixé la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des écritures d'appel des sociétés Ocmis et Irtec, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que ces sociétés avaient limité le débat sur la déchéance des droits de marque à la période de cinq années, comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, précédant leur demande, ce qui avait conduit les sociétés Otech et Irrimec à ne produire des preuves de l'usage des marques que sur cette seule période et non sur la période antérieure ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les sociétés Otech et Irrimec ne justifiaient pas d'un usage sérieux des marques « Micro Rain » et « Big Rain » au cours de la période ininterrompue de cinq années définie par la demande de déchéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur ces marques au jour de la demande ;

Et attendu que le grief qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Otech et Irrimec font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits de la société Otech sur la marque française « Micro Rain » n° 95 585 425 pour tous les produits visés à son enregistrement, et ensuite de juger que la déchéance de la marque « Micro Rain » prendra effet au 24 juillet 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir que la marque « Mini Rain », par elles exploitée, ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d'usage de la marque « Micro Rain » était remplie ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque « Micro Rain », dont la société Otech était titulaire, qu'« il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l'exploitation de la marque « Mini Rain », déposée, ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque « Micro Rain », également déposée, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'«entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de

désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux »; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque « Mini Rain », très proche de la marque « Micro Rain », n'était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'« entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d'affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que Micro Rain et Mini Rain ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes Mini et Micro, adossés au même terme « Rain », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque ; que la société Otech s'étant prévalu de l'appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d'irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l'usage, par elle-même et la société Irrimec, de la marque « Mini Rain » ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée et les griefs des deuxième et troisième branches privés d'objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils **pour les sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA**

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la déchéance des marques « Micro Rain » et « Big Rain » prendrait effet au 24 juillet 2009, jugé que les sociétés Ocmis Irrigazione et Irtec ont commis une contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance et condamné, en conséquence, la société Ocmis Irrigazione à payer à la société Otech la somme de 15.440 euros au titre de la contrefaçon de la marque « Micro Rain » et la société Irtec à payer à la société Otech la somme de 7.980 euros au titre de la contrefaçon de la marque « Big Rain » ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance des marques : l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que :

"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. Est assimilé à un tel usage :

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour Ces marques collectives, dans Ces conditions du règlement ;
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

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.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu" ;

qu'ainsi que le prévoit la loi, et les sociétés Otech et Irrimec SRL n'en disconviennent pas, il leur appartient de démontrer qu'ils font un usage sérieux desdits produits, à savoir en l'espèce qu'ils commercialisent effectivement sur le marché français des enrouleurs sous les dénominations

de Micro Rain et Big Rain ; que cet usage ne saurait être symbolique ce qui implique notamment de justifier de sa régularité et de son effectivité par le contact des produits à la clientèle ; qu'il convient de relever que les sociétés Ocmis et Irtec SPA ont délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec SRL de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques, non pas depuis le dépôt de ces marques, mais sur la période quinquennale qui s'est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, ce qui pourrait avoir une incidence dans l'hypothèse où la déchéance serait prononcée sur le point de départ de cette déchéance que par ailleurs et alors que nous sommes en présence de groupes industriels travaillant tous les deux à l'international, il convient de relever que sur le plan géographique la question posée est celle de la protection des deux marques sur le territoire national français que la question de la déchéance des marques litigieuses ne se présente pas dans les mêmes termes ; qu'il convient d'examiner successivement chacune des deux marques ;

Sur la déchéance de la marque française Micro Rain :

que le seul élément mentionnant la marque Micro Rain est une capture d'écran du site Otech qui sous l'onglet "nos enseignes" détaille les différentes marques enregistrées et les références de celles-ci ; que cet élément ne caractérise pas l'usage sérieux de la marque ; que les sociétés Otech et Irrimec SRL en concèdent elles-mêmes dans la mesure où elles concluent que "l'on peut estimer que la marque Micro Rain est à ce jour peu utilisée, puisque le matériel qui correspondait à cette appellation est aujourd'hui appelée Mini Rain" ; que cependant, la marque Mini Rain est elle-même enregistrée, sous le numéro 95 585 424, marque déposée à la même date que Micro Rain ; qu'or, il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'il importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'ainsi, les sociétés Otech et Irrimec SRL ne peuvent valablement prétendre user sérieusement de la marque Micro Rain dont il conviendra de constater en conséquence la déchéance ;

Sur la déchéance de la marque française Big Rain :

que les sociétés appelantes sur qui repose la charge de la preuve versent aux débats différents éléments qu'il convient d'examiner :

- qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, le simple rappel sur une page d'un site internet (pièce n° 21), des références des marques déposées, ne vaut pas usage sérieux de ladite marque au sens de la loi ;

- que figure dans le dossier remis à la cour par les sociétés appelantes une plaquette "Irrimec enrouleurs" avec la mention de la société Otech comme distributeur exclusif, qui présente la gamme des produits et notamment les enrouleurs Mini Rain et Big Rain (pièce n° 24) ; que ce document édité en papier glacé, rédigé en langue française, établit qu'à tout le moins les sociétés appelantes ont envisagé la commercialisation de ces enrouleurs dans un pays francophone et vraisemblablement sur le territoire national ; que pour autant, ce document n'est pas daté en sorte que l'on ignore, à supposer pour les besoins du raisonnement qu'il ait été distribué à la clientèle ou à un réseau d'agents commerciaux ou de distributeurs, à quelle époque une telle plaquette a été au contact de la clientèle ; qu'à elle seule, et à défaut de pièce complémentaire telle une attestation d'un professionnel, revendeur ou utilisateur, certifiant s'être vu remis, en France, au cours de la période considérée, cette plaquette, cette pièce ne présente pas de valeur probante suffisante ;

- que la plaquette Otech (pièce n° 22) présente l'historique de la société, son site de production de Puyoo, ses équipes, ses réalisations à l'international (Uruguay, Cuba, Italie Australie et Nouvelle-Zélande notamment) dans le domaine des pivots et des rampes frontales, mais en aucun cas des enrouleurs qui concernent le litige ; que la seule mention dans ce document, sous la rubrique "nos marques" des différentes marques déposées, dont Big Rain, sans la moindre référence écrite ou photographique à un enrouleur, ne saurait justifier de l'usage sérieux de la marque, la cour ignorant par ailleurs comme pour la précédente plaquette si ce document a été au cours de la période considérée au contact de la clientèle ;

- que la capture d'écran de la société Irrimec (pièce n° 23) en date du 11 juillet 2012 sous l'adresse "<http://www.irrimtec.com/francese/semoventi.php>", mentionnant l'adresse italienne de la société Irrimec srl, ne permet pas d'établir que les sociétés appelantes ont effectivement proposé sur le marché français, au cours de la période considérée, des enrouleurs Big Rain ;

- les tarifs Irrimec des années 2004 à 2008, rédigés en langue française constituent des documents internes à vocation effectivement commerciale ; qu'une partie ne peut s'établir une preuve à elle-même ; Irrimec affirme, sans en justifier que ces tarifs sont "publics" ; que la seule communication de ces documents, en l'absence de toute autre pièce (attestation de distributeur, revendeur etc... susceptible de confirmer leur communication à un réseau de commercial et leur emploi à destination du marché français) ne vaut pas preuve de la commercialisation des enrouleurs BIG RAIN sur le territoire national au cours de la période considérée et ne démontre pas l'usage sérieux de la marque ;

- que de manière assez incompréhensible, les sociétés Otech et Irrimec SRL qui communiquent des tarifs, s'abstiennent de communiquer la moindre

facture ou bon de livraison, au motif de préserver, entre cinq et dix ans plus tard, le secret des affaires ; qu'un tel motif n'étant pas justifié, la cour n'ordonnera pas la réouverture des débats afin d'enjoindre la partie qui supporte la charge de la preuve de produire les pièces utiles à établir l'usage sérieux de la marque ;

- que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'attestation du commissaire aux comptes Marelli de la société Irrimec (pièce n° 32) ne démontre pas la réalisation de ventes d'enrouleurs Big Rain sur le territoire national au cours de la période considérée ; qu'en effet, le commissaire aux comptes n'y précise pas le lieu de la commercialisation des factures qu'il détaille dans le document joint à son attestation, ni à quelle fin il rédige celle-ci ; que néanmoins, à supposer que cet état soit juste, il en ressort qu'au cours de la période considérée, Irrimec n'aurait pas vendu de Big Rain en 2004, ni en 2009, et aurait vendu seulement deux enrouleurs en 2005, un en 2006, deux en 2007 et un en 2008 (les matériels Master Rain figurant dans cette attestation étant eux-mêmes protégés par une marque n° 95 585 402 déposée le 21 août 1995 ne sauraient être pris en compte dans cette appréciation) ; qu'à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, cet état conforme à la réalité, de telles ventes sur le marché national ne justifieraient pas le caractère sérieux et régulier que doit représenter l'usage de la marque ; qu'au vu de ces éléments, il sera constaté la déchéance de la marque Big Rain ;

qu'il ressort du dernier alinéa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article, soit au terme de la période de cinq années ininterrompue pendant laquelle le propriétaire de la marque n'en a pas fait un usage sérieux ; qu'il en ressort que cette déchéance ne prend pas effet au terme de la protection initiale de la marque, soit respectivement aux 21 juin et 18 juillet 2001, dates retenues par le premier juge, comme demandé par les sociétés Ocmis et Irtec SPA, mais au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec SPA, à savoir au 24 juillet 2009 ; qu'en enserrant le débat sur l'usage de la marque à une période de temps bien définie, les sociétés Ocmis et Irtec ont conduit les sociétés Otech et Irrimec SRL à (tenter de) justifier de l'usage sur cette seule période de temps et non sur la période antérieure que par suite de la déchéance et compte tenu de son effet absolu, la demande présentée par les sociétés Otech et Irrimec SRL de supprimer toute références aux catalogues ou produits vendus par les sociétés Ocmis et Irtec SPA des marques considérées sera rejetée ;

Sur la contrefaçon :

qu'en commercialisant au cours de la période considérée et avant la prise d'effet de la déchéance des marques considérées, des enrouleurs sous les dénominations protégées à l'INPI, les sociétés Ocmis et Irtec SPA se sont rendues coupables de contrefaçon ; qu'il est remarquable d'observer que les parties qui invoquent un préjudice en lien avec cette contrefaçon ne versent strictement aucun élément de nature à apprécier leur préjudice ; qu'elle chiffrent leur préjudice en se fondant sur les ventes déclarées par les sociétés Ocmis et Irtec SPA des enrouleurs Micro Rain et Big Rain depuis 2001 pour déterminer un chiffre d'affaires litigieux et y appliquer un taux de marge de 20 % ; que ce taux de 20 % est fortement contesté par les intimées ; que les sociétés Ocmis et Irtec SRL qui procèdent par affirmations ne justifient en aucun cas de ce taux de marge ; que les sociétés Ocmis et Irtec SPA versent aux débats des éléments comptables en langue italienne, qui ne sont pas discutées par les appelantes ; que cette situation conduira la cour à retenir le taux de marge à un taux de 2% ; qu'en retenant ainsi le mode de calcul proposé par les propriétaires des marques considérées sauf à en rectifier le taux de marge applicable, les préjudices de les sociétés Otech et Irrimec SRL seront fixés aux sommes suivantes :

- 15 440 euros au titre de la contrefaçon de la marque Micro Rain par Ocmis ;
- 7 980 euros au titre de la contrefaçon de la marque Big Rain par Irtec » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que les exposantes avaient expressément fait valoir, dans leurs écritures, que « la société Otech ne vers[ait] pas aux débats la moindre pièce pertinente pour établir un usage de ses marques Big Rain et Micro Rain depuis la date de publication de leurs enregistrements, en juin et juillet 1996 » (cf. conclusions p. 11 §65) ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » (cf. arrêt p. 10 §4) et encore qu'elles auraient « enserr[é] le débat sur l'usage de la marque à [cette] période de temps bien définie » (cf. arrêt p. 13 §3), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs qui valent alors conclusions ; que les exposantes qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des marques litigieuses à compter des 21 juin et 19 juillet 2001, étaient réputées s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les sociétés Otech et Irrimec « ne démontr[ai]ent pas de façon pertinente l'usage sérieux et régulier qu'elles [avaient] pu faire de leurs marques à compter de

leur enregistrement » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » (cf. arrêt p. 10 §4) et encore qu'elles auraient « enserr[é] le débat sur l'usage de la marque à [cette] période de temps bien définie » (cf. arrêt p. 13 §3), la Cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que lorsque la marque n'a jamais été exploitée, le point de départ du délai de cinq ans est fixé à la date à laquelle son enregistrement a été publié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a relevé aucun acte d'exploitation des marques litigieuses depuis la publication de leur enregistrement, à savoir le 21 juin 1996 pour la marque « Big Rain » et le 19 juillet 1996 pour la marque « Micro Rain », de sorte que leur déchéance aurait dû être respectivement fixée au 21 juin et 19 juillet 2001 ; qu'en fixant cependant la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu'en affirmant que les sociétés Otech et Irrimec auraient été conduites à « tenter » de justifier, sans y parvenir, de l'usage des marques litigieuses durant la seule période comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir la prise d'effet de leur déchéance au 24 juillet 2009, violant ainsi l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'après avoir affirmé d'une part, que les sociétés Ocmis et Irtec avaient délimité les termes du débat sur la question de la déchéance à la période quinquennale comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 et d'autre part, que la déchéance prendrait effet « au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec », c'est-à-dire le 24 avril 2009, la Cour d'appel a fixé la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils **pour les sociétés Otech et Irrimec Srl**

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, prononcé la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits d'OTECH sur la marque française MICRO RAIN n° 95 585 425 pour tous les produits visés à son enregistrement, et d'avoir ensuite jugé que la déchéance de la marque MICRO RAIN prendrait effet au 24 juillet 2009 ;

Aux motifs propres que « le seul élément mentionnant la marque MICRO RAIN est une capture d'écran du site OTECH qui sous l'onglet "nos enseignes" détaille les différentes marques enregistrées et les références de celles-ci ; que cet élément ne caractérise pas l'usage sérieux de la marque ; que les sociétés OTECH et IRRIMEC SRL en concèdent elles-même dans la mesure où elles concluent que "l'on peut estimer que la marque MICRO RAIN est à ce jour peu utilisée, puisque le matériel qui correspondait à cette appellation est aujourd'hui appelée MINI RAIN" ; que cependant, la marque MINI RAIN est elle-même enregistrée, sous le numéro 95 585 424, marque déposée à la même date que MICRO RAIN ; qu'il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'ainsi, les sociétés OTECH et IRRIMEC SRL ne peuvent valablement prétendre user sérieusement de la marque MICRO RAIN dont il conviendra de constater en conséquence la déchéance » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « OTECH et IRRIMEC soutiennent qu'elles ont régulièrement mentionné la marque MICRO RAIN dans les documents commerciaux, plaquettes et en tête de papier qu'elles ont distribués ou qu'elles ont utilisés, et que de plus, la marque MINI RAIN, qui a fait l'objet d'une exploitation régulière et sérieuse, constitue la forme modifiée de MICRO RAIN sans altération de caractère définitif ; elles en concluent que la marque MICRO RAIN ne peut pas être frappée de déchéance ; que, cependant, d'une part, les défenderesses ne versent qu'une seule pièce pour démontrer l'usage sérieux de la marque MICRO RAIN, - c'est-à-dire une feuille de papier à en tête d'OTECH portant la dénomination entre autres marques déposées de MICRO RAIN ; que ce document, qui ne porte aucune date et n'est étayé par aucun autre élément, est totalement insuffisante pour ce faire ; que d'autre part, les défenderesses ne démontrent pas que MICRO RAIN et MINI RAIN ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première ; que, de surcroît, il résulte des pièces versées par les défenderesses elles mêmes - papier à en tête d'OTECH le mentionnant - que le signe MINI RAIN a été également déposé comme marque ; qu'ainsi, en application des principes sus rappelés, l'exploitation de l'un ne peut valoir exploitation de l'autre ; qu'en

conséquence, OTECH ne démontrant pas le caractère sérieux de l'usage fait de la marque MICRO RAIN, elle sera déchue de ses droits sur la marque française MICRO RAIN pour l'ensemble des produits visés dans son enregistrement » ;

1° Alors que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir que la marque MINI RAIN, par elles exploitée, ne différait de la marque litigieuse MICRO RAIN que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d'usage de la marque MICRO RAIN était remplie ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque MICRO RAIN, dont la société OTECH était titulaire, qu' « il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l'exploitation de la marque MINI RAIN, déposée, ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque MICRO RAIN, également déposée, la cour d'appel a violé l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2° Alors que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.5), qu' « entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes MINI et MICRO sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes MINI que MICRO traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque MINI RAIN, très proche de la marque MICRO RAIN, n'était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3° Alors, subsidiairement, que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), qu' « entre les

deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes MINI et MICRO sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes MINI que MICRO traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d'affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que MICRO RAIN et MINI RAIN ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes MINI et MICRO, adossés au même terme « RAIN », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.