

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 16/07959

Décision déferée à la Cour : jugement du 19 novembre 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre section - RG n°13/12269

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE

Société TECHNOPHARMA LIMITED société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Regent ...
316 Beulah Hill
LONDRES
GRANDE-BRETAGNE

Représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 415

INTIMÉES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A. UNILEVER NV société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
455 Weena 3013 AL ROTTERDAM PAYS-BAS

Société UNILEVER PLC société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Port Sunlight
Wirral
MERSEYSIDE
CH 624ZD
GRANDE-BRETAGNE

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistées de Me Jean-Marc LEFRANCOIS plaidant pour la SELARL HIRSCH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque W 03

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mmes Colette ... et Véronique ... ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les sociétés Unilever PLC et Unilever NV (ci-après les sociétés Unilever) font partie du groupe Unilever, qui dispose de nombreuses marques et qui commercialise une crème sous le signe "Fair & lovely".

La société Unilever NV a déposé le 24 septembre 2004 une demande de marque communautaire semi-figurative "Fair & Lovely" n°004045092 en classe 3.

La société Technopharma limited (ci-après la société Technopharma) est une société britannique enregistrée en 1977, appartenant au groupe américain Mitchell, qui s'est spécialisée dans la fabrication de préparations dermatologiques pour les peaux afro-américaines.

Elle est titulaire de la marque américaine n°78188257 "New York Fair and Lovely" déposée le 22 novembre 2002 et de la marque française n°3846047 "New York Fair & Lovely" déposée le 28 novembre 2002 en classes 3 et 5.

Le 6 septembre 2005, la société Technopharma a fait opposition devant l'OHMI à l'enregistrement de la demande de marque communautaire "Fair & Lovely" déposée par la société Unilever NV

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2013, les sociétés Unilever ont fait citer la société Technopharma limited devant le tribunal de grande instance de Paris en lui reprochant un dépôt frauduleux de marque, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 19 novembre

2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les sociétés Unilever PLC et Unilever NV recevables à agir,
- déclaré nul l'enregistrement de la marque verbale française New York fair & lovely n° 11 3 846 047 déposée le 28 novembre 2002 pour les produits des classes 3 et 5, et son renouvellement pour désigner de tels produits,
- dit que la décision sera notifiée par la partie la plus diligente au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques,
- fait interdiction, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée à compter du 60ème jour après la signification du jugement, à la société Technopharma limited de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe New York faire & lovely, des produits relevant des classes 3 et 5,
- débouté les sociétés Unilever de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire, - dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la décision,
- condamné la société Technopharma au paiement de la somme totale de 5000 euros aux sociétés Unilever sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Technopharma au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard-Gabriel ..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Technopharma limited a interjeté appel de la décision le 5 avril 2016. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2017, la société Technopharma demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Unilever PLC et Unilever NV formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- dire que la mauvaise foi de la société Technopharma limited n'est pas établie ; En conséquence,
- débouter les sociétés Unilever PLC et Unilever NV de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Unilever PLC et Unilever NV à verser à la société Technopharma limited la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie ..., avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2017, les sociétés Unilever PLC et Unilever NV demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance 3ème Chambre, 4ème section, rendu le 19 Novembre 2015, en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement de la marque verbale française New York fair & lovely n°11 3 846 047, déposée le 28 novembre 2002 produits des classes 3 et 5, ainsi que son renouvellement pour désigner de tels produits et a fait interdiction, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du 60ème jour après la signification du jugement à la société Technopharma limited de vendre et d'offrir à la vente, sous le signe New York faire & lovely, des produits relevant des classes 3 et 5.

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Unilever PLC et à la société Unilever NV de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire et condamner la société Technopharma limited à payer à la société Unilever PLC et à la société Unilever NV la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant desdits actes de parasitisme et de concurrence déloyale.

- faire interdiction, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société Technopharma limited de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe " New York fair & lovely ", les produits précités désignés par un tel signe, dans des conditionnements tels que ceux incriminés dans le présent acte ou présentant des caractéristiques semblables à de tels conditionnements.

- ordonner la publication par extrait de l'arrêt à intervenir, aux frais avancés de la société Technopharma limited dans cinq journaux spécialisés et/ou publications nationales ou internationales au choix des sociétés Unilever PLC et Unilever NV

- condamner en conséquence la société Technopharma limited au coût de ces insertions, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour la réparation du préjudice subi par les sociétés Unilever PLC et Unilever NV dans la limite de 5.000 euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion.

- condamner la société Technopharma limited à payer aux sociétés Unilever PLC et Unilever NV la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Technopharma limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain ..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déferée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de l'enregistrement de la marque verbale française Lovely et son renouvellement

La société Technopharma Limited fait grief aux premier juges d'avoir conclu à l'existence d'une fraude en appréciant l'existence de celle-ci au regard des droits utilisés à l'étranger et fait valoir que la directive 89/104 du 21 décembre 1988 telle que codifiée par la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008 qui prévoit deux cas de nullité pour fraude n'a été transposée en droit français.

La loi du 4 janvier 1991 transposant la directive du 21 décembre 1988 a introduit sous l'article 721-6 du Code de la propriété intellectuelle une action spécifique en revendication qui permet ' si un enregistrement a été demandé... en fraude des droits d'un tiers....', celui-ci peut en revendiquer la propriété en justice.

Or les sociétés Unilever ne revendiquent pas la propriété de la marque mais invoquent le principe 'fraus omnia corrumpit' et l'article 1382 du Code civil en ce qui concerne leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire.

Le principe 'fraus omnia corrumpit ' sur lequel les sociétés Unilever fondent leur action existait en droit français dès avant la directive de 1988 et constitue un cas de nullité absolue qui, appliqué au droit des marques, permet d'annuler un enregistrement ; dès lors les sociétés Unilever pouvaient opter pour une demande en annulation sans revendiquer la propriété de la marque.

Ce principe suppose que soit établie la mauvaise foi du déposant qui n'est pas définie que ce soit en droit français ou dans la législation de l'Union européenne.

Les sociétés Unilever invoquent les droits dont elles étaient titulaires l'étranger où était commercialisée la crème en cause sous le signe 'Fair & Lovely'et la parfaite connaissance qu'en avait la société Technopharma Limited qui par le dépôt du signe 'Fair and Lovely' et le renouvellement de celui-ci a délibérément fait obstacle à l'utilisation en France du signe 'Fair and Lovely' par les sociétés Unilever ce qui caractérise une intention de nuire.

Un dépôt de marque est frauduleux lorsque le déposant l'effectue dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire son activité.

Les sociétés Unilever font valoir que la crème blanchissante dénommée 'Fair and Lovely', mise au point en 1975, a été commercialisée en Inde, puis en 2001 au Royaume Uni et qu'elle a connu un grand succès, de sorte que la société Technopharma Limited qui opère sur le même marché ne pouvait en ignorer l'existence.

A l'appui de cette affirmation elles fournissent un extrait d'un ouvrage paru en 2012 qui fait état de son succès 'colossal ' et qui précise que cette crème a été 'lancée en 1978 par Hindustan Lever (aujourd'hui Hindustan Unilever Ltd)' et un article paru dans la version électronique d'un magazine marocain qui mentionne 'l'immense succès' de cette crème notamment au Maroc et en Turquie.

Elles produisent également des factures entre deux sociétés anglaises, la société Beauty and Care, d'une part, la société Oasis Wholesales d'autre part, lesquelles s'étalent de juin à décembre 2001 et qui mentionnent des ventes de produits sous le signe Fair &Lovely', caractérisant ainsi une commercialisation au Royaume Uni en 2001.

Elles ajoutent un extrait du site de commercialisation daté du 6 mars 2013 qui vise le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi et qui démontre qu'elles n'ont cessé d'étendre le secteur de distribution de cette crème.

En conséquence, ces éléments démontrent une distribution de la crème en cause dès 1978 en Inde puis sur de nouveaux secteurs géographiques dont celui du Royaume Uni avant 2002.

Il importe peu que la marque ait eu ou non le caractère de signe notoire dès lors qu'en raison de l'étendue de son secteur de distribution qui comptait avant 2002 au moins deux pays dont l'Inde, qui constitue à elle seule un marché important, et le Royaume Uni, elle était nécessairement connue de professionnels distribuant un produit similaire s'adressant à une clientèle très ciblée.

La société Technopharma Limited qui est une société de droit anglais est spécialisée dans des produits dermatologiques pour des peaux afro-américaines et fait partie du groupe Mitchell qu'elle présente comme 'leader dans ce type de produits et licencié d'une marque leader des crèmes éclaircissantes des peaux afro-américaines aux États Unis et dans de nombreux pays africains'.

Son dirigeant, M. ... qui est de nationalité britannique a indiqué à l'occasion de son contre interrogatoire devant le 'Registrar's Principal Hearing Officer'dans le cadre d'un litige ayant opposé les parties devant l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni qu'il savait qu'il 'existait un marché pour les produits éclaircissants au Royaume Uni et en France, indiquant 'J'ai déclaré que j'avais peut être connaissance de la marque 'Fair &Lovely' ou que j'en avais peut être entendu parler mais je ne me souviens pas distinctement aujourd'hui si je la connaissais ou non ' ; il a poursuivi en indiquant que détenant la marque Paris Fair & white, objet de contrefaçons, il aurait 'vu une boutique vendant des produits en cuir dénommés New York Fair & Lovely' ce qui l'avait conduit à choisir un nouveau signe

En cause d'appel, M. ... à nouveau interrogé, a évoqué à nouveau ce choix, de façon quelque peu différente, et a ajouté qu'étant en Inde en 2007, il avait alors constaté que la marque Fair& Lovely y était populaire.

En conséquence, il n'a pas contesté qu'il avait connaissance du produit et du signe sous lequel il était commercialisé, quand bien même il n'a pas donné de date précise ; il convient au demeurant de relever qu'il n'a fourni aucune explication plausible sur les circonstances qui auraient déterminé sa société à déposer la marque 'Fair & Lovely'.

Si la société Technopharma Limited mentionne que les deux sociétés commercialisaient leurs produits sur des marchés géographiques distincts, les États Unis pour Technopharma Limited l'Inde pour la société Unilever et qu'elle ignorait l'extension par celle-ci de son secteur de distribution, cette affirmation ne saurait être retenue dès lors qu'elle est un professionnel spécialisé sur ce type de produit, nécessairement à l'affût de l'existence de tout produit concurrent, étant au demeurant observé qu'étant de droit anglais et son dirigeant de nationalité britannique, elle était naturellement sensibilisée à ce marché sur lequel le produit Unilever était présent avant qu'elle ait effectué son dépôt de marque.

La société Technopharma Limited prétend avoir poursuivi un but légitime qui exclut toute mauvaise foi, relatant que le dépôt en 2002 s'inscrit dans le prolongement de celui de sa marque américaine Lovely intervenu le 22 novembre 2002 qui a été renouvelée le 11 juillet 2015 et qui est exploitée depuis 2003 pour les produits des classes 3 et 5 et dans la continuité de la marque américaine 'Paris Fair&White' enregistrée le 13 avril 2000 ; pour autant étant déjà titulaire de cette marque, elle ne justifie d'aucun besoin de recourir au dépôt de la marque Fair &Lovely déjà présente sur le marché dans un secteur que son dirigeant a lui-même qualifié devant les autorités anglaises de 'secteur de niche'.

Si elle affirme, sans être contredite qu'elle fait fabriquer ses produits en France, et prétend qu'elle était fondée à y assurer la protection de ses droits, il convient de relever qu'elle était déjà titulaire d'une marque et qu'elle a d'abord procédé au dépôt d'une marque communautaire, ne faisant un dépôt en France et dans d'autres pays de l'Union qu'après le rejet de celle-ci et alors qu'elle affirme n'avoir jamais fait usage de cette marque pour commercialiser des produits en France ; il résulte de cette affirmation qu'elle a procédé à ce dépôt sans avoir eu alors l'intention d'en faire usage pour ses propres produits, dès lors celui-ci n'a été fait que pour bloquer ou gêner l'entrée des produits Unilever sur le marché français.

Par ailleurs le terme Fair ne sera pas compris du consommateur moyen en France comme signifiant clair ou éclaircissant dans la mesure où celui-ci associe à l'expression 'Fair play' qui qualifie un comportement et non un effet dermatologique ; quant au terme Lovely, il sera compris comme issu du mot love ce qui n'a pas de caractère descriptif du produit ; dès lors le signe Fair & Lovely apparaît totalement arbitraire et l'adjonction du nom de la ville New York au signe Fair & Lovely que la société Technopharma Limited place indifféremment sur ses emballages avant ou après les termes Fair & Lovely apparaît comme accessoire et ne leur confère pas une distinctivité ; en conséquence il s'agit bien de l'utilisation volontaire d'un signe similaire à celui déposé par la société Technopharma Limited.

Ces éléments démontrent au plus fort que la société Technopharma Limited avait parfaitement conscience de reprendre la marque des sociétés Unilever en totale méconnaissance des intérêts légitimes de ces dernières.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement de la marque verbale française New York fair & lovely n°11 3 846 047 déposée le 28 novembre 2002 pour les produits des classes 3 et 5, et son renouvellement pour désigner de tels produits et fait interdiction, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée à compter du 60ème jour après la signification du jugement, à la société Technopharma limited de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe New York faire & lovely, des produits relevant des classes 3 et 5.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Les sociétés Unilever font grief aux premiers juges de les avoir déboutées de leur demande au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

La société Technopharma Limited soutient qu'il n'y a pas d'exploitation personnelle par les sociétés Unilever du signe Fair & lovely en France, que les sociétés Unilever ne démontrent pas en quoi elle aurait tiré indûment profit de leur savoir-faire, de ses efforts humains et financiers et qu'il n'y a aucun risque de confusion dès lors que ses produits New York Fair & Lovely, fabriqués en France et exportés depuis la France, ne sont jamais commercialisés sur le territoire national, les normes européennes ne les y autorisant pas.

Or, la société Technopharma Limited a pénétré le marché français avec des produits identifiés sous cette marque à travers un site internet accessible en France ; elle a également adopté un conditionnement proche de celui utilisé par les sociétés Unilever pour les produits distribués sous cette marque à l'étranger.

Elle soutient que néanmoins ses produits ne pouvaient pas être vendus sur le marché français

en ce que son site mentionnait 'nous ne livrons pas en dehors des USA', outre que cette mention ne concerne qu'un seul produit, la pièce produite est postérieure aux extraits du site communiqués par les sociétés Unilever et enfin il est inopérant en ce que ce site constitue une offre visant le consommateur français et qu'il n'est au demeurant pas démontré l'effectivité dans le temps de la mention précitée.

Si les sociétés Unilever ne commercialisent pas encore en France leurs produits sous le signe ... Lovely, il est avéré que ces produits ont été distribués progressivement dans de nombreuses parties du monde, l'Inde, le Royaume Uni, plusieurs pays d'Afrique, témoignent ainsi de son succès et de l'accroissement progressif de son secteur de distribution, démontrant un savoir-faire commercial de sorte qu'elles étaient à l'évidence en mesure de poursuivre cette progression notamment dans des pays comme la France concernés par une importante immigration, susceptible de s'intéresser à son produit.

En l'absence de mise sur le marché français de ses produits sous la marque 'Fair & Lovely', il n'y a pas eu de concurrence directe avec ceux de la société Technopharma Limited sur le marché français.

Comme il a été vu, la société Technopharma a eu un comportement fautif en déposant puis en renouvelant une marque sur laquelle les sociétés Unilever étaient titulaires de droits et qu'elles exploitaient sur un marché qui s'était progressivement élargi pour atteindre une part importante dans le monde ; elles ont poursuivi l'exploitation du signe en cause par des actes de promotion à travers un site internet accessible au consommateur français et en présentant les produits en cause sous un conditionnement reprenant les codes couleur du produit des sociétés Unilever, créant ainsi un risque de confusion avec les produits des sociétés Unilever dans l'esprit du public concerné.

La société Technopharma Limited s'est ainsi immiscée dans le sillage des sociétés Unilever, tirant profit de la valeur économique créée par celles-ci au fil d'une exploitation qui s'était poursuivie depuis au moins 2001 et faisant obstacle à sa progression commerciale en s'assurant une main mise sur le marché français, ce qui constitue du parasitisme.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Unilever de leur demande de ce chef.

Les sociétés Unilever ont chiffré leur préjudice à la somme de 100 000 euros sans pour apporter le moindre élément pour caractériser ce montant.

Il ne peut néanmoins être contesté l'existence d'un préjudice résultant de comportement déloyal, la cour fera droit à la demande de réparation, d'une part, en interdisant, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à la société Technopharma limited de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe " New York Fair & Lovely ", les produits précités désignés par un tel signe, dans des conditionnements tels que ceux incriminés dans le présent acte ou présentant des caractéristiques semblables à de tels conditionnements, d'autre part, en ordonnant la publication de l'arrêt à intervenir, dans cinq journaux spécialisés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Unilever ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait

inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déferé sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Unilever PLC et Unilever NV de leur demande au titre du parasitisme.

Et statuant à nouveau,

INFIRME le jugement sur ce point.

DIT que la société Technopharma Limited a commis des actes de parasitisme.

FAIT interdiction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à la société Technopharma limited de vendre ou d'offrir à la vente, sous le signe " New York fair & lovely ", les produits précités désignés par un tel signe, dans des conditionnements tels que ceux incriminés dans le présent acte ou présentant des caractéristiques semblables à de tels conditionnements.

ORDONNE la publication par extrait de l'arrêt à intervenir, aux frais avancés de la société Technopharma limited dans cinq journaux spécialisés et/ou publications nationales ou internationales au choix des sociétés Unilever PLC et Unilever NV dans la limite de 5.000 euros HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion.

CONDAMNE la société Technopharma Limited à payer aux sociétés Unilever PLC et Unilever NV la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la société Technopharma Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière La Présidente