

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010
(n° , 07 pages)

RG n° 06/18428

APPELANTES

Madame Reine ANSELLM
demeurant 106 Rue du Président Edouard Herriot
69002 LYON

La société DERMO ESTHETIQUE REINE, S.A.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 106 Rue Président Edouard Herriot
69002 LYON représentées par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués
à la Cour assistées de Me Julien MORALES, avocat au barreau de Lyon
plaidant pour QUADRATUR AVOCATS

INTIMÉE

La société BUSINESS ANGIOLOGY ADVERTISING COMMUNICATION, S.A.R.L. Prise
en la personne de son représentant légal
ayant son siège 102 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Héloïse MAIRE, avocat au barreau de Paris, toque G 344
plaidant pour PAQUET AVOCATS et Me Philippe PAQUET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, et Madame Anne-Marie GABER, conseillères chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :

- contradictoire
- rendu 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 Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2009 par Reine ANSELLM et la société DERMO ESTHETIQUE REINE (SA), du jugement rendu le 12 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant à la société BUSINESS ANGIOLOGY ADVERTISING COMMUNICATION (SARL), ci-après la société BAAC ;

Vu les dernières conclusions de Reine ANSELLM et de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, appelantes, signifiées le 13 avril 2010 ;

Vu les ultimes écritures de la société BAAC, intimée, signifiées le 19 mai 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2010 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- Reine ANSELLM, esthéticienne à Lyon depuis 1960, est titulaire pour désigner en classes 3 et 42 *les produits de beauté et de parfumerie, les soins de beauté et les méthodes particulières pour les administrer*, des marques verbales françaises :

* DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 173 185, déposée le 10 juin 1981, renouvelée en dernier lieu le 6 juin 2001,

* DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, déposée le 2 août 1983, renouvelée en dernier lieu 30 Juillet 2003, les deux exploitées par la société DERMO ESTHETIQUE REINE à laquelle elle a fait apport de son fonds de commerce le 31 août 1989,

- ayant constaté l'emploi par la société BAAC, sur son site internet, de l'expression DERMO ESTHETIQUE pour promouvoir des lasers diode, Reine ANSELLM l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 24 novembre 2005, de cesser d'utiliser ces termes et l'a ensuite, avec la société DERMO ESTHETIQUE REINE, assignée suivant acte du 12 décembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris, la première invoquant la contrefaçon de ses droits de marque, la seconde des actes de concurrence déloyale pour avoir usurpé son nom commercial et sa dénomination sociale,

- la société BUSINESS ANGIOLOGY ADVERTISING COMMUNICATION, ci-après BAAC, spécialisée dans la vente de matériel médical, a opposé en défense la déchéance à compter du 28 décembre 1996, pour défaut d'exploitation sérieuse, des droits de marque opposés et ce pour la totalité des produits et services visés au dépôt, a conclu en conséquence à l'absence de contrefaçon et contesté par ailleurs la demande en concurrence déloyale,

- le tribunal, par le jugement déféré, a constaté la déchéance des droits de Reine ANSELLM sur la marque DERMO ESTHETIQUE à compter du 28 décembre 1996 mais a relevé, sur la période de 2000 à 2006, une exploitation continue de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE faisant échec à la demande de déchéance visant cette marque, a rejeté l'action en contrefaçon, non seulement en ce qu'elle est fondée sur la marque DERMO ESTHETIQUE, objet de la déchéance précédemment constatée, mais aussi sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE, faute de risque de confusion et a pareillement écarté le grief de concurrence déloyale,

- Reine ANSELLM et la société DERMO ESTHETIQUE REINE, appelantes, maintiennent leurs demandes telles que précédemment soumises aux premiers juges et, poursuivant la réformation du jugement entrepris, prient la cour de retenir à la charge de la société BAAC

des actes de contrefaçon au fondement des deux marques opposées ainsi que des actes de concurrence déloyale, et de la condamner à payer à chacune la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la société BAAC, intimée, fait valoir que Reine ANSELLM n'est pas fondée à opposer la marque DERMO ESTHETIQUE n°1 270 243, celle-ci ayant été annulée pour défaut de caractère distinctif par le tribunal de grande instance de Paris suivant jugement du 30 avril 2009, aujourd'hui définitif, qu'elle est, en toute hypothèse, déchue de ses droits sur cette marque devenue la désignation usuelle des produits et soins destinés à embellir la peau, qu'elle est, en tout état de cause, à compter du 28 décembre 1996, déchue de ses droits sur les deux marques invoquées faute d'exploitation sérieuse, qu'en conséquence, le grief de contrefaçon ne saurait être retenu, d'autant que le signe querellé n'a pas été utilisé à titre de marque mais dans son acception courante, que les produits et services concernés ne sont pas similaires et que le risque de confusion n'est pas établi, concluant enfin à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en concurrence déloyale, la société BAAC réclame paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243,

Considérant que la société BAAC relève exactement que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 30 avril 2009, a annulé pour défaut de caractère distinctif la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 en ce qu'elle désigne les *produits de beauté* et les *soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer* ;

Qu'il n'est pas démenti que ce jugement n'a pas été frappé d'appel, seule étant invoquée par Reine ANSELLM et la société DERMO ESTHETIQUE REINE la tierce opposition dont il a fait l'objet suivant assignation délivrée le 22 septembre 2009 à la requête de la société LIDER exposant fabriquer les produits couverts par la marque et avoir en conséquence un intérêt à poursuivre la rétraction de la décision prononçant la nullité de cette marque ;

Or considérant qu'aux termes de l'article 582 du Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au seul profit du tiers qui l'attaque et qu'en vertu de l'article 591 du même Code, les effets produits par la décision qui accueille la tierce opposition sont ceux de l'inopposabilité au tiers opposant du jugement attaqué, ce dernier conservant tous ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ;

Qu'il s'ensuit que la tierce opposition dont se prévalent les appelantes n'est pas de nature à rétablir Reine ANSELLM dans ses droits sur la marque DERMO ESTHETIQUE dont la nullité à son égard a été définitivement jugée pour les *produits de beauté* et les *soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer* ;

Considérant que l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'annulation de la marque prononcée par décision de justice a un effet absolu ;

Qu'il s'infère de ces éléments que les droits privatifs de Reine ANSELLM sur la marque sont, en ce qui concerne les produits et services précédemment cités, rétroactivement éteints et que, par voie de conséquence, l'action en contrefaçon formée au fondement de ces droits ne saurait prospérer ;

Qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, d'examiner les moyens, devenus sans objet, tirés de la déchéance, tant pour défaut d'exploitation sérieuse que pour dégénérescence, des droits de Reine ANSELLM sur la marque DERMO ESTHETIQUE ;

Sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 173 185,

Considérant qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que le caractère distinctif de cette marque n'est pas contesté par la société BAAC qui n'invoque à son endroit ni nullité ni dégénérescence ;

Que seule est opposée la déchéance à la date du 28 décembre 1996, pour défaut d'exploitation sérieuse, des droits de Reine ANSELLM sur la marque en cause ;

Considérant que le tribunal a retenu avec raison que le défaut d'exploitation étant invoqué au regard de la période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, c'est-à-dire le 28 décembre 1991, les dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle trouvent à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, 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, encourt la déchéance de ses droits ; 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 n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande ; la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

Considérant que les photographies versées aux débats permettent à la cour de constater, à l'instar du tribunal, que le produit *Dynamiderme*, de même que l'eau de toilette *Air de Reine*, portent mention du signe *DERMO ESTHETIQUE REINE*, que la facture de la société ETIQ'OSTRO du 25 février 2002 justifiant du paiement de 1000 étiquettes adhésives destinées au conditionnement du produit *Dynamiderme* ainsi que la facture de la société ETNA du 20 janvier 2004 afférente à la livraison de 400 boîtes *Air de Reine* justifient de la commercialisation de ces produits par la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux dates auxquelles ces factures ont été établies ;

Que les pages publicitaires respectivement insérées dans les pages jaunes en 2000, 2005 et 2006 sous la rubrique 'instituts de beauté', font apparaître, au côté de l'énumération des soins proposés par l'institut DERMO ESTHETIQUE REINE, les mentions *DERMO ESTHETIQUE REINE* (en 2000) ou *DERMO ESTHETIQUE REINE - process concept marque exclusifs et déposés* (en 2005) ou encore *l'orthodermie- process exclusif de DERMO ESTHETIQUE REINE* ;

Que la facture de la société DIPIX en date du 26 avril 2006 établit la réalisation pour le compte de la société DERMO ESTHETIQUE REINE de 1000 cartons publicitaires 'REINE...des soins au masculin' portant la mention *DERMO ESTHETIQUE REINE* ;

Considérant que les preuves d'exploitation produites par la titulaire de la marque sont recevables dès lors qu'elles justifient d'une exploitation commencée ou reprise antérieurement à la période de trois mois précédant la demande en déchéance formée par la société BAAC dans le cadre de la présente instance ; qu'elles sont en outre pertinentes en ce qu'elles établissent un usage de la marque en tant que telle, c'est à dire conformément à sa fonction qui est de désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée soit en étant apposée sur eux, soit en accompagnant leur mise à la disposition du consommateur ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le tribunal a justement conclu à un usage sérieux entre 2000 et 2006 de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE par la société DERMO ESTHETIQUE REINE, dûment autorisée par la propriétaire de la marque ainsi qu'il résulte de l'attestation non contestée du commissaire aux comptes Marc CORBI qui indique que la société bénéficie d'une licence d'exploitation des droits de marque de Reine ANSELLM moyennant le versement de redevances ;

Que, par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir Reine ANSELLM déchue de ses droits sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE;

Sur les actes de contrefaçon,

Considérant qu'il ressort de l'extrait du site internet www.baac-online.com du 23 novembre 2005 produit aux débats par les appelantes pour justifier des actes de contrefaçon, que la société BAAC se présente, sous le slogan publicitaire 'génération vasculaire', comme spécialisée dans les lasers diode, écho-doppler numériques, pressothérapie, doppler continu, que la page critiquée par les appelantes pour faire mention de l'expression 'dermo-esthétique' est dédiée à la gamme LASER DIODE 980 nm PULSE/CONTINU dans laquelle la société BAAC propose les produits PHLEBOLAS et VASCULAS dont elle fait la promotion dans les termes suivants : *PHLEBOLAS est un laser diode GaAlAs 980 nm , double pulse haute transmission, pulsé et continu d'une puissance réelle de 1 à 12 W, développé spécialement pour la pratique phlébologique et dermo-esthétique . VASCULAS est un laser diode GaAlAs 980 nm, double pulse haute transmission, pulsé et continu, d'une puissance réelle de 1 à 25 W, développé spécialement pour la pratique phlébologique dermo-esthétique et chirurgicale .*

Considérant que le signe 'dermo-esthétique' n'étant pas identique à la marque DERMO ESTHETIQUE REINE faute de la reproduire en tous ses éléments constitutifs, le grief de contrefaçon doit être examiné au regard de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: (...) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;*

Or considérant qu'il appert des éléments qui précèdent que la société BAAC, spécialisée dans le matériel médical, a employé le signe contesté pour l'offre en vente aux professionnels de santé (médecins libéraux, cliniques, hôpitaux) de lasers diode à usage médical et chirurgical, produits qui ne sont pas identiques, ni similaires aux *produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer* couverts par la marque, avec lesquels ils ne partagent ni la même nature, ni la même destination, ni les mêmes circuits de distribution et de commercialisation, ni la même clientèle ;

Que le laser est certes parfois utilisé pour des traitements à visées réparatrices ou esthétiques, qu'il ne présente pas pour autant, dès lors que son utilisation procède toujours d'un acte médical ou chirurgical accompli par un médecin, un lien étroit et obligatoire de nature à caractériser une similitude par complémentarité avec les produits et services offerts à la vente dans les parfumeries et instituts de beauté et à porter le public à rattacher les produits et services en présence à une même origine ;

Considérant que la différence entre les produits et services est telle qu'elle n'est pas susceptible d'être compensée par le facteur tenant à une similitude entre les signes quel que soit le degré de cette similitude ;

Qu'il s'ensuit que le risque de confusion exigé par les dispositions précitées n'est pas établi en l'espèce de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, le grief de contrefaçon n'est pas fondé ;

Sur la concurrence déloyale,

Considérant que la société DERMO ESTHETIQUE REINE déploie, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 22 mars 1990, versé aux débats, une activité de soins d'hygiène et de beauté et de vente de produits appropriés sous l'enseigne et le nom commercial de 'Institut Dermo esthétique Reine' depuis 1971 à Lyon ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la société BAAC a fait usage de la dénomination 'dermo-esthétique' pour la promotion de produits médicaux à l'usage des médecins ; que les produits commercialisés par les sociétés respectives sont différents et s'adressent à des clientèles différentes ;

Qu'il s'ensuit que les faits reprochés à la société BAAC ne sont pas de nature à caractériser un risque de détournement de clientèle attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce de sorte que, le grief de concurrence déloyale n'est pas établi ;

Sur la demande pour procédure abusive,

Considérant que le droit de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de Reine ANSELLM et de la société DERMO ESTHETIQUE REINE qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; que par voie de conséquence, la demande en dommages-intérêts formée par la société BAAC pour appel abusif n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de Reine ANSELLM sur la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 pour tous les produits et services visés à l'enregistrement à compter du 28 décembre 1996,

Statuant du chef réformé,

Constate l'annulation de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2009,
Y ajoutant,

Déboute la société BAAC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum Reine ANSELLM et la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société BAAC une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT