

## COUR DE CASSATION

Ch. commerciale

24 novembre 2009

N° de pourvoi : 08-19693

Président : Mme FAVRE

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

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunlab est titulaire de la marque MC PEEL, désignant un appareil électrique d'esthétique pour le remodelage et le raffermissment du corps et du visage ; qu'elle commercialise sous cette marque un appareil de microdermabrasion ; que la société l'Oréal a, dans un document publicitaire destiné à promouvoir un produit cosmétique dénommé Refinish, reproduit la photographie partielle de l'appareil commercialisé par la société Sunlab, sur lequel est apposée, de façon visible, la marque MC PEEL ; que la société Sunlab a assigné la société l'Oréal en contrefaçon ;

Attendu que accueillir cette demande et condamner la société l'Oréal au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il y a reproduction non autorisée de la marque en cause pour identifier le produit pour la désignation duquel elle a été enregistrée, et qu'il est indifférent que l'appareil soit authentique dès lors que le signe est reproduit pour désigner l'origine de cet appareil ; que cette reproduction est intervenue dans la vie des affaires et plus spécialement pour la promotion commerciale d'un produit cosmétique supposé avoir la même fonction que l'appareil représenté, mais avec l'avantage sous entendu de s'y substituer aisément puisqu'il peut être appliqué manuellement à domicile et permet ainsi de faire l'économie du recours au type d'appareil commercialisé par l'appelante ; que la reprise ainsi faite de la marque porte atteinte aux droits de son titulaire d'en prohiber l'usage par un tiers, dans la vie des affaires, mais en dehors du cadre de la publicité comparative, pour la promotion de produits destinés à remplacer ceux pour la désignation desquels la marque est exploitée ; que la reproduction commise dans ce contexte caractérise une contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le produit pour la promotion duquel il était fait usage de la marque MC PEEL n'était pas identique, mais similaire à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait dans l'esprit du public un risque de confusion quant à l'origine des produits, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunlab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Oréal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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