

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2016

N° RG :
16/58701

BF/N° :1

Assignation du :
11 Octobre 2016

par **François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint** au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de **Brigitte FAILLOT, faisant fonction de Greffier.**

DEMANDERESSES

Société de droit américain **CLINIQUE LABORATORIES LLC**
767 Fifth Avenue 1053 NEW YORK
NEW YORK - ETATS UNIS

S.A.S ELCO
40/48 rue Cambon
75001 PARIS

représentées par Maître Olivia BERNARDEAU-PAUPE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033

DÉFENDERESSE

S.A.S WB TECHNOLOGIES
4 Rue Michelet
75006 PARIS

représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS - #K0177

DÉBATS

A l'audience du **30 novembre 2016**, tenue publiquement, présidée par **François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint**, assisté de **Juliette JARRY, Greffier**,

Copies exécutoires
délivrées le: 16/12/16

2e + 1

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société CLINIQUE LABORATORIES LLC est une société de droit américain, filiale du groupe ESTEE LAUDER, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques dans le monde entier.

Elle est titulaire notamment de la marque de l'Union européenne « CLINIQUE » n° 54429 déposée le 1er avril 1996 enregistrée le 11 janvier 1999, pour désigner divers produits et services en classe 3, 14, 25 et 42 et notamment pour des « *produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, services de conseils de beauté en matière de sélection et d'utilisation de cosmétiques, produits de toilette* ».

La société ELCO se présente comme la filiale en France de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et a pour activité la vente en France des produits sous la marque CLINIQUE.

La société WB TECHNOLOGIES se présente comme une « start-up » française dont l'objet social est la conception, la réalisation et la commercialisation de produits technologiques innovants et notamment des solutions innovantes, textiles ou objets connectés permettant de contrôler et de mesurer en continu les paramètres physiologiques de la peau et du cheveu pour des applications dermatologiques ou cosmétiques.

La société WB TECHNOLOGIES a déposé le 10 janvier 2015 la marque française CLINIQUE DIGITALE n°15 4 147 354 pour désigner des produits et services en classes 3, 5 et 42 et le 4 mai 2015, la marque française LA CLINIQUE DIGITALE n°15 4 178 402 pour désigner des produits et services en classes 3, 35 et 42.

Ayant constaté que la société WB TECHNOLOGIES faisait usage des signes CLINIQUE DIGITAL et LA CLINIQUE DIGITALE sur son site internet accessible à l'adresse www.wired-beauty.com et qu'elle se préparait à lancer une application pour smartphone dénommée « LA CLINIQUE DIGITALE » permettant notamment selon ce site de construire un profil de beauté et de bénéficier de promotions sur les produits cosmétiques, et faisant en outre usage d'un code couleur en vert clair, lui même utilisé par les demanderessees pour leurs produits, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO, après y avoir été autorisées par ordonnance en date du 7 octobre 2016, ont fait citer la société WB TECHNOLOGIES devant le juge des référés de ce tribunal, pour une audience du 19 octobre 2016, aux fins notamment de constater l'atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE n°54429 du fait de l'usage par la société WB TECHNOLOGIES des signes « CLINIQUE DIGITALE » et « LA CLINIQUE DIGITALE » sur le site internet www.wired-beauty.com, l'atteinte imminente à sa marque du fait du lancement de l'application pour smartphone sous le nom de « LA CLINIQUE DIGITALE », le trouble illicite résultant de l'utilisation par la société WB TECHNOLOGIES de la couleur emblématique vert clair et le dommage imminent en résultant pour la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO.

Le 19 octobre 2016, l'affaire a été renvoyée au 30 novembre 2016 afin de permettre aux parties de disposer d'un temps suffisant pour préparer leurs défenses.

A l'audience du 30 novembre 2016, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO sollicitent du juge des référés, au visa notamment des articles L. 716-1, L. 716-6 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 9 et 103 du Règlement n°207/2009 tel que modifié par le Règlement n°2015/2424 de la marque de l'Union Européenne, et les articles 1240 du code civil et 809 du code de procédure civile, de :

- DÉCLARER Clinique Laboratories LLC et ELCO recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes ;

- DONNER ACTE à Clinique Laboratories LLC et ELCO de ce qu'elles ont satisfait aux prescriptions de l'article 56 du Code de procédure civile et en particulier de son avant dernier aliéna ;

- DIRE ET JUGER que l'usage par WB Technologies SAS des signes "CLINIQUE DIGITALE" et "LA CLINIQUE DIGITALE" sur le site Internet www.wired-beauty.com constitue une atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE No. 54 429 dont est titulaire Clinique Laboratories LLC ;

- DIRE ET JUGER que le lancement à venir de l'application pour smartphones sous le nom "LA CLINIQUE DIGITALE" est de nature à porter une atteinte imminente à la marque CLINIQUE N° 54 429 dont est titulaire Clinique Laboratories LLC ;

- DIRE ET JUGER que l'utilisation par WB Technologies SAS de la couleur emblématique vert clair, participant à l'identité visuelle de Clinique, ou de toute couleur similaire, pour proposer des produits ou des services en relation avec les produits cosmétiques, constitue un trouble manifestement illicite envers ELCO ;

- DIRE ET JUGER que le lancement à venir de l'application pour smartphones en conjonction avec la couleur vert clair ou de toute couleur similaire, constitue un dommage imminent envers ELCO ;

En conséquence,

- ORDONNER à WB Technologies SAS de cesser tout usage des signes "CLINIQUE DIGITALE" et "LA CLINIQUE DIGITALE" ou de tout signe similaire, notamment pour désigner une application pour smartphones, et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- INTERDIRE à WB Technologies SAS de lancer l'application "LA CLINIQUE DIGITALE" sous cette dénomination ou toute dénomination similaire, et ce, astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- ORDONNER à WB Technologies SAS de cesser tout usage de la couleur vert clair emblématique, ou de toute couleur similaire, et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- INTERDIRE à WB Technologies SAS de lancer l'application "LA CLINIQUE DIGITALE" en conjonction avec la couleur vert clair emblématique, ou toute couleur similaire, et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- CONDAMNER WB Technologies SAS à réparer l'ensemble des préjudices subis par Clinique Laboratories LLC et à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé au caractère distinctif et à la renommée de la Marque CLINIQUE ;

- CONDAMNER WB Technologies SAS à réparer l'ensemble des préjudices subis par ELCO et à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal et parasitaire de WB Technologies SAS ;

- CONDAMNER WB Technologies SAS à payer à Clinique Laboratories LLC et ELCO la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER WB Technologies aux entiers dépens ;

- DIRE ET JUGER que, vu l'urgence, l'ordonnance à venir sera exécutoire au seul vu de la minute, en application de l'article 503 du Code de procédure civile.

En réponse, la société WB TECHNOLOGIES demande au juge des référés, au visa des articles L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, 808 et 809 du Code de procédure Civile, de :

- RECEVOIR la société WB Technologies en ses demandes et conclusions ;

- DÉBOUTER la société Clinique Laboratories LLC et la société ELCO de leurs demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,

- CONDAMNER in solidum la société Clinique Laboratories LLC et la société ELCO à verser la somme de 15.000 € à la société WB Technologies en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER in solidum la société Clinique Laboratories LLC et la société ELCO aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle « *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la*

juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »

Conformément à l'article 9 du règlement Union européenne n°2015/2424 sur la marque de l'Union européenne, l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque (...)/ c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services identiques pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

En application de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue en outre une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9,10,11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, abrogé et codifié par le règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, lui même modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

Sur la renommée de la marque CLINIQUE

La société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO exposent que la marque CLINIQUE est une marque phare dans le secteur des cosmétiques, créée en 1968 et classée en 2016 en 7ème position mondiale du classement Brandz dans la catégorie « soin personnel » et que le chiffre d'affaires, conformément à l'attestation de Mme Moradian qu'elle verse aux débats et qui est Vice présidente d'Estée Lauder, s'élève à plus de 465 millions de dollars en Europe de l'ouest (soit plus de 260 millions de dollars pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France) étant ajoutées qu'elles consacrent près de 11 millions de dollars en campagne de publicité et marketing pour la France. Elles ajoutent qu'elles versent de nombreux exemples de publicité dans la presse féminine attestant des dépenses publicitaires et de la renommée de la marque. Elles précisent que cette marque est connue de 66% des femmes en France (et de 88% des femmes en Angleterre) de telle sorte qu'elle bénéficie d'une reconnaissance du public et qu'elle est ainsi une marque renommée et que sa renommée été reconnue à des nombreuses reprises par le tribunal de l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne et ce pour les produits visés en classe 3.

En réponse, la société WB TECHNOLOGIES soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la prétendue renommée de la marque de l'Union Européenne CLINIQUE pour une partie significative de la population. A cet égard, la société WB TECHNOLOGIES considère qu'il ne suffit d'établir que la marque est connue du public, encore faut-il que des éléments chiffrés établissant la valeur commerciale et financière de la marque soient communiqués et que de tels documents ne sont pas

en l'espèce produits, notamment la part de marché des produits CLINIQUE en France et dans l'Union européenne, le réseau de distribution, le chiffre d'affaires et son taux de progression ainsi que les investissements réalisés par la société Clinique US pour la promotion de sa marque et de ses produits en France et dans l'Union Européenne. La société WB TECHNOLOGIES précise à cet égard que la pièce n°9 versée correspondant à une déclaration faite par la société Clinique US elle-même ne peut être retenue alors qu'elle a été établie pour les besoins de la cause le 5 octobre 2016 par Madame Lesley Moradian – qui est une salariée de Clinique US et qui n'a pas de fonction financière dans cette société, qu'elle ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile en n'étant pas manuscrite, et qu'elle n'est pas certifiée, ni par un expert comptable, ni par un commissaire aux comptes, ne comporte pas les documents sur lesquels elle est sensée reposer, n'est corroborée par aucun autre document et comporte des chiffres qui ont été modifiés.

La société WB TECHNOLOGIES ajoute que les publicités parues dans les magazines féminins versées en pièces 30 à 33 ne sont pas suffisantes pour caractériser la renommée de la marque verbale CLINIQUE auprès du public, et ce, d'autant plus que la dénomination CLINIQUE est systématiquement associée à la lettre « C » dans le logo et que le sondage est biaisé en ce que l'étude aurait porté sur un « échantillon national représentatif web d'hommes et femmes âgés de 18 ans et plus » sans préciser ce que signifie un « échantillon national représentatif web », et alors que rien ne justifie, s'agissant de produits cosmétiques, de limiter le panel au « web » ou aux personnes de plus de 18 ans, les adolescents étant une catégorie de la population particulièrement concernée par ce type de produits étant ajouté que le questionnaire n'est pas produit. Elle ajoute que les décisions ayant considéré que la marque bénéficiait d'une renommée qui sont citées par la société Clinique US dans son assignation ne permettent pas plus d'établir la renommée de la marque de l'Union Européenne CLINIQUE pour les produits de la classe 3 et ne sauraient dispenser les demanderesses de devoir prouver leurs allégations, les décisions reconnaissant uniquement une notoriété de la marque en classes 5 et 16 pour des produits qui ne sont pas similaires aux services désignés par la société WB TECHNOLOGIES sous le signe LA CLINIQUE DIGITALE étant ajouté que le Tribunal de grande instance de Paris a quant à lui déjà considéré que la société Clinique US ne rapportait pas la preuve de la renommée de sa marque de l'Union Européenne CLINIQUE pour les produits de parfumerie, de beauté de savonnerie, fards, huiles essentielles.

La société WB TECHNOLOGIES considère en conséquence qu'en l'absence de démonstration de la renommée de la marque de l'Union Européenne CLINIQUE n°54 429 pour les produits en classe 3, la société Clinique US qui fonde son action exclusivement sur les articles 9 et 103 du Règlement n°207/2009 relatifs à l'atteinte à la marque de l'Union Européenne CLINIQUE n°54 429 doit être déboutée de ses demandes.

Sur ce,

Une marque de l'Union européenne est qualifiée de renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et qu'elle jouit de cette renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union.

Le public concerné est constitué par le consommateur moyen des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit en l'espèce le consommateur de produits de soin pour le corps, savons, parfumerie et cosmétiques.

Pour justifier de la renommée de la marque CLINIQUE, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO versent aux débats notamment une attestation émanant de Mme Lesley A. Moradian en date du 5 octobre 2016, qui en sa qualité de Vice présidente et de conseil de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC, atteste d'un chiffre d'affaires en 2016 de cette société au Royaume-Uni, en Allemagne et en France de 260 000 millions de dollars et pour l'Europe de l'ouest dans son ensemble d'environ 465 millions de dollars, ainsi que des dépenses publicitaires de 100 millions de dollars pour l'Europe de l'Ouest. Quand bien même, ces chiffres ne sont pas corroborés par des pièces comptables jointes, cette attestation qui émane d'un dirigeant de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et est faite « en vue de sa production en justice » celle-ci étant informée des sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations, ne peut être d'emblée écartée.

Au demeurant, les informations qu'elles contiennent sont corroborées par d'autres éléments versés par la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO confirmant la dimension mondiale de cette société et la reconnaissance de la marque CLINIQUE, et notamment un extrait d'un article issu du site internet www.fashions-addict.com/histoires-des-marques précisant que « *La marque CLINIQUE est l'exemple même de ces marques qui sont nées au milieu du 20ème siècle, et tout particulièrement après 1968* », et qu'aujourd'hui « *CLINIQUE est vendu dans plus de 130 pays et dans plus de 16 000 points de vente. Chaque minute dans le monde, CLINIQUE vend 10 savons Visage, 15 flacons de lotion clarifiante, 17 flacon d'émulsion hydratante* » ou encore, s'agissant des investissements publicitaires, les très nombreuses publicités réalisées dans plusieurs magazines de presse féminine depuis plusieurs années et bien connus en France (ELLE, BIBA, MARIE CLAIRE, COSMOPOLITAN) dont il ressort que la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO consacrent un budget publicitaire manifestement très important pour la promotion des produits CLINIQUE, ainsi que pour leur distribution, en assurant la présence, également confirmée par les pièces produites, dans de nombreux points de vente auprès d'enseignes notoirement connues en France telles que Marionnaud, Sephora ou encore les Galeries Lafayette.

En outre, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO justifient de la présence de la marque CLINIQUE sur les réseaux sociaux facebook, Instagram, twitter ou encore LinkedIn permettant ainsi une très large diffusion de cette marque auprès également du public internaute, de même qu'un partenariat avec l'enseigne APPLE depuis 2011 pour accompagner le lancement d'un diagnostic de soin de la peau sur Ipad.

Enfin, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO produisent un sondage réalisé en mai 2016 auprès d'un échantillon de national représentatif d'hommes et de femmes âgés de 18 ans et plus en France et au Royaume-Uni de plus de 1 000 personnes dont il ressort que la marque CLINIQUE (et son logo) bénéficie en France d'une notoriété assistée de 66% auprès des femmes et de 69% auprès des femmes acheteuses de produits cosmétiques, ces chiffres étant de 88% et 91% au Royaume-Uni. Contrairement à ce que soutient la société WB TECHNOLOGIES, ce sondage est suffisamment pertinent nonobstant le fait qu'il ne porte pas sur les personnes de moins de 18 ans et qu'il cible, s'agissant des résultats, d'avantage le public féminin que masculin. En outre, s'il porte manifestement sur le logo (et non seulement la marque verbale CLINIQUE), cette circonstance n'est pas de nature à modifier significativement les résultats de ce sondage dès lors que le logo comporte expressément le mot « CLINIQUE » étant par ailleurs observé que contrairement aux prétentions de la société WB TECHNOLOGIES, ce document précise les questions qui ont été posées aux personnes sondées.

De même, le fait que ce sondage porte uniquement sur la France et le Royaume-Uni n'est pas de nature non plus à exclure à lui seul la reconnaissance d'une renommée de la marque de l'Union européenne, laquelle peut être consacrée lorsque la marque jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union, ce qui peut coïncider avec le territoire d'un seul ou de deux États membres. A cet égard, tel est le cas d'une marque dont les produits génèrent dans ces deux seuls États membres un chiffre d'affaires de plus de 210 millions de dollars en 2016 et dans les mêmes proportions depuis 2012.

Enfin, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO justifient de ce que la marque CLINIQUE est classée au 7ème rang mondiale du classement BrandZ 2016 dans la catégorie soins personnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la marque de l'Union européenne CLINIQUE est une marque renommée au sens de l'article 9 (2) du règlement précité.

Sur la preuve d'un lien entre la marque CLINIQUE et l'usage des signes CLINIQUE DIGITALE et LA CLINIQUE DIGITALE :

La société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO exposent que la société WB TECHNOLOGIES utilise sur son site les signes « CLINIQUE DIGITAL » et « LA CLINIQUE DIGITALE » et considèrent que cet usage constitue une atteinte aux droits de sa marque en ce qu'il crée un lien indéniable avec cette marque au regard du public concerné. Elles rappellent que le lien entre les signes et sa marque est constitué puisque les signes sont fortement similaires visuellement (reprise entière du signe CLINIQUE, en position d'attaque), phonétiquement (même terme utilisé composé de trois syllabes positionnés dans le même ordre) et conceptuellement les signes renvoyant chacun au même secteur médical et l'adjectif DIGITAL purement descriptif ne venant que qualifier le terme CLINIQUE sans en transformer le sens conceptuel.

Elles ajoutent que les produits et services sont fortement similaires et le public concerné identique. Elles font ainsi valoir que la société WB TECHNOLOGIES offre sous les signes « CLINIQUE DIGITALE » et « LA CLINIQUE DIGITALE » des services de conseil en cosmétiques et oriente ainsi ses clients afin de leur permettre de choisir des produits cosmétiques en adéquation avec leur profil et que ces services et conseils en matière de soin de la peau sont fortement similaires aux « produits de toilettes et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ... » désignés par la marque CLINIQUE. Rappelant que seuls les usages sur le site de la société WB TECHNOLOGIES sont ici en cause, et ce site proposant des produits cosmétiques et des conseils en beauté, la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO considèrent que la société WB TECHNOLOGIES partage le même secteur d'activité, celui du cosmétique de telle sorte que le public pertinent a d'autant plus de risque d'associer les produits et services proposés à la marque CLINIQUE et que ce risque est d'autant plus grand que le public est le même, à savoir les femmes consommatrices de produits cosmétiques étant ajouté qu'au regard de sa renommée, celle-ci s'étend au delà du public concerné par les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.

La société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO soutiennent en outre que la marque CLINIQUE est dotée d'un fort caractère distinctif intrinsèque, l'élément verbal unique « CLINIQUE » étant fortement distinctif pour les produits cosmétiques et font valoir que le risque de confusion, qui n'est pas exigée pour la protection des marques renommées, est établi, le public qui accède au site étant amené à penser que CLINIQUE, CLINIQUE DIGITAL et LA CLINIQUE DIGITALE proviennent d'une même entité ou que la société WB TECHNOLOGIES s'est associé à la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO pour proposer des services de conseil en cosmétiques et de soins en ligne.

En réponse, la société WB TECHNOLOGIES fait valoir en premier lieu qu'elle n'utilise que le signe LA CLINIQUE DIGITALE pour désigner les services qu'elle propose et présente sur son site Internet et non plus le signe sans l'article « LA » de telle sorte que les demandes présentés par la société Clinique US quant à l'interdiction d'usage du signe CLINIQUE DIGITALE non précédé de l'article « LA » sont obsolètes.

Elle estime en outre qu'aucun lien ou rapprochement n'est possible entre les deux signes compte tenu de leurs différences : Visuellement, elle rappelle que le signe LA CLINIQUE DIGITALE se compose de trois éléments verbaux tandis que la marque opposée n'en comprend qu'un et que les deux signes ne sont, en outre, pas constitués du même mot d'attaque ; phonétiquement, le signe LA CLINIQUE DIGITALE comprend huit syllabes se terminant par des sonorités douces tandis que la marque revendiquée n'en comprend que trois aux sonorités claquantes, ce qui crée une dissemblance notable de rythme et le terme CLINIQUE ne figure pas en position d'attaque du signe contesté. Elle ajoute que conceptuellement, le terme CLINIQUE est utilisé dans son sens commun désignant un établissement et est étroitement associé aux éléments verbaux LA et DIGITALE de sorte que l'élément CLINIQUE n'apparaît pas comme dominant et qu'une expression nouvelle se forme. La société WB TECHNOLOGIES considère ainsi que le consommateur percevra

le signe LA CLINIQUE DIGITALE comme un tout, un ensemble indissociable, évoquant un établissement, une clinique innovante, mettant en œuvre des tests cliniques dans le monde digital.

Elle ajoute qu'aucun lien ou rapprochement n'est possible entre les deux signes tant les produits et services visés, le mode de distribution et le public ciblé sont différents. Elle rappelle qu'elle ne fabrique ni ne commercialise de produits cosmétiques, son objet social étant la conception, la réalisation et la commercialisation de produits technologiques innovants de telle sorte qu'elle n'opèrent pas dans un même secteur d'activité.

Elle précise que le signe LA CLINIQUE DIGITALE est utilisé aujourd'hui sur le site Internet pour présenter et désigner une application smartphone communautaire qui permet de donner un diagnostic dermo-cosmétique chez et par l'utilisateur même, d'analyser les besoins de la peau et des cheveux et d'échanger avec d'autres utilisateurs qui ont les mêmes problèmes, afin d'améliorer le comportement « beauté » de l'utilisateur de telle sorte qu'elle n'a pas pour objet des produits cosmétiques. Elle ajoute que l'application LA CLINIQUE DIGITALE qui pourra être téléchargée depuis les plateformes de téléchargement habituelles (Google Play, Android, Apple Store) permettra d'analyser les données transmises par ces objets connectés et qu'il ne s'agit pas de produits de consommation courante, contrairement aux produits cosmétiques, mais bien de produits high-tech destinés à une population exigeante au plan technologique ou qui nécessite des soins particuliers qui confinent à la médecine. Elle estime en conséquence qu'il ne peut non plus être affirmé que le public (dont il a été démontré qu'il n'était pas le même) pensera que CLINIQUE et LA CLINIQUE DIGITALE proviennent de la même entité, compte tenu des différences importantes entre les signes en cause, les produits et services visés et le public concerné, qui excluent tout risque de confusion ou d'association.

Sur ce.

Une atteinte à la marque renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre la marque et les signes en cause, sans pour autant les confondre, étant observé que ce lien peut résulter de la construction identique ou similaire des signes.

En l'espèce, le public concerné doit être considéré comme étant le consommateur de produits cosmétiques soucieux du bien être de sa peau.

Sur la comparaison des signes :

La comparaison porte sur la marque « CLINIQUE » et les signes « CLINIQUE DIGITALE » et « LA CLINIQUE DIGITALE ».

S'agissant de la comparaison entre « CLINIQUE » et « CLINIQUE DIGITALE », le terme commun CLINIQUE ne parvient pas à annihiler la différence visuelle et phonétique entre les deux signes, l'un comportant un seul terme, l'autre deux, et chacun ayant un nombre de syllabes différent (deux pour CLINIQUE, cinq pour CLINIQUE DIGITALE) étant observé que si le terme commun CLINIQUE est positionné en attaque, l'ajout du terme DIGITALE atténue cette reprise en conférant au signe une sonorité finale nettement distincte.

Conceptuellement enfin, l'adjonction du terme DIGITALE au mot CLINIQUE confère une nouvelle signification à ce terme, que seul il n'emporte pas, d'autant que ce dernier est relativement banal et commun, et forme ainsi une expression d'ensemble qui parvient à acquérir un sens propre et différent de celui porté par le seul terme CLINIQUE, incitant le public concerné à appréhender le signe comme un tout.

Ces mêmes observations ont vocation à s'appliquer pour le signe LA CLINIQUE DIGITALE, lequel, par l'ajout de l'article LA créé une différence conceptuelle supplémentaire avec le terme CLINIQUE en désignant non plus seulement un examen du patient, mais aussi un établissement dans lequel serait pratiquée une observation clinique du patient à l'aide de produits de haute technologie, accentuant ainsi la différence entre les deux signes.

Il ressort de ces éléments que la ressemblance entre les signes, née de la seule reprise commune du terme CLINIQUE, ne paraît pas, au regard des différences constatées, suffisante pour que le public concerné, puisse établir un lien entre la marque CLINIQUE et les signes en cause.

Sur la comparaison des produits :

En l'espèce, la marque de l'Union européenne « CLINIQUE » n° 54429 a été déposée pour désigner divers produits et services en classe 3, 14, 25 et 42 et notamment les « *produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, services de conseils de beauté en matière de sélection et d'utilisation de cosmétiques, produits de toilette* ».

L'usage des signes LA CLINIQUE DIGITALE ou CLINIQUE DIGITALE, qui est reproché par la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO à la société WB TECHNOLOGIES, résulte, conformément au procès verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2016 produit par les demanderesses, de l'utilisation de ces signes sur le site internet www.wired-beauty.com de la société WB TECHNOLOGIES dont la page d'accueil s'ouvre sur une page invitant l'internaute à « *comprendre ce dont votre peau a vraiment besoin* » renvoyant au produit « MAPO », non concerné par la présente procédure, puis donne accès à un onglet LA CLINIQUE DIGITALE qui renvoie sur une page d'accueil mentionnant qu'il s'agit d'une « *application bientôt disponible sur l'App Store* » et qu'il s'agit d'une « *solution innovante. Une App unique qui vous permet de participer de façon ouverte à la construction de votre beauté. Participez en téléchargeant l'application Wired-beauty et commencer à construire votre profil beauté. Vous pouvez rejoindre « La clinique Digitale » sur différentes thématiques qui vous concernent : l'hydratation est par exemple le premier sujet sur lequel nous nous concentrons, mais aussi très vite le stress oxydant, facteur lié aux rides, par exemple* ».

Il convient de constater en premier lieu que seul le signe LA CLINIQUE DIGITALE est utilisé par la société WB TECHNOLOGIES sur le site litigieux, la seule référence distincte étant une utilisation des termes « *sa clinique digitale* » au sein d'un commentaire d'une internaute indiquant que « *ma marque de cosmétique préférée m'a invitée à sa Clinique Digitale rides pour tester un nouveau capteur et inventer une nouvelle formule avec elle* » ne pouvant suffire à caractériser une reprise du signe CLINIQUE DIGITALE sans l'article « LA ».

En outre, l'usage du signe LA CLINIQUE DIGITALE n'est pas prioritairement destinée à proposer à la vente des produits cosmétiques, même si l'application indique offrir la possibilité de bénéficier de promotions exclusives sur « mes cosmétiques préférés », mais a principalement vocation, en lien avec une application web, à permettre l'accès aux « objets connectés beauté et bien être » ainsi qu'à son profil et à sa communauté par sujet dermo-cosmétique.

Si cette application se présente aussi comme ayant pour but de proposer des « solutions beauté sur-mesure et simplifiée », et que ce faisant cette application n'offre pas qu'un produit technologique mais renvoie aussi à une appréciation sur des produits cosmétiques, dont la commercialisation constitue le cœur de l'activité de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO, il ressort des mentions portées sur le site que cette application précise aussi que les données qui y sont insérées appartiennent à l'internaute, que la société WB TECHNOLOGIES revendique une neutralité et que si des solutions beauté sont proposées, celles-ci le sont, non par la société WB TECHNOLOGIES, mais par la communauté des clients de l'application qui trouveront dans cette application un vecteur pour échanger leurs conseils et pratiques.

Il convient ainsi de considérer que seul un lien indirecte peut être fait entre les produits visés par la marque CLINIQUE et les services résultant de l'application LA CLINIQUE DIGITALE.

Sur le public concerné :

Si comme indiqué ci-dessus, le public concerné par la marque CLINIQUE doit être considéré comme étant le consommateur de produits cosmétiques soucieux du bien être de sa peau, celui visé par l'application proposée par la société WB TECHNOLOGIES apparaît comme plus étroit puisqu'il s'adresse certes au consommateur de produits cosmétiques mais aussi à celui qui est souhaite mettre à profit tous les dispositifs innovants proposés par les nouvelles technologies pour l'aider à mieux se connaître et maîtriser son profil de peau et qui, étant animé par un désir de partage, souhaite accéder à des conseils de soin par l'intermédiaire d'une communauté d'utilisateurs qui ne sont pas des conseils de professionnels de la beauté ou liés à des grandes marques du secteur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la faible similarité des signes en cause, alliée au lien indirecte et donc faible entre le service proposé par l'application LA CLINIQUE DIGITALE et l'activité de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO, et un public concerné qui n'est que partiellement identique, conduisent à considérer qu'en l'espèce la preuve d'un lien par le public concerné entre la marque CLINIQUE et l'usage du signe LA CLINIQUE DIGITALE (ou CLINIQUE DIGITALE) n'est pas suffisamment rapportée de telle sorte que la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO ne justifient pas d'une atteinte vraisemblable à sa marque au sens de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent à l'égard de la société CLINIQUE FRANCE lié au comportement déloyale et parasitaire au préjudice de la société ELCO :

La société ELCO, avec la société CLINIQUE LABORATORIES LLC, fait valoir qu'elle associe depuis des années la couleur verte à ses produits, tant sur les supports marketing et dans les différentes publicités relatives aux produits de la marque que sur les emballages des produits et les produits eux-mêmes. Elles précisent que la société WB TECHNOLOGIES utilise les signes CLINIQUE DIGITALE et LA CLINIQUE DIGITALE dans un contexte reprenant la couleur vert clair qui est pour elle emblématique et que ce faisant un tel comportement déloyal et parasitaire constitue à la fois un trouble manifestement illicite et, du fait du lancement prochain de l'application en lien avec cette couleur, un dommage imminent.

La société WB TECHNOLOGIES considère que la société Clinique France invoque des droits sur « la couleur vert clair » mais ne la caractérise pas dès lors qu'aucune référence Pantone n'est communiquée de sorte qu'on ignore de quelle couleur vert clair il est question et ce alors que la couleur vert clair est communément utilisée dans le domaine des cosmétiques sans être associée à la marque CLINIQUE, la plupart des enseignes de la cosmétique utilisant le vert clair sur leur communication et leurs produits. Elle expose que le consommateur n'associera pas la couleur vert clair à CLINIQUE mais à une couleur tendance du moment et qu'une altération substantielle de ce comportement économique est en l'espèce totalement impossible, aucun comportement déloyal ne pouvant être retenu à son encontre.

Sur ce,

En application de l'article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la société ELCO considère que la reprise de la couleur vert clair, qui serait celle emblématique de ses produits, caractérise un comportement déloyal et parasitaire de la société WB TECHNOLOGIES et ce faisant un trouble manifestement illicite.

Cependant, s'il ressort du procès-verbal de constat du 25 août 2016 produit par la société ELCO portant précisément sur le site internet www.wired-beauty.com et la présentation de l'application LA CLINIQUE DIGITALE, que la société WB TECHNOLOGIES fait parfois usage de la couleur verte, il convient de constater que cette couleur n'est nullement celle qui est particulièrement mise en avant sur ce site, lequel comporte aussi deux autres couleurs, le bleu et le jaune.

Ainsi, les codes couleurs de la société WB TECHNOLOGIES ne se résument nullement comme le sous entend la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO à la reprise d'un vert clair similaire à celui que la société ELCO utilise pour la distribution en France de ces produits, mais à une combinaison de trois couleurs, vert, bleu et jaune, dans une tonalité résolument de pastel, qui si pour le vert se rapproche du vert utilisé par les demanderesses, tout en étant différent, ne saurait caractériser, de ce seul fait, un comportement déloyal.

En outre, il peut être observé que la page d'accueil relative à l'application LA CLINIQUE DIGITALE n'est pas verte claire, mais bleu clair rendant dès lors très hypothétique l'assimilation du fait de la couleur, entre l'application litigieuse et les produits de la marque CLINIQUE.

Il convient dans ces conditions de considérer que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur vert clair n'est nullement caractérisée et en conséquence de débouter la société ELCO de ses demandes, en ce compris la demande de provision, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, n'étant pas rapportée.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de condamner la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO, parties perdantes, aux dépens.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société WB TECHNOLOGIES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

- **REJETONS** l'ensemble des demandes de la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO ;

- **CONDAMNONS** la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO in solidum à payer à la société WB TECHNOLOGIES une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

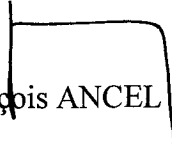
- **CONDAMNONS** la société CLINIQUE LABORATORIES LLC et la société ELCO aux dépens.

Fait à Paris le **16 décembre 2016**

Le Greffier,


Brigitte FAILLOT

Le Président,


François ANCEL