

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

**COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016**

(Rédacteur Michèle ..., président,)

N° de rôle 15/01619

SAS LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS
SAS LABORATOIRES BIOCOS
c/
SAS LA DEHESA
Marie-José Z
SELARL BAULAND, CARBONI & X

Nature de la décision AU FOND

Décision déferée à la cour jugement rendu le 10 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre 1°, RG 12/04775) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2015

APPELANTES

SAS LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social REVEL

SAS LABORATOIRES BIOCOS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social REVEL

représentées par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL ALTIJ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Gwendal BARBAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

SAS LA DEHESA, prise en la personne de son Président, Monsieur Juan Carlos ..., domicilié en cette qualité au siège social PARIS

Maître Marie-José Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA DEHESA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2014, ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LA DEHESA, dont l'étude est située PARIS

SELARL BAULAND, CARBONI & MARTINEZ, prise en la personne de Maître Carole X, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LA DEHESA, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 7 juillet 2014, ayant ouvert une

procédure de sauvegarde au bénéfice de ladite société, dont l'étude est située PARIS

représentés par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Philippe CHEMOUNY de la SCP CABINET POULAIN ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats Véronique SAIGE

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LA DEHESA se présentant comme propriétaire d'une famille de marques nationales et internationales de produits cosmétiques parmi lesquelles HOME INSTITUT PARIS, LES KARITÉS, LOOK'N GEL, LOOK'N CREAM, NATURAL BUTTERFLY, J'EPILL, SANDY, SUN-WAVE, AQUAVISAGE indique qu'elle a par contrat en date du 2 avril 2008, confié la licence exclusive d'exploitation de ces marques à sa filiale la société HOME INSTITUT PARIS (HIP).

Le 27 avril 2010, HIP a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nancy.

L'administrateur judiciaire a reçu plusieurs propositions pour un plan de cession.

Par jugement du 21 juin 2011 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs de HIP au profit de la société LOVEA DISTRIBUTION au nom et pour le compte d'une filiale en cours de formation dénommée LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS SAS (LHIP).

La société LOVEA s'est donc substitué sa filiale LHIP et par ailleurs la

société LABORATOIRES BIOCOS (BIOCOS) est la maison mère de la société LHIP.

Le 15 mai 2012, la société LA DEHESA a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux BIOCOS et LHIP pour faire notamment juger que les agissements de LHIP constituent des atteintes aux marques visées par le contrat de licence du 2 avril 2008 et caractérisent des actes de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, que ces agissements ont été réalisés avec la participation active et au bénéfice de la société laboratoire BIOCOS, que la société LHIP a manqué à son obligation de maintien en vigueur des marques visées par le contrat de licence du 2 avril 2008 qu'elle a agi de manière délibérée et de mauvaise foi, que les deux sociétés ont commis des actes de dénigrement engageant la responsabilité in solidum.

Par suite ,elle a demandé des sommes d'argent et d'autres mesures propres à réparer son préjudice.

En cours d'instance, sont intervenues volontairement suivant désignation par jugement du tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de cette société LA DEHESA , Maître Carole X en qualité d'administrateur judiciaire de la société DEHESA et Maître Marie-José Z en qualité de mandataire judiciaire de cette même société.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés défenderesses, a dit que la société LHIP n'a pas procédé à une exploitation loyale de la marque LES KARITÉS et a commis en tant que licencié des actes de contrefaçon de cette marque et encore que la société LHIP n'a pas procédé à une exploitation optimale de la marque HOME INSTITUT.

En revanche, les premiers juges ont considéré comme non fondée l'action de la société LA DEHESA pour ce qui concerne les marques LES ALOES , AQUA-VISAGE,SUN-WAVE , J'EPILL, GRIS ECLAT,MASSA'BAIN , LOOK'N GEL, LOOK'N CREAM et LOOK'N RELAX SANDY faute de preuve des faits dénoncés.

Le tribunal a encore prononcé la résiliation partielle du contrat de licence conclu le 2 avril 2008 en ce qu'il porte sur la marque LES KARITÉS et par suite fait interdiction aux sociétés défenderesses d'utiliser, d'exploiter, de commercialiser en tout territoire tout produit revêtu de la marque LES KARITÉS; le tribunal a dit que ce contrat était maintenu quant aux autres marques et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la société LHIP de communiquer l'ensemble des pièces chiffrées et certifiées établissant le nombre de produits fabriqués vendus livrés exportés sous les marques confiées en licence.

Enfin, après avoir rejeté les autres demandes relatives au préjudice subi par la société LA DEHESA, le tribunal lui a alloué au titre de son préjudice la somme de 200'000 euros outre une indemnité de procédure et a rejeté enfin la demande reconventionnelle formée par les deux sociétés défenderesses.

Cette décision a été frappée d'appel le 16 mars 2015 par la société laboratoires BIOCOS et la société LHIP qui, dans leurs écritures récapitulatives du 9 septembre 2016, concluent comme suit

A TITRE PRINCIPAL

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau

- A titre principal, DIRE ET JUGER que la société LA DEHESA n'est pas titulaire des marques qu'elle invoque au soutien de ses griefs ;
- A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le contrat de cession des marques entre les sociétés HIP et LA DEHESA est nul ;
- A titre plus subsidiaire, DIRE ET JUGER que le contrat de cession des marques entre les sociétés HIP et LA DEHESA est inopposable aux sociétés LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS ;
- A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le contrat de licence des marques entre les sociétés HIP et LA DEHESA est inopposable aux sociétés LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS ;
- En conséquence, DIRE ET JUGER que les demandes de la société LA DEHESA sont irrecevables.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a DIT non-fondée l'action de la société LA DEHESA au titre du déréférencement des produits correspondant à un arrêt d'exploitation des marques LES ALOES, AQUA-VISAGE, SUN-WAVE, J'EPILL, GRIS ÉCLAT, MASSA'BAIN ;
- REJETER les demandes présentées par la société LA DEHESA au titre des marques LOOK'N GEL, LOOK'N CREAM et LOOK'N RELAX ;
- REJETER les demandes de la société LA DEHESA présentées au titre de la marque SANDY ;
- REJETER la demande de la société LA DEHESA en ce qu'elle tend à constater que le contrat du 2 avril 2008 a été résilié le 15 mars 2012 aux torts de la société LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation partielle du contrat de licence conclu le 2 avril 2008 en ce qu'il porte sur la marque " LES KARITÉS " ;

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau

- DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS a exploité les marques " LES KARITÉS " conformément au contrat de licence;

En conséquence

- DIRE ET JUGER que les sociétés LABORATOIRES HOME INSTITUT

PARIS et LABORATOIRES BIOCOS n'ont pas manqué aux stipulations du contrat du 2 avril 2008 ;

- DIRE ET JUGER que les sociétés LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS n'ont commis aucun acte de contrefaçon ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- CONSTATER que le préjudice allégué par la société LA DEHESA n'est nullement établi ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- DÉBOUTER la société LA DEHESA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société LA DEHESA à verser à chacune des sociétés LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS

la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du

Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société LA DEHESA aux entiers dépens.

Les appelantes soutiennent en substance que LA DEHESA n'est pas propriétaire des marques et qu'en tout état de cause le contrat a été exécuté loyalement.

De leur côté ,dans leurs ultimes conclusions du 8 septembre 2016, la société LA DEHESA , la SELARL BAULAND CARBONI et X prise en la personne de Maître Carole X en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et Maître Marie-Josée Z ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA DEHESA demandent à la cour de

- DONNER ACTE à Maître Carole X, membre de la SELARL BAULAND CARBONI & X, de son intervention volontaire, en sa nouvelle qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société LA DEHESA,

- PRONONCER la mise hors de cause de Maître Marie-José Z, dont la mission de Mandataire judiciaire de la société LA DEHESA a régulièrement pris fin,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a

* Révoqué l'ordonnance de clôture des débats pour donner acte à Maître Carole X, ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société LA DEHESA et Maître Marie-José Z, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société LA DEHESA, de leur intervention volontaire et de ce qu'ils s'en rapportent aux prétentions et moyens de la société LA DEHESA ;

* Déclaré recevable l'action intentée par la société LA DEHESA ; * Rejeté la demande de sursis à statuer des défenderesses ;

* Dit que la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS n'a pas procédé à une exploitation loyale de la marque LES KARITÉS et a commis en tant que licenciée des actes

de contrefaçon de la marque LES KARITÉS ;

* Dit que la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS n'a pas procédé à une exploitation optimale de la marque HOME INSTITUT ;

* Fait interdiction aux sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS d'utiliser, exploiter ou commercialiser en tous territoires, tout produit revêtu de la marque LES KARITES visée dans le contrat de licence du 2 avril 2008 ;

* Condamné les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS in solidum à payer à la société LA DEHESA, les sommes de 200.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte aux marques LES KARITÉS et HOME INSTITUT et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la société LA DEHESA et de Maître Carole X, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde,

- INFIRMER les autres chefs de la décision déferée et statuant à nouveau sur ces autres chefs

- Déclarer irrecevables toutes demandes en paiement des sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS ayant pour fondement ou origine un fait générateur antérieur au 7 juillet 2014, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LA DEHESA ;

- Constater que la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS a manqué aux dispositions de l'article VII du contrat du 2 avril 2008 et de l'article L. 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pour toutes les autres marques sous licence et ce,

- Par l'exploitation de produits déconditionnés revêtus des marques modifiées sans l'autorisation de leur propriétaire LA DEHESA,

- Par l'Association des marques visées par le contrat du 2 avril 2008 avec les marques de la société LABORATOIRES BIOCOS,

- Par la substitution des marques LABORATOIRES BIOCOS et LOVEA aux marques visées par le contrat du 2 avril 2008 dans des gammes entières de produits,

- Par l'arrêt d'exploitation des marques LES ALOES, AQUA-VISAGE, SUN-WAVE, J'ÉPILL, GRIS ÉCLAT, MASSA'BAIN visées par le contrat de licence du 2 avril 2008 ;

- Constater que ces agissements constituent des atteintes aux marques visées par le contrat du 2 avril 2008, caractérisant des actes de contrefaçon au sens des articles L. 714-1, L. 713-2, et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

- Constater que la société LABORATOIRES BIOCOS reconnaît exploiter les marques visées par le contrat du 2 avril 2008 sans autorisation du propriétaire LA DEHESA ;

- Constater que la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS a manqué à son obligation de maintien en vigueur des marques visées par le contrat de licence du 2 avril

2008;

- Constaté que les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS ont commis des actes de dénigrement, engageant leur responsabilité in solidum envers la société LA DEHESA

- Constaté que le contrat du 2 avril 2008 a été valablement et intégralement résilié le 15 mars 2012, aux torts exclusifs de la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS ;

En conséquence,

- Interdire aux sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS d'utiliser, exploiter, ou commercialiser en tous territoires, tout produit revêtu des marques visées par le contrat du 2 avril 2008 ;

- Ordonner à la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS de cesser d'utiliser dans sa dénomination sociale le signe HOME INSTITUT PARIS ;

- Ordonner le transfert au profit de la société LA DEHESA des noms de domaine www.home-institut.com et www.home-institut.fr ;

- Assortir ces mesures d'interdiction d'une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à compter de sa signification aux sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS, dans trois journaux ou revues au choix de la société LA DEHESA, aux frais exclusifs et in solidum desdites sociétés, dans la limite de 50.000 euros hors taxes ;

- Ordonner la publication pendant une durée d'un (1) mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de l'intégralité du dispositif de la décision en haut de page d'accueil du site internet www.biocos.fr dans une police de caractère qui ne pourra être inférieure à un corps 12, aux frais des sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS à payer à la société LA DEHESA la somme de 15.570,73 euros, au titre du remboursement des frais de maintenance et de renouvellement des marques, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation valant ultime mise en demeure ;

- Condamner in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS au paiement des sommes complémentaires suivantes

* 3.150.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte aux marques ;

* 1.850.000 euros, au titre du préjudice subi du fait des actes de désorganisation de la clientèle, du détournement des contrats, du manquement à l'obligation d'exploitation optimale

et des actes de dénigrement ;

- Condamner in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS à payer à la société LA DEHESA la somme de 40.000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de constat de la SCP L. LAVIGNE & S. ..., société d'huissiers de justice à Béziers, en date du 20 avril 2012 et les frais de constat de la SCP Philippe DELETTRE, Louissette ..., Nicolas ... et Alexia ..., huissiers de justice à Pontoise, en date du 11 juillet 2016 et pourront être recouvrés par Maître Luc ..., Avocat au Barreau de Bordeaux, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 12 septembre 2016.

SUR CE

De l'examen combiné des écritures des parties il apparaît qu'aucune contestation n'est élevée quant aux points tranchés par le tribunal et tenant au refus de surseoir à statuer et encore à l'intervention volontaire aux débats de l'administrateur et du mandataire judiciaires de la société DEHESA après que l'ordonnance de clôture a été rabattue.

A titre liminaire , la cour constate au surplus qu'elle n'est pas saisie de demandes des appelantes sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS portant allocation de dommages-intérêts à leur profit de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité de telles demandes en paiement ayant pour fondement ou origine un fait générateur antérieur au 7 juillet 2014, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LA DEHESA.

De même, la survenance depuis le jugement d'une décision du tribunal de commerce de Paris en date du 14 septembre 2015 qui arrête le plan de sauvegarde de LA DEHESA, désigne Maître X en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintient Maître Marie-José Z jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances , sera prise en considération par la cour . Il en sera de même pour ce qui concerne la mise hors de cause de Maître Z au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 février 2015 qui confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et rejette faute d'intérêt la tierce opposition formée par BIOCOS et LHIP.

L'anamnèse des relations entre les parties est parfaitement rapportée par le tribunal et la cour fait siens ces développements.

Sur les liens contractuels entre les parties

Il ressort des pièces soumises à la cour que c'est à bon droit par des motifs exacts que la cour approuve que les premiers juges ont constaté que le tribunal de commerce de Nancy, par décision irrévocable en date du 21 juin 2011, avait arrêté le plan de cession des actifs de HIP filiale de la DEHESA et notamment ordonné le transfert au bénéfice du repreneur LHIP du contrat de concession des marques en date du 2 avril 2008 signé entre LA DEHESA titulaire des marques et sa filiale HIP.

Les appelantes se bornent à procéder par affirmation en soutenant que LA DEHESA n'a jamais été propriétaire des marques de sorte qu'elle ne pouvait les louer à sa filiale HIP.

Les documents relatifs aux discussions tant de l'administrateur judiciaire que des parties et qui ont précédé la reprise devant le tribunal de commerce montrent à suffisance que LHIP et sa société mère BIOCOS savaient que LA DEHESA titulaire des marques avait concédé une licence à sa filiale HIP et que c'est bien le contrat de licence de marques qui pouvait seul entrer dans le périmètre de la reprise d'actifs .Il suffit au surplus de noter que le jugement n'a jamais été contesté par les appelantes.

Plus particulièrement quant à BIOCOS, il est constant ainsi que l'a rappelé le tribunal que cette société avait parfaite connaissance de la propriété des marques en cause et ce préalablement à la formulation de l'offre de sa filiale LOVEA qui s'est finalement substitué LHIP.

Le contrat de licence du 2 avril 2008 est un contrat exclusif qui ne permet pas au licencié d'accorder des sous licences ou de se faire substituer par une société tierce dans son exécution de sorte que BIOCOS ne pourra justifier d'un droit à exploiter elle-même les marques.

Il s'ensuit que l'article L714 ' 7 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle s'applique à BIOCOS. Ce contrat est parfaitement opposable tant à LHIP qui l'a repris qu'à BIOCOS.

Ainsi , la question à trancher est de savoir si le licencié LHIP a rempli loyalement ses obligations contractuelles.

Sur les manquements au contrat de licence

Généralement , le licencié est débiteur de deux obligations principales acquitter le prix de la licence et exploiter la marque. Dans la présente affaire le contrat de licence est muet quant à l'existence de redevances (royalties) de sorte que la cour n'a pas à s'y arrêter , les discussions entre LHIP, BIOCOS d'un côté et LA DEHESA de l'autre pour renégocier ce contrat illustrant le contexte conflictuel mais ne pouvant servir à résoudre le litige.

Le débat central porte sur l'obligation qui pèse sur le licencié d'exploiter loyalement les marques.

Le contrat contient à cet égard deux dispositions , la première renfermée dans l'article VII intitulé l'exploitation de la marque concédée et qui énonce " exploitation minimum le licencié s'engage pendant toute la durée du présent contrat, à exploiter au mieux de ses possibilités la marque dont la licence lui est présentement conférée, et à effectuer toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de sa promotion et de la commercialisation, dans des

conditions optimales. "

La seconde à l'article XIII intitulé comportement loyal et de bonne foi et qui stipule " les parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à signaler sans délai toutes difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans le cadre de l'exécution du présent contrat. "

Devant la cour, les appelantes maintiennent qu'elles ont loyalement exécuté le contrat tandis que LA DEHESA soutient qu'il y a eu de première part pour la marque LES KARITÉS une exploitation non conforme aux termes du contrat s'analysant en contrefaçon et que pour les autres marques, il s'est agi d'un détournement de marques au profit des marques de BIOCOS ou encore d'un déréférencement.

Il convient dans un premier temps ainsi que l'a fait le tribunal d'étudier l'exploitation qui a été faite par le licencié.

Les marques faisant expressément l'objet de la licence sont LES KARITÉS, LES ALOES , LOOK'N RELAX, HOME INSTITUT PARIS (shampooing dermatologique), SANDY, AQUAVISAGE, SUN WAVE, LOOK'N GEL , LOOK'N CREAM , NATURAL BUTTERFLY, J'EPILL, GRIS ÉCLAT, MASSA- BAIN.

Le tribunal a toutefois considéré que la marque J'EPILL n'était pas documentée; à hauteur d'appel, la cour constate que dans le bordereau de communication de pièces elle dispose des bases de données de l'INPI portant LES KARITÉS, LES ALOES , LOOK'N RELAX, HOME INSTITUT (shampooing dermatologique), SANDY, AQUAVISAGE, SUN WAVE, AFRO-WAVE LOOK'N GEL , LOOK'N CREAM , NATURAL BUTTERFLY, GRIS ÉCLAT, MASSA-BAIN mais pas J'EPILL. Le jugement est confirmé sur ce point relatif à cette dernière marque.

En ce qui concerne la marque LES KARITÉS, c'est par des motifs exacts que la cour adopte expressément que le tribunal après avoir analysé le catalogue 2012 de la société LHIP et la publicité sur lieu de vente dans une grande surface a dit que la marque a été altérée par la modification de sa présentation notamment en ce que la marque 'LES KARITÉS' a été remplacée par les termes 'le karité' et supplantée par la marque LOVEA qui n'est pas un fabricant et ne peut donc figurer à côté de la marque LES KARITES.

Cette modification qui altère le caractère distinctif de la marque et qui constitue une utilisation au-delà des limites du contrat de licence , s'analyse en contrefaçon perpétrée par LHIP. BIOCOS en sa qualité de propriétaire de la marque LOVEA ne pouvait ignorer les agissements de société LHIP et se trouve donc responsable in solidum de ces actes de contrefaçon de marque. Le jugement est confirmé quant à cette marque LES KARITES.

En ce qui concerne la marque HOME INSTITUT (et non pas HOME INSTITUT PARIS comme le remarque à juste titre le tribunal),c'est à bon droit par des motifs exacts que la cour adopte que le tribunal a constaté après avoir analysé comparativement les produits commercialisés avant et après le plan de cession que les appelantes n'exploitaient pas de manière optimale la marque HOME INSTITUT confiée en licence en ce que notamment la gamme de shampooing de marque HOME INSTITUT était désormais exploitée uniquement sous la marque LABORATOIRES BIOCOS. Le jugement est confirmé quant à cette marque.

En ce qui concerne les autres marques et notamment LES ALOES ,AQUA-VISAGE,SUN-WAVE , GRIS ECLAT, MASSA'BAIN , LOOK'N GEL, LOOK'N CREAM et LOOK'N RELAX SANDY, à l'exception de la marque J'EPILL pour la raison indiquée ci-dessus, à hauteur d'appel les intimées justifient par production d'un constat d'huissier en date du 11 juillet 2016 notamment effectué sur le site internet des appelantes qu'aucune marque de LA DEHESA n'est plus exploitée.

Si l'hésitation était permise lorsque le tribunal a statué dans la mesure où il ne disposait pas du recul nécessaire depuis la reprise de HIP par LHIP ,il est constant qu'au moment où la cour statue les marques de la DESEHA sont désormais déréférencées et ce alors que l'exploitation des marques est en effet indispensable pour qu'elles conservent leur valeur . Ce même constat établit notamment que BIOCOS et LHIP ont transformé LOOK'N RELAX et LOOK'N CREAM en LOOK'N BY KARILINE , KARILINE étant une marque afférente à une gamme de produits commercialisés par BIOCOS.

Ainsi, au total , la cour constate que la marque LES KARITES n'est pas exploitée conformément aux termes du contrat de licence et que les faits d'usage excédant les limites prévues par le contrat analysés ci-dessus par approbation des motifs du tribunal sont des faits de contrefaçon ,que la marque HOME INSTITUT comme l'a dit à juste titre le tribunal n'est pas exploitée de manière optimale et qu'enfin les autres marques sauf la marque J'EPILL sont déréférencées.

Sur la résiliation du contrat

En conséquence ,en présence de ces manquements graves et répétés au contrat de licence la cour , infirmant sur ce point le tribunal, prononce au jour de l'arrêt la résiliation du contrat aux torts exclusifs de LHIP , faute de disposer d'éléments établissant que dès le début, le contrat n'a pas été exécuté ce qui le cas échéant aurait ouvert la voie à une résolution. De même, la cour ne trouve pas dans les pièces de LA DEHESA la démonstration de ce qu'il conviendrait de faire remonter au 15 mars 2012 la date de cette résiliation. C'est au jour où elle statue que la cour dispose de la preuve avérée des manquements contractuels.

Sur la complète réparation du préjudice

La cour approuve la méthode et l'évaluation du tribunal relativement à la réparation du préjudice subi par LA DEHESA du chef des marques LES KARITES et HOME INSTITUT. Ce point du jugement est confirmé par adoption de motifs.

En ce qui concerne les autres marques , la cour reprend l'analyse du tribunal quant à la notoriété de chaque marque, et rappelle comme indiqué ci-dessus qu'aucune redevance n'était contractuellement fixée . L'estimation de ce préjudice doit s'effectuer sur la base des chiffres connus correspondant à la réalité d'exploitation sur plusieurs années et non sur les projections dans le cadre de la reprise de HIP devant le tribunal de commerce.

De même, il est indifférent pour fixer le préjudice de prendre en considération le seul prix de cession d'origine de ces marques soit deux euros car ce n'est pas, pour les raisons qui viennent d'être dites une méthode de valorisation utile et ce d'autant qu'à l'origine il est bon de rappeler que la cession s'est faite entre filiale HIP et société mère LA DEHESA.

En outre, la cour considère qu'il n'y a pas à distinguer les deux postes de préjudice avancés par

LA DEHESA dans la mesure où le déréférencement a nécessairement eu pour effet de désorganiser la clientèle qui ne retrouve plus les produits auxquels elle était accoutumée.

Ainsi, au vu de ces principes d'analyse et des pièces produites par la DEHESA, la cour est en mesure de fixer le préjudice complémentaire pour les autres marques à la somme de 300 000 euros.

Cette somme est due in solidum par LHIP et par sa société mère les Laboratoires BIOCOS qui ne pouvait ignorer les manquements commis par sa filiale dans l'exécution du contrat de licence et qui a activement prêté la main à ces manquements en diluant les marques de la DEHESA dans ses propres marques LOVEA et KARILINE ainsi que le montre l'analyse des captures d'écran effectuées par huissier en juillet 2016.

La cour considère que le préjudice est intégralement réparé par l'allocation de cette somme d'argent et qu'il n'y a pas prise à ordonner en sus des mesures de publication ou d'interdiction de noms de domaines.

Sur le remboursement des frais

Il est constant que le contrat de licence stipule que pendant toute la durée du contrat le licencié s'engage à maintenir en vigueur à ses frais l'ensemble des marques figurant en annexe I de ce contrat et notamment à accomplir toutes formalités de renouvellement ou tout dépôt complémentaire.

Forte de ces dispositions, LA DEHESA fait grief au tribunal d'avoir rejeté les factures produites aux débats et justifiant selon elle du montant du renouvellement effectué par ses soins.

C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté le remboursement de ces factures faute de tout détail sur l'identité des marques que son titulaire la DEHESA aurait renouvelé aux lieux et place de son licencié.

Il sera seulement ajouté que ces factures sont au nom de LA DEHESA sans référence aucune à une quelconque démarche auprès de l'INPI soit directement par ses soins soit, comme la loi le permet, par le truchement d'un mandataire.

Ce qui est versé aux débats ce sont des factures faites par LA DEHESA dont il n'est pas possible de s'assurer qu'elles correspondent à des frais précisément de renouvellement de marques. La cour confirmera le jugement sur ce point.

Ajoutant à la décision des premiers juges, la cour considère que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel étant précisé que le coût du constat d'huissier du 11 juillet 2016 rentre dans les prévisions de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- constate que Maître X intervient désormais volontairement en qualité de commissaire à

l'exécution du plan,

- constate que la mission de mandataire judiciaire de Maître Z a pris fin et par suite la met hors de cause,

- confirme le jugement y compris quant à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sauf en ses dispositions relatives aux autres marques que LES KARITES, HOME INSTITUT et J'EPILL et statuant à nouveau

- dit que la société LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS a manqué aux dispositions du contrat du 2 avril 2008 pour toutes les autres marques que HOME INSTITUT , LES KARITES et J'EPILL,

- prononce la résiliation du contrat de licence du 2 avril 2008 aux torts exclusifs de LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS,

- interdit aux sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS d'utiliser, exploiter, ou commercialiser en tous territoires, tout produit revêtu des marques visées par le contrat du 2 avril 2008,

- condamne in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS à payer la DEHESA la somme de 300 000 euros supplémentaires de dommages intérêts,

- déboute la société LA DEHESA de ses demandes supplémentaires relatives à l'indemnisation du préjudice et le remboursement des frais de renouvellement,

- condamne in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS à payer à la DEHESA la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum les sociétés LABORATOIRE HOME INSTITUT PARIS et LABORATOIRES BIOCOS aux dépens d'appel qui ne comprendront pas le coût du constat du 11 juillet 2016 lequel rentre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés par Maître Luc ... par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ..., président, et par Madame Véronique ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier
Le Président