

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile, Section B
4 septembre 2007

APPELANTE

Madame Reine X...

...

69002 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me CHANU, avocat, substitué par Me PERRIER, avocat

INTIMEE :

Société L'OREAL SNC
représentée par ses dirigeants légaux
277 rue Saint Honoré
75008 PARIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me BIZOLLON, avocat

Instruction clôturée le 07 Mai 2007
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2007

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée de :

* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre
* Martine BAYLE, conseillère,
qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées et en ont rendu
compte à la cour dans son délibéré,
Jeanne STUTZMANN a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

* Jean DENIZON, conseiller,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,

a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

I-Faits et procédure

1 / Madame X... est titulaire des marques suivantes :

- " DERMOS ESTHETIQUE " déposée auprès de L'INPI le 2 août 1983 sous le numéro 1 270 243,

- " DERMOS ESTHETIQUE REINE " déposée auprès de L'INPI le 6 juin 1991 sous le numéro 1 670 658,

les dites marques déposées dans les classes de produits 3 et 42, visant notamment les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer.

2 / Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2006, Madame Reine X... et la Société DERMOS ESTHETIQUE REINE ont fait assigner la Société L'OREAL devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de faire déclarer cette dernière responsable de faits de contrefaçon des marques dont elle est titulaire et d'actes de concurrence déloyale.

Par acte d'huissier en date du 8 mars 2006, Madame X... et la Société DERMOS ESTHETIQUE REINE ont fait assigner la Société L'OREAL devant le président de ce tribunal à l'effet d'obtenir sur le fondement de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 809 du nouveau code de procédure civile :

-la condamnation de la Société L'OREAL à cesser tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale à leur encontre par copie, imitation ou usage frauduleux des marques " DERMOS ESTHETIQUE " et " DERMOS ESTHETIQUE REINE ", sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée,

-la condamnation de la Société L'OREAL à supprimer toute mention des termes " DERMOS ESTHETIQUE " de son site internet sous astreinte de 1. 500 euros par jour, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance.

Elles ont sollicité également l'allocation de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

3 / Par ordonnance en date du 16 mai 2006 Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon :

- " Vu l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle,

-a constaté que la Société DERMOS ESTHETIQUE REINE se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente instance,

-a dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation délivrée par Madame X... à l'encontre de la Société L'OREAL,

-a débouté Madame X... de sa demande en cessation d'actes de contrefaçon,

-a condamné Madame X... à payer à la Société L'OREAL la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-a condamné Madame X... aux dépens de cette instance " .

4 / Madame X... a interjeté appel le 23 mai 2006.

II-Demandes et moyens des parties

Madame Reine X... expose avoir satisfait aux critères définis par l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

-respect du bref délai, ayant eu connaissance de faits de contrefaçon en novembre 2005, qu'elle a fait constaté par procès-verbal d'huissier le 28 novembre 2005, elle a assigné au fond la Société L'OREAL le 17 janvier 2006,

-caractère sérieux de l'action au fond : les termes " dermo " et " esthétique " sont dépourvus de tout caractère descriptif ; leur combinaison est arbitraire et par conséquent distinctive au regard des produits et services visés dans l'acte de dépôt et à la date du dit dépôt étant indiqué que les marques litigieuses sont exploitées par la Société DERMO ESTHETIQUE REINE et ne sont pas devenues génériques, aucune dégénérescence de la marque n'étant établie,

-existence d'une contrefaçon par la reproduction des marques appartenant à l'appelante.

Elle conclut donc au bien-fondé de sa demande en cessation de tout acte de contrefaçon par la copie, l'imitation ou l'usage frauduleux des marques " DERMO ESTHETIQUE " ou " DERMO ESTHETIQUE REINE ", et en suppression des dits termes sur le site internet, sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée et réclame la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société L'OREAL estime que :

-il n'est pas démontré une situation de dommage grave et un trouble important subi par Madame X...,

-les conditions de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies : mise en ligne de l'expression DERMO ESTHETIQUE par la Société L'OREAL en mai 2005, ce que Madame X... ne pouvait pas ignorer ; absence de caractère distinctif de la marque, le terme DERMO ESTHETIQUE étant la désignation nécessaire et générique de produits et services et reprenant la qualité essentielle des dits produits,

-Madame X... est déchue de ses droits, n'exploitant pas cette marque et n'ayant concédé aucune oeuvre de marque à la Société DERMO ESTHETIQUE REINE, seul le nom étant utilisé à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, de plus, ces marques sont devenues la désignation usuelle des soins de la peau pour les professionnels de l'esthétique corporelle,

-elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, l'utilisation de l'expression DERMO ESTHETIQUE servant à désigner les soins d'embellissement de la peau.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision déferée et à l'allocation d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu en droit qu'en application de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande d'interdiction d'actes argués de contrefaçon n'est admis que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ;

1 / Sur le bref délai

Attendu que Madame X..., dès qu'elle a appris que la Société L'OREAL faisait usage de la marque DERMO ESTHETIQUE a fait vérifier par un huissier l'utilisation de cette marque sur différents sites (procès-verbal de constat du 28 novembre 2005) ;

Que l'assignation au fond délivrée le 17 janvier 2006 respecte le bref délai exigé, étant précisé que la Société L'OREAL ne démontre pas que Madame X... ait eu connaissance de cet usage dès mai 2005 ;

2 / Sur le caractère sérieux de l'action au fond

Attendu que les marques déposées par Madame X... devaient concerner les produits et services suivants :

-produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer (Cf. Certificats de dépôt des 10 juin 1981 et 2 août 1983) ;

Que le mot " dermo " fait référence au derme et donc à la peau ;

Que le terme " esthétique " définit un sentiment du beau, sans se rattacher nécessairement à des soins corporels ;

Que les deux termes de cette marque ne sont pas descriptifs des produits ou services auxquels ils s'appliquent ;

Que leur combinaison est arbitraire et que l'expression " DERMO ESTHETIQUE " est distinctive ;

Attendu que les marques litigieuses sont exploitées par la Société DERMO ESTHETIQUE REINE depuis 1989 et sans discontinuité ;

Qu'en effet, Madame Reine X... a concédé à cette société l'utilisation des dites marques moyennant un reversement de royalties (Cf. Attestation du commissaire aux comptes du 27 décembre 2006) ;

Qu'aucune déchéance ne peut être invoquée par la Société L'OREAL ;

Attendu qu'il n'est pas établi que les marques " DERMO ESTHETIQUE " et " DERMO ESTHETIQUE REINE " désignent dorénavant tous soins de la peau, même si certains professionnels de l'esthétique corporels ont tendance à utiliser ces expressions ;

Qu'en tout cas, il résulte des documents versés aux débats que Madame X... a introduit de nombreuses procédures dès qu'elle avait connaissance de l'utilisation de ces marques ;

Attendu qu'au vu de ces différents éléments, le caractère sérieux de l'action au fond est établi ;

Attendu en conséquence que l'utilisation notamment de la marque DERMO ESTHETIQUE par la Société L'OREAL, pour des produits ou des services similaires entraîne une confusion dans l'esprit du public entre le signe utilisé par cette société sur son site internet et les marques appartenant à Madame X... ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'interdiction pour la seule marque DERMO ESTHETIQUE, la Société L'OREAL ne reproduisant pas la marque DERMO ESTHETIQUE REINE, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

Attendu que l'appel interjeté par Madame X... étant bien fondé, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Société L'OREAL ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la Société L'OREAL doit être déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit Madame X... en son appel du 23 mai 2006,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon à l'exception de celles ayant constaté que la Société DERMO ESTHETIQUE REINE se désistait de ses demandes et ayant dit n'y avoir lieu à annuler l'assignation délivrée par Madame X... à l'encontre de la Société L'OREAL,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Société L'OREAL à cesser tout acte de contrefaçon à l'encontre de Madame Reine X... par la copie, l'imitation ou l'usage frauduleux de la marque DERMO ESTHETIQUE, et à supprimer, toute mention des termes DERMO ESTHETIQUE de son site internet www.lorealparis.fr sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la Société L'OREAL à payer à Madame X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la Société L'OREAL de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Société L'OREAL aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouverts directement par la SCP d'avoués JUNILLON-WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN