

R.G : 05/01087

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

99/1235

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Janvier 2005

APPELANTE :

S.A.S. LABORATOIRE BIODERMA

75 cours Albert Thomas

69003 LYON 03

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu'au 31.12.2011

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMEES :

SA MF PRODUCTION

rue Berhelot

Z I La Maine

76150 MAROMME

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour jusqu'au 31.12.2011

représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Charline HAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.R.L. CABINET CONTINENTAL exerçant sous l'enseigne 'LABO DERMA'

11 bis rue du Colisée

75008 PARIS

représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour jusqu'au 31.12.2011 puis avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Jean Claude BRUN, avocat au barreau de LYON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2014, où Monsieur le Président FARINA a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Septembre 2014

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2014, 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 FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Au 1er janvier 1992 la **sarl Société d'exploitation française de recherche Bioderma** (par abréviation société Sefrb) était titulaire sur le territoire français de deux marques verbales :

- la **marque française Bioderma** déposée à l'INPI le 25 septembre 1986 sous le n°**1371 960**,

- et (pour en avoir fait inscrire le 26 avril 1990 à l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) sous le n° **R 267 207 A** la cession à son profit de la partie française de la **marque Bioderma** enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983.

Ces marques désignent selon la classification internationale l'ensemble des produits de la classe 3 : *savons, huiles essentielles, tous produits cosmétiques.*

Par contrat de concession de licence de marques du 5 mai 1992 la société Sefrb a confié à la **société Laboratoire Bioderma** la commercialisation de ses produits cosmétiques.

De son côté, à la suite d'un contrat de concession de droit d'exploitation de marque la **société**

Cabinet Continental exploite notamment la partie française de **la marque Bio ph6 derma**, inscrite au registre international des marques de l'OMPI le 4 février 1994 pour les produits de la classe 3.

Se plaignant d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, commis en particulier par la société Cabinet Continental, la société Sefrb a fait établir les 22 mars et 19 juin 1995 des procès - verbaux de constat de **saisie - contrefaçon** dans les locaux **des sociétés** :

- **Continental Laboratoires Médica (CLM)**, devenue par la suite la société Cabinet Continental, qui commercialisait les produits de la marque Bio ph6 derma,
- **MF Productions** qui, recevant les commandes de la société CLM, fabriquait les produits et les conditionnait selon le matériel (emballages, étiquettes et flacons) fourni par cette société,
- et **Soteix** qui assurait la distribution des articles.

Le 6 avril 1995 la société Sefrb (devenue par la suite la société Ogekos) a engagé devant le Tribunal de grande instance de Rouen une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale contre la société MF Productions.

A cette instance, à laquelle la société Soteix a été appelée, était jointe, à la suite du jugement de dessaisissement pour connexité du 30 juillet 1996, l'instance en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale engagée le 3 juillet 1995 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et opposant les sociétés Sefrb et Bioderma, à la société CLM..

Par jugement du 20 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Rouen a principalement :

- constaté que les sociétés Ogekos et Bioderma se désistaient de leur action engagée contre la société Soteix,
- déclaré nulles les marques verbales Bioderma enregistrées à l'Ompi et à l'Inpi,
- débouté les sociétés Ogekos et Bioderma de leurs demandes,
- condamné ces sociétés aux dépens et à payer :
 - à la société CLM :
 - la somme de 1 500 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice subi à raison de faits de concurrence déloyale,
 - la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 - à la société MF Productions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour annuler les marques Bioderma le Tribunal de grande instance de Rouen a retenu essentiellement que :

- le nom Bioderma est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il s'agit d'un néologisme forgé sur la réunion des abréviations **Bio** (de Biologie, ou de Biologique) et **Derma** (de Dermatologique ou de dermatologie), la dénomination Bioderma évoquant ainsi '*la technique de la science pour le traitement de la peau*' .

Le 15 avril 2003 la société laboratoire Bioderma a demandé à l'OHMI (office d'harmonisation des

marques internationales) d'enregistrer la marque communautaire Bioderma, pour les produits et services relevant des classes 3 (cosmétiques) et 5 (produits diététiques à usage médical) ; cette demande a été acceptée et publiée au journal des marques communautaires du 2 février 2004 ; le certificat d'enregistrement de la marque communautaire Bioderma a été délivré le 5 juin 2007.

Considérant que cette marque communautaire est dépourvue de caractère distinctif, la société cabinet continental a introduit, le 13 décembre 2007 devant l'OHMI une action en nullité de marque.

Par ordonnance du 26 octobre 2010 le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la présente cour a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité de marque communautaire.

Par décision du 28 février 2011 la chambre de recours de l'OHMI, retenant que la marque Bioderma est descriptive a déclaré nulle la marque communautaire pour l'ensemble des produits et services des classes 3 (cosmétiques) et 5 (produits diététiques à usage médical).

Statuant sur recours formé contre cette décision, le Tribunal de l'union européenne, par arrêt du 21 février 2013 a :

- dit que la marque verbale Bioderma est distinctive pour ce qui est des produits diététiques à usage médical relevant de la classe 5,
- rejeté le recours quant au surplus.

En l'absence de recours contre cet arrêt, le sursis à statuer ordonné le 26 octobre 2010 dans l'attente de l'issue de la procédure communautaire est devenu sans objet.

Par conclusions du 21 mai 2014 la société Laboratoire Bioderma demande à la cour principalement de :

- déclarer recevable et fondé l'appel,
- réformer le jugement entrepris,
- constater que seuls les moyens de droit ont évolué et que les demandes sont identiques à celles formées en première instance,
- constater que la société MF Productions et la société Cabinet Continental se sont rendues coupables de **contrefaçon** en reproduisant ou à tout le moins en imitant les marques verbales :
 - nationale : n ° 1 371 960
 - et internationale en sa partie française : n° R 267 207 A
- constater que ces mêmes sociétés se sont rendues coupables d'agissements de **concurrence déloyale** en usurpant la dénomination sociale de la société Laboratoire Bioderma,
- **en conséquence :**
 - **ordonner sous astreinte à ces sociétés :**
 - la cessation immédiate de toute fabrication, commercialisation, et / ou distribution de produits portant la marque : Bioderma, Bio Ph6 derma, Bio.Ph4 derma,

- leur interdire sous astreinte :

- de reproduire et / ou utiliser à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit le terme Bioderma,

- leur ordonner sous astreinte :

- la suppression des termes susvisés de tous emballages, catalogues, étiquettes, et du site internet et plus généralement de quelque support que ce soit,

- ordonner :

- la confiscation de la totalité des stocks de produits, catalogues, et autres supports comportant les termes susvisés,

- dire que sous astreinte :

- ces stocks devront être remis à la société Laboratoire Bioderma aux frais des intimées, aux fins de destruction,

- ordonner à ces sociétés :

- de communiquer les noms et coordonnées des personnes physiques et morales ayant contribué directement ou indirectement à fabriquer et / ou à commercialiser les produits concernés,

- **nommer aux frais avancés des intimées un expert comptable** avec mission de rechercher le nombre de produits contrefaisants et / ou usurpant la dénomination Bioderma qu'ils aient été achetés, détenus ou stockés et / ou revendus, et ce depuis le 1er octobre 1993,

- ordonner aux frais des intimées la publication de la décision à intervenir dans 5 magazines nationaux au choix de la société Laboratoire Bioderma sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 15 000 euros,

- **condamner in solidum** la société MF Productions et la société Cabinet Continental aux dépens et au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 mai 2014 la société Cabinet Continental demande à la cour de :

- principalement :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement :

- constater que la société Laboratoire Bioderma n'est victime d'aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale,

- en conséquence :

- débouter la société Laboratoire Bioderma de ses demandes,

- déclarer mal fondé l'appel en garantie de la société MF Productions et la débouter des demandes dirigées contre elle,

- reconventionnellement

- constater la validité de la marque semi-figurative bio PH6 derma n° 615 306 déposée en France via l'Ompi le 4 février 1994,

- constater la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques verbales Bioderma concernées,

- constater et prononcer la déchéance de ces marques pour défaut d'exploitation pendant plus de 5 ans,

- constater l'existence d'actes de concurrence déloyale perpétrés par la société Laboratoire Bioderma contre la société Cabinet Continental et la multiplication abusive et inutile des procédures engagées contre elle,

- ordonner la publication aux frais de la société Laboratoire Bioderma dans 3 revues choisies par la société Cabinet Continental d'un démenti indiquant que ces produits ont reçu tous les agréments requis,

- condamner la société Laboratoire Bioderma à lui payer une indemnité de 230 000 euros,

- en tout état de cause,

- rejeter les demandes nouvelles de la société Laboratoire Bioderma et notamment celle qui tend à voir constater l'acquisition par la marque Bioderma de la distinctivité par l'usage et celle relative au prétendu dépôt ou cession frauduleuse de la marque Bio - PH6 derma pendante devant la cour d'appel de Bordeaux

- condamner la société laboratoire bioderma aux dépens et à payer à la société cabinet continental la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 21 mai 2014 la société MF Productions demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement,

- prononcer, pour les motifs développés par la société Cabinet Continental, la déchéance des marques verbale Bioderma n° 1 371 960 et n° 267 207 A,

- débouter la société Laboratoire Bioderma de ses demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme à l'encontre de la société MF Productions,

- prononcer la mise hors de cause de la société MF Productions,

- plus subsidiairement,

- rejeter la demande de nomination d'expert comptable,

- rejeter la demande de condamnation in solidum à une indemnité provisionnelle d'un montant d'un million d'euros,

- reconventionnellement et en toute hypothèse,

- condamner la société Laboratoire Bioderma aux dépens et à payer à la société MF Productions :

- la somme de 50 000 euros à titre de dommages - intérêts pour saisie et procédure abusives,
- la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

I) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA MARQUE BIODERMA

a) Sur le moyen tiré de la prise en compte d'une part de décisions de juridictions

ou d' administrations de pays étrangers, et d'autre part de l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne du 21 février 2013

Attendu que la société Cabinet Continental expose que plusieurs juridictions ou autorités administratives de pays étrangers, et en particulier le Tribunal fédéral Suisse, (par décision du 16 février 2000), considérant que la marque internationale Bioderma ne présentait aucun caractère distinctif, ont refusé d'enregistrer cette marque ou ont annulé l'enregistrement de celle-ci ;

Qu'elle fait valoir qu'en conséquence, pour décider de la validité de la marque verbale Bioderma, la cour doit se déterminer en fonction non seulement du droit interne français mais également des décisions de refus de protection rendues par des juridictions ou des administrations étrangères ;

Mais attendu qu'en application du principe de territorialité de la protection attachée à la marque, la validité de la marque française Bioderma déposée à l'INPI le 25 septembre 1986 doit s'apprécier au regard des dispositions du droit interne français;

Attendu que s'agissant de la partie française de la marque verbale internationale le moyen soulevé doit être examiné au regard des dispositions de l'arrangement de Madrid du 27 juin 1989 invoqué par la société Laboratoire Bioderma ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 5.6 de cette convention internationale le titulaire d'un enregistrement de marque dans son pays d'origine peut effectuer, sur la base de celui-ci, un enregistrement international ;

Que l'enregistrement international vaut alors comme dépôt national dans les pays adhérents désignés ; que néanmoins chacun ces pays décide ensuite, au regard de sa loi interne, de la validité de cet enregistrement sur son territoire ;

Qu'il en résulte que chaque pays désigné est autorisé à invalider en tout ou en partie, sur son territoire, l'enregistrement international, dans les mêmes conditions qu'un enregistrement national ;

Qu'en application du principe de territorialité rappelé ci - dessus les décisions prises dans ce cadre par des juridictions ou des administrations de pays étrangers ne peuvent recevoir application en France ;

Que la validité des deux marques verbales Bioderma considérées doit donc être déterminée selon les dispositions du droit interne français ;

Que le moyen susvisé ne peut donc être retenu ;

Attendu que la société Cabinet Continental considère également que la validité des marques verbales Bioderma doit se déterminer en prenant en considération l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 21 février 2013 ;

Que la société Laboratoire Bioderma fait valoir essentiellement, en réponse, que par cette décision le Tribunal de l'Union Européenne :

- d'une part n'a annulé la décision de la chambre de recours de l'Ohmi qu' en ce qui concerne les substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5,

- et d'autre part, sans se prononcer sur le caractère distinctif de la marque verbale Bioderma dans d'autres pays que la Grèce et Chypre, a retenu que, les éléments '*bio*' et '*derma*' étant des termes de la langue grecque, la marque était descriptive sur les territoires de ces deux derniers pays ;

Qu'elle en déduit qu'en application de l'article 45 - 4 du règlement C.E n ° 2868 / 95

la transformation de la marque communautaire en marque nationale ne pourra être exclue que pour la Grèce et Chypre, le Tribunal de l'Union Européenne n'ayant déclaré nulle la marque communautaire Bioderma que par référence à la langue de ces deux Etats membres ;

Qu'elle ajoute que cette analyse est confortée par le fait que l'OHMI (Office d'Harmonisation des Marques Internationales) a transmis à la France, le 20 février 2014, une demande de transformation de la marque communautaire Bioderma en marque Nationale ;

Attendu, cela exposé, que le jugement du 21 février 2013 concerne exclusivement le dépôt à L'OHMI le 15 avril 2003 de la marque communautaire Bioderma ;

Que le présent litige a quant à lui pour objet des enregistrements à la fois distincts de l'enregistrement communautaire et antérieurs à celui-ci :

- l'un portant sur la marque française déposée à l'INPI le 25 septembre 1986,

- l'autre portant sur la partie française de la marque verbale Bioderma enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983 ;

Que la décision rendue par le Tribunal de l'Union Européenne ne peut donc être retenue comme élément d'appréciation de la validité des deux marques verbales Bioderma, objet du présent litige ;

b) Sur le moyen tiré de l'absence de caractère distinctif

Attendu que la validité d'une marque désignant un produit destiné au grand public s'apprécie :

- d'une part en considération des dispositions légales applicables au moment du dépôt de la marque, (cass. Com 16 décembre 2008) ;

- et d'autre part, en recherchant qu'elle était, à la date du dépôt de la marque, la manière dont le signe qui la constitue, était compris par le consommateur ;

Attendu en l'espèce que la société Sefrb (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Laboratoire Bioderma) était titulaire pour le territoire français des deux marques verbales suivantes qui sont l'objet du présent litige ;

- la marque française déposée à l'INPI le 25 septembre 1986 pour une protection dans la classe 3,

- la marque internationale Bioderma déposée le 19 mars 1963 qui lui avait été cédée pour sa partie française le 26 avril 1990 ;

Que la validité des marques verbales susvisées, invoquée par la société Laboratoire Bioderma doit donc s'apprécier en fonction des dispositions légales en vigueur, respectivement au 19 mars 1963 et au 25 septembre 1986 ;

Qu'en considération de ces dates, les dispositions légales à appliquer en l'espèce pour apprécier la validité des marques verbales Bioderma sont celles de **l'article 3 de la loi n° 64 - 1360 du 31 décembre 1964**, l'article L.711 - 2.b du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 4 janvier 1991, n'étant pas en application aux dates de dépôt susvisées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 :

' Ne peut être considérées comme marques :

- celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public,

- celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit' .

Attendu en l'espèce que s'agissant de produits destinés au grand public, il convient, pour l'application de ce texte l'article 3 susvisé, de se placer aux dates de dépôt des marques concernées, pour déterminer la manière dont la dénomination qui constitue la marque était alors comprise par le consommateur ;

Attendu à cet égard que :

- le seul fait qu'un des éléments composant la marque évoque un produit ne suffit pas à écarter le caractère distinctif de celle-ci,

- et par ailleurs la seule circonstance que chacun des éléments d'une marque verbale, pris séparément soit dépourvu de caractère distinctif, n'exclut pas que la combinaison que forment ces éléments, présente un caractère distinctif ;

Que celui-ci peut être retenu dès lors que la dénomination qui résulte du regroupement de ces éléments n'a pas, en elle-même, de signification particulière et qu'elle produit une impression d'ensemble éloignée de celle que crée, chacun pris isolément, les éléments qui la composent ;

Attendu en l'espèce, que la dénomination Bioderma étant composée de deux éléments verbaux '*bio*' et '*derma*', il convient de rechercher tout d'abord à partir des documents versés aux débats si, en 1963 et 1986, époque de chacun des dépôts, une signification était communément donnée à chacun de ces éléments ;

Attendu que, ***l'élément 'Bio'*** n'est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette, et Flammarion principalement) produits aux débats ; qu'il y est défini comme préfixe tiré du grec Bios (qui signifie vie) et entrant dans la composition de nombreux mots ;

Que figure dans ces dictionnaires le terme '*biologie*', défini comme étant '*la science des lois de l'organisme, et des actes organiques*' ou encore '*la science générale de la vie*' ;

Qu'il en résulte que dans le langage courant l'élément verbal '*bio*' évoquait seulement de manière

imprécise, par l'étymologie du mot '*biologie*', l'idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d'un laboratoire de biologie ;

Que n'ayant ainsi, à l'époque de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l'élément *Bio* n'indiquait, lui même, ni l'usage des produits désignés par la marque Bioderma, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits ;

Attendu que la société Cabinet Continental produit sur ce point des articles et études spécialisées qui, présentant l'historique de la notion de '*Bio*' en lien avec l'apparition de l'agriculture biologique, définissent celle-ci comme étant une discipline respectueuse de la nature et de l'environnement ;

Mais attendu d'une part que ces documents montrent que la notion de '*bio*' ainsi définie, est apparue progressivement dans les milieux spécialisés pour ne s'y imposer que dans le courant des années 1980 ; que d'autre part l'appréciation du caractère distinctif ne peut se faire à partir de la connaissance du mot qu'avaient alors les professionnels ou les spécialistes du domaine considéré, mais à partir de la signification que, le cas échéant, à l'époque des dépôts, le consommateur moyen pouvait attacher au terme '*bio*' ;

Qu'en considération des définitions données par les dictionnaires de l'époque, ci - dessus rapportées, il n'est pas démontré qu'en 1963 ni même en 1986 le terme ***Bio*** évoquait pour le consommateur moyen français le sens de produit élaboré dans le respect de l'environnement ;

Que ce n'est que plus tard que le terme '*bio*' a acquis un sens propre dans le langage courant pour évoquer désormais l'idée de respect de l'environnement, d' utilisation de matières naturelles, et de procédés de fabrication écologiques ;

Que la généralisation actuelle du terme '*Bio*' pour désigner un produit élaboré dans le respect de l'environnement est donc inopérante pour apprécier le caractère distinctif de la marque au moment de chaque dépôt ;

Que s'agissant de l'**élément '*derma*'**, celui - ci ne figure pas comme tel dans les dictionnaires des périodes concernées lesquels le présentent exclusivement comme un élément entrant dans la composition de nombreux mots ; que ces dictionnaires définissent le terme voisin '*derme*' comme désignant la couche profonde de l'épiderme, ainsi que comme étant ***le tissu qui fait le corps de la peau*** ; qu'ils précisent qu'il vient du **grec *derma* '*peau*'** ;

Que l'élément *derma* était donc compris à la période des dépôts de marque concernés comme désignant la *peau* et donc en l'occurrence *un produit pour la peau* ;

Mais attendu que si l'élément '*derma*' présente un caractère évocateur pour désigner les produits en relation avec la peau, la juxtaposition de cet élément et de *bio* donne à l'ensemble *Bioderma* un pouvoir distinctif propre ;

Que la combinaison de l'élément '*bio*', trop général pour être descriptif, et de l'élément '*derma*' confère en effet à l'ensemble de la dénomination *Bioderma*, qui constitue la marque, un caractère distinctif dans la mesure où, à l'époque des dépôts concernés, la dénomination verbale '*Bioderma*' n'avait pas dans le langage courant de signification propre, et qu'elle offrait ainsi plusieurs interprétations possibles ;

Attendu que de ce qui précède il résulte que le signe Bioderma ne peut être considéré comme étant constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit, de la qualité essentielle, ou de la composition de celui - ci ;

Que les marques verbales Bioderma sont donc distinctives ;

Qu'elles seront en conséquence déclarées valables et le jugement déferé sera infirmé de ce chef ;

II) SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU DROIT D'EXPLOITER LA MARQUE BIODERMA

a) Sur la recevabilité de la demande

Attendu que la société Cabinet Continental demande à la cour de prononcer en application de l'article L 714 - 5 du code de la propriété intellectuelle la déchéance des marques verbales Bioderma déposées en 1963 et en 1986 ;

Attendu que faisant état de la protection également due à la dénomination sociale la société Laboratoire Bioderma conclut à l'irrecevabilité de la demande de déchéance pour défaut d'intérêt à agir ; qu'elle fait valoir à cet égard, que même si la déchéance de la marque était prononcée la société Cabinet Continental ne pourrait pas utiliser le signe Bioderma, protégé en tant que dénomination sociale ;

Mais attendu que le demandeur, qui démontre exercer une activité dans un secteur économique identique ou voisin de celui dont relève la marque dont la déchéance est sollicitée, justifie d'un intérêt légitime à agir en déchéance ;

Attendu qu'en l'espèce la société Cabinet Continental, qui commercialise des produits de la classe 3, exerce son activité dans un secteur identique ou proche de celui de la société Laboratoire Bioderma ; que l'exception d'irrecevabilité n'est donc pas fondée;

Attendu que la société Laboratoire Bioderma conclut également à l'irrecevabilité de la demande de déchéance qu'elle considère nouvelle en appel ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que la déchéance avait été demandée en première instance à titre reconventionnel ;

Que l'exception d'irrecevabilité susvisée n'est donc pas fondée ;

b) Sur la détermination de la période de référence à retenir pour l'examen de la demande de déchéance

Attendu que la société Cabinet Continental demande la déchéance du droit pour la société Laboratoire Bioderma d'exploiter la marque Bioderma ;

Qu'au soutien de sa demande elle invoque le défaut d'usage sérieux de marque pendant les 5 ans ayant précédé la date de la demande de déchéance soit, selon elle, avant ses conclusions déposées pour l'audience de référé du 22 juin 1995 ;

Attendu que la société Laboratoire Bioderma fait valoir que les conclusions de référé invoquées par la société Cabinet Continental comme point de départ de cette période ne peuvent produire cet effet, dès lors qu'elles ne contenaient pas de demande de déchéance mais se bornaient à faire état de contestations sérieuses ; qu'elle indique que le délai de cinq ans a commencé à courir le 20 octobre 1997, date de dépôt de conclusions au fond en première instance portant demande de déchéance ;

Que sur le fond elle soutient avoir fait durant la période de 5 ans ayant précédé la date de la demande de déchéance au sens de l'article L.714 - 5 du code de la propriété intellectuelle, un usage sérieux de la marque Bioderma ;

Attendu que l'application de l'article L.714 - 5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas

contestée ;

Attendu que les pièces produites font apparaître que la société Cabinet Continental n'a formé pour la première fois de demande de déchéance de marque, que par conclusions notifiées le 20 octobre 1997 ;

Qu'il résulte en effet des énonciations de l'ordonnance de référé du 11 juillet 1995 que les conclusions notifiées par la société Cabinet Continental dans le cadre du référé, pour une audience du 22 juin 1995 ne contiennent aucune demande de déchéance, la société Cabinet Continental sollicitant alors seulement, d'une façon générale, le rejet des demandes adverses en raison de contestations sérieuses, avec parmi celles - ci un défaut allégué, d'exploitation de marque, en tant que marque ;

Que le délai de cinq ans a donc commencé à courir le 20 octobre 1997, date de dépôt de conclusions au fond en première instance portant demande de déchéance ;

Attendu qu'il appartient en conséquence, à la société Laboratoire Bioderma, de justifier d'un usage sérieux de la marque Bioderma pendant la période du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997 ;

c) Sur le fond

Attendu que selon les dispositions de l'article L.714 - 5 du code de la propriété intellectuelle applicables en l'espèce, '*Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans*' ;

Est assimilé à un tel usage :

- b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

....., la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée . Elle peut être apportée par tous moyens' ;

Attendu que l'usage sérieux de la marque s'entend d'un usage de celle-ci *en tant que marque* ; qu'il y a ainsi exploitation sérieuse lorsque dans la relation avec la clientèle, la marque est utilisée dans sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité des produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'un tel usage suppose l'utilisation de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits protégés parce que visés dans l'enregistrement ou le dépôt ;

Attendu que l'exploitation normale de la marque à titre de marque peut revêtir des aspects variés, tels que l'apposition sur les produits, ou encore la figuration de la marque sur des catalogues, documents publicitaires, ou revues ; que plus généralement, dans cet ordre d'idées, elle se réalise par le fait de représenter la marque dans toutes sortes d'actions publicitaires dont elle est le support ;

Attendu que la preuve d'un usage sérieux de la marque au sens du texte précité peut être apportée par tous moyens, et notamment des supports publicitaires, des factures comportant une référence à la marque contestée, des articles de presse, dès lors que ces documents montrent l'exploitation du signe pour désigner les produits concernés et la date des actes d'exploitation ;

Attendu que l'usage sérieux requis, peut résulter aussi bien de l'usage de la marque elle-même, que de l'usage d'un élément de celle - ci, ou encore de celui d'un élément distinct combiné avec la marque enregistrée ;

Qu'il suffit dans ces cas que le consommateur perçoive effectivement le produit concerné, désigné

par la marque, comme provenant d'une entreprise déterminée ;

Attendu qu'il en résulte que l'emploi d'une marque par le titulaire de celle - ci, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, n'est pas de nature à faire encourir la déchéance de la marque : (Cass. Com : 27 mai 1997) ;

Attendu en l'espèce qu'au soutien de sa demande de déchéance la société Cabinet Continental fait valoir essentiellement que :

- la société Laboratoire Bioderma ne prouve pas être titulaire de la licence de la marque Bioderma, les annexes 1 et 2 du contrat de concession de licence du 5 mai 1992 n'étant pas produits ;
- les documents contractuels produits par la société Laboratoire Bioderma ont pour objet de donner en licence des marques inexistantes, en sorte qu'il n'est pas établi que des licences ont été concédées à la société Sefrb puis à la société Laboratoire Bioderma ;
- la marque figurant sur les documents produits n'est pas celle qui a fait l'objet du dépôt, lesquels représentent une marque semi - figurative distincte, constituée de 3 rectangles et de 5 carrés bleus, accompagnant la dénomination sociale de la société Laboratoire Bioderma ;
- la société Laboratoire Bioderma n'a pas fait usage du signe Bioderma à titre de marque mais de dénomination sociale ou d'enseigne ;

Attendu qu'au soutien de ses affirmations elle invoque la plaquette commerciale de la société Laboratoire Bioderma de l'année 1995 qui montre, selon elle, que la société Laboratoire Bioderma :

- utilise le nom Bioderma pour identifier le distributeur des produits (dont l'adresse figure sur les produits sous le mot Bioderma) et non la marque,
- vend ses produits sous la marque figurative de gamme susvisée et non sous la marque verbale Bioderma,
- vend ses produits non pas sous la marque Bioderma mais sous d'autres marques mentionnées sur ces produits ;

Qu'elle en déduit que, sauf pour l'un des produits (le shampoing Node qui n'a pas de marque de gamme) la société Laboratoire Bioderma encourt la déchéance de la marque Bioderma :

Attendu que la société Laboratoire Bioderma réplique être titulaire des marques verbales considérées ; que contestant le défaut d'usage sérieux allégué, elle soutient avoir exploité de façon constante pendant la période considérée, le signe Bioderma d'une part à titre de marque - ombrelle et d'autre part dans une forme qui n'altérerait pas le caractère distinctif de ce signe dans la forme sous laquelle il a été enregistré ;

Attendu qu'il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;

Attendu sur le droit de la société Laboratoire Bioderma d'exploiter la marque verbale Bioderma ainsi que les autres marques qu'elle utilise, que la preuve de l'existence de ce droit est rapportée par les documents contractuels versés aux débats;

Qu'il résulte en effet de ces documents :

- d'une part que la société Sefrb :

- a déposé à l'Inpi le 25 septembre 1986 la marque verbale française Bioderma pour désigner des produits relevant de la classe 3 : 'savons, huiles essentielles ; tous produits cosmétiques',
- a acquis par contrat de concession du 21 juillet 1988 le portefeuille de marques de la société Bioderma (mise en liquidation judiciaire le 27 août 1987),
- a acquis le 26 avril 1990 pour sa partie française, la marque internationale Bioderma enregistrée le 19 mars 1963 auprès de l'OMPI pour une protection dans la classe 3,
- a confirmé par avenant n°5 (du 11 avril 1991) au contrat de concession conclu avec la société Lipha le 28 décembre 1984 que la licence portait sur un ensemble de marques dont la marque Bioderma et l'ensemble des marques désignées par celle-ci dans sa fonction de '*marque-ombrelle*',
- et a conclu avec la société Laboratoire Bioderma, créée le 15 mai 1992, un contrat de concession de licences de marques ;
- et d'autre part que, par le contrat de cession de fonds de commerce du 24 décembre 1998 et ses annexes, conclu avec la société Sefrb, la société Laboratoire Bioderma, a acquis les marques verbales Bioderma concernées par le présent litige ainsi que l'ensemble des marques exploitées par la cédante ;

Que le moyen tiré d'une absence de preuve du droit d'exploitation des marques concernées ne peut donc être retenu ;

Attendu **sur l'exploitation de la marque Bioderma à titre de marque**, que la société Laboratoire Bioderma justifie par les documents qu'elle produit, à savoir notamment des :

- plaquettes de présentation,
- factures d'impression de documents publicitaires,
- articles de presse,
- documents publicitaires,
- catalogues,
- documents relatifs à l'organisation annuelle de 1992 à 1997 de manifestations en vue de la remise de prix dermatologiques 'BIODERMA',

que pendant la période de référence considérée, elle a exploité la marque Bioderma d'une part, sous la forme d'une '*marque - ombrelle*' et d'autre part sous une forme qui, associant des éléments graphiques, diffère de la marque verbale 'Bioderma' dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ;

Attendu **sur l'usage sous forme de *marque - ombrelle***, que les pièces susvisées, et en particulier les supports publicitaires, montrent que durant la période de référence, la dénomination *Bioderma* était utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux - mêmes des marques distinctes ;

Que la **marque-ombrelle Bioderma** avait ainsi pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés sous la même gamme '*Bioderma*', l'objectif étant notamment de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de marque - ombrelle, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication ;

Que sous la forme ainsi décrite, la dénomination *Bioderma* a ainsi été, durant la période considérée, utilisée à titre de marque principale pour identifier 'des produits Bioderma' regroupés sous forme de gammes,

Qu'il résulte des documents susvisés et il n'est pas sérieusement contestable que pendant la période concernée la société Laboratoire Bioderma a mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par la marque Bioderma, dont elle assurait la promotion par l'ensemble de ces documents ;

Que par l'utilisation que la société Laboratoire Bioderma a ainsi faite du signe verbal Bioderma il s'est établi, dans la vie des affaires, un lien entre le signe constituant la marque verbale Bioderma, et les produits commercialisés ;

Qu'un tel usage doit être considéré comme ayant été fait à titre de marque ;

Attendu **sur l'usage sous une forme comportant des variantes par rapport au signe verbal déposé**, que dans les documents versés aux débats et afférents à la période concernée, le nom *Bioderma* est, soit reproduit juste au-dessus de la dénomination Laboratoire Bioderma, soit accolé à un logo de couleur essentiellement constitué de rectangles et de carrés ;

Qu'ainsi par exemple sur les plaquettes publicitaires présentant les produits de la marque - ombrelle Bioderma, la dénomination Bioderma est associée à l'élément graphique susvisé, lequel se retrouve, à titre de rappel sur la représentation de chacun des produits commercialisés présenté dans ce document ;

Que l'examen des documents produits, montre que, compte tenu de la disposition respective du logo et du nom Bioderma, l'attention est principalement appelée par le nom Bioderma, en sorte la présence de ce logo à côté de la dénomination Bioderma n'exclut pas le caractère distinctif de celle - ci ;

Attendu que cette utilisation de la marque Bioderma établit un lien suffisant entre le signe qui constitue la marque verbale pour les produits protégés par le dépôt (et l'enregistrement) et les produits commercialisés ;

Qu'un tel usage vaut exploitation à titre de marque ;

Attendu que l'ensemble des documents produits et ci - dessus rappelés fait apparaître que, pendant la période considérée, Bioderma a utilisé le signe verbal Bioderma, à titre de marque, dans le cadre de ses relations commerciales et de ses actions publicitaires pour identifier et promouvoir des produits de la classe 3 visés par les deux dépôts de marque concernés ;

Que la société Laboratoire Bioderma prouve ainsi avoir fait un usage réel et sérieux en France de la marque verbale Bioderma pendant la période considérée ;

Que la demande de déchéance doit donc être rejetée ;

III) SUR LA CONTREFAÇON

a) Sur l'action en contrefaçon dirigée contre la société Cabinet Continental fondée sur l'utilisation du signe Bio ph6 derma

Attendu que la société Laboratoire Bioderma reproche à la société Cabinet Continental de s'être rendue coupable d'actes de contrefaçon '*en reproduisant ou à tout le moins en imitant*' les marques verbales Bioderma ;

Attendu qu'elle fonde sa demande sur les dispositions des articles L.713 - 2 et L.713 - 3 du code de la propriété intellectuelle (relatifs à la reproduction et à l'imitation de marques) ;

Attendu que pour s'opposer à la demande la société Cabinet Continental fait valoir essentiellement ce qui suit :

- elle exploite la marque semi - figurative '*Bio- ph6 -derma*' déposée le 4 février 1994 à l'Ompi pour plusieurs pays dont la France ;

- la comparaison tant *visuelle, phonétique, qu'intellectuelle* de sa marque et de la marque Bioderma montre l'absence de risque de confusion car :

- sa marque comprend des éléments supplémentaires : l'un figuratif résultant tant de l'insertion de l'élément '*ph6*' dans la lettre O agrandie, que de la présence de traits : - un au-dessus du mot biOderma, - et deux au-dessous de celui-ci, le dernier de ces deux traits se terminant par quatre formes géométriques évoquant une fleur stylisée,

- la prononciation de l'élément *ph6* écarte toute ressemblance phonétique avec le signe Bioderma,

- le sigle *ph6* est là pour illustrer la présence d'un potentiel hydrogène neutre ;

Attendu que selon l'article L.713 -2 '*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que ' formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement' ;*

Attendu que selon l'article L.713 -3 '*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement' ;

Attendu en l'espèce, qu'il n'est pas sérieusement contesté que les produits commercialisés, respectivement par chacune des parties, relèvent de la classe 3 visée par le dépôt des marques Bioderma et qui regroupe les produits cosmétiques et de soins pour la peau ;

Attendu **sur l'aspect visuel** que, dans le signe argué de contrefaçon, l'élément dominant est le nom '*Bioderma*', la présence d'éléments figuratifs et la formule *ph6* ne suffisant pas à effacer cette prééminence ;

Que cet effet procède en particulier de ce que la formule *ph6* est insérée dans la lettre o du nom Bioderma où elle figure en petits caractères comparativement à ceux des éléments '*biO*' et '*derma*' ;

Que **sur le plan phonétique**, la prééminence du nom Bioderma est si forte que, ni l'agrandissement de la lettre '*o*' par rapport aux autres lettres ni, l'insertion de l'élément *ph6*", ne conduisent à prononcer ce dernier élément ; qu'ainsi le signe de la société Cabinet Continental se lit et s'entend sans tenir compte de la formule chimique '*ph6*' et donc de la même façon que le signe Bioderma :

Que par ailleurs s'agissant de la **comparaison intellectuelle** des signes, la formule '*ph6*' dont la signification n'est pas immédiatement perceptible par le grand public, n'apporte pas au signe Bio *ph6* derma, d'évocation spécifique distincte de celle de la dénomination Bioderma, les deux marques

désignant les mêmes produits cosmétiques et de soins pour la peau ;

Attendu que de ce qui précède, il résulte que les signes concernés ont une apparence et une sonorité similaires et que les ressemblances l'emportent sur les différences au point de susciter une confusion dans l'esprit du consommateur d'une attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux ;

Attendu que la marque Bioderma est ainsi contrefaite par la société Cabinet Continental, non pas par reproduction mais par imitation au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

b) Sur l'action en contrefaçon pour reproduction du signe Bioderma lui même

dirigée contre la société Cabinet Continental et fondée sur les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 1995

Attendu que la société Laboratoire Bioderma fait valoir que dans le cadre des relations contractuelles entre la société MF Productions et la société Cabinet Continental, celle - ci a utilisé non seulement le signe bio-ph6-derma, mais également la dénomination sociale bioderma proprement dite ;

Qu'au soutien de cette prétention elle invoque le procès-verbal de saisie - contrefaçon établi le **22 mars 1995** dans les locaux de la société MF Productions ;

Mais attendu que s'il résulte des énonciations de ce procès - verbal que, dans le cadre des commandes de produits passées par la société Cabinet Continental à la société MF Productions, ces deux sociétés, par simplification d'écriture, au regard des contraintes typographiques du signe bio-ph6-derma, ont utilisé le nom Bioderma, il n'est pas établi que cet usage ait été fait dans la vie des affaires, les documents portant la dénomination bioderma n'ayant pas été au contact du public ;

Attendu que ce chef de prétention n'est donc pas fondé ;

c) Sur la validité de la marque Bio ph6 derma dans sa partie française de la marque internationale déposée le 4 février 1994

Attendu que compte tenu des développements qui précèdent la demande de la société Cabinet Continental tendant à voir constater la validité de la marque Bio ph6 derma n°615 306 déposée en France, via l'OMPI, le 4 février 1994, n'est pas justifiée ; qu'il ne peut y être fait droit ;

Attendu que la société Cabinet Continental demande par ailleurs à la cour de rejeter la demande de la société Laboratoire Bioderma relative à un dépôt ou cession frauduleuse de la marque Bio-PH6 derma pendante devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Que cette dernière demande ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de la société Laboratoire Bioderma, il convient de considérer que la demande de rejet formée à ce titre par la société Cabinet Continental est sans objet ;

d) Sur l'action en contrefaçon dirigée contre la société MF Productions

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier en particulier des factures établies courant 1994 et début 1995 et il n'est pas sérieusement contesté que la société Cabinet Continental a commandé à la société MF Productions des articles de soins pour la peau selon les conditions commerciales suivantes :

- la société MF Productions fabrique la crème ou le liquide concerné, selon la formule chimique communiquée par la société Cabinet Continental,
- elle remplit ensuite avec le produit fabriqué les récipients fournis par la société Cabinet

Continental, ce matériel de conditionnement comportant déjà le signe de bio - ph6 derma, (ou bio - ph4 derma),

- elle stocke les articles ainsi conditionnés, jusqu'à leur livraison à la société Cabinet Continental ;

Attendu que la société Laboratoire Bioderma soutient que la société MF Productions a commis des actes de contrefaçon *d'une part en reproduisant et à tout le moins en imitant* les marques verbales Bioderma et d'autre part en détenant sans motif légitime des produits revêtus d'une marque contrefaite, une telle détention ayant le caractère d'un usage dans la vie des affaires ;

Qu'elle fait valoir en particulier qu'il résulte du procès-verbal de saisie - contrefaçon du 22 mars 1995 que la société MF Productions a reproduit la dénomination Bioderma dans le cadre de son activité commerciale ;

Que pour s'opposer à ces prétentions la société MF Productions soutient qu'elle n'a utilisé la dénomination *Bioderma* qu'à l'intérieur de son entreprise et dans ses relations avec son client la société Cabinet Continental ;

Qu'elle expose que cette utilisation ne s'explique que par des raisons d'ordre pratique liées à la typographie complexe du signe BIO - PH6 DERMA ;

Qu'elle fait valoir en outre qu'elle n'était pas chargée du conditionnement des produits, les récipients qui lui était fournis comportant déjà la marque de la société Cabinet Continental ;

Attendu cela exposé que la société Laboratoire Bioderma reproche ainsi à la société MF Production, d'avoir contrefait les marques verbales Bioderma, par l'utilisation :

- d'une part de la dénomination *Bioderma*, elle - même,

- et d'autre part de la *marque bio - ph6 - derma*,

Attendu **sur le premier point** qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de saisie - contrefaçon invoqué par Bioderma, que le mot *Bioderma* ne figure que sur des documents de travail internes à la société MF Productions ainsi que sur les factures ou bons de commande établis dans ses relations avec son cocontractant la société Cabinet Continental ; qu'aucun produit portant cette dénomination précise n'a donc été livré par la société MF Productions ;

Attendu **sur le second point** qu'il est énoncé au procès - verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 1995 que :

- la mission de la société MF Production a consisté à '*remplir dans les flacons de la formule livrée par*' la société Cabinet Continental, qui livrait les emballages ;

- et que '*la société MF Productions ne distribue pas et ne commercialise pas les produits sortant de ses entrepôts et portant la marque Bioderma*' ;

Qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société MF Production qui n'a joué aucun rôle dans le conditionnement proprement dit des produits, n'a pas commis d'actes de reproduction ou d'imitation de la marque Bioderma ;

Attendu toutefois que la détention de produits marqués contrefaisants constitue elle même un acte d'usage de la marque dans la vie des affaires ; que tel est le cas en l'espèce l'usage du signe imitant la marque ayant bien eu lieu dans le contexte de l'activité commerciale de la société MF Productions, le stockage des produits dans les entrepôts de cette société visant, comme l'ensemble des prestations

commandées par la société Cabinet Continental, un avantage économique ;

Mais attendu qu'il convient de rechercher si, indépendamment du préjudice allégué en ce qui concerne les actes de commercialisation reprochés à la société Cabinet Continental, la demande d'indemnisation formée contre la société MF Production au titre de l'acte de détention de produits, tel que défini ci - dessus, correspond pour la société Laboratoire Bioderma à la réalité d'un trouble commercial directement et exclusivement lié à cette détention:

Attendu que compte tenu des développements qui précèdent et en particulier le contexte de commande de produits liant la société Cabinet Continental et la société MF Productions, il n'est pas démontré que le stockage de produits dans un entrepôt en vue de la livraison à son cocontractant ait été fait dans des conditions causant un préjudice spécifique à la société Laboratoire Bioderma ; qu'au surplus alors que le produit mentionné par le procès - verbal de saisie - contrefaçon du 22 mars 1995 avait pour fonction d'éclaircir la peau, il résulte des pièces de la procédure et il n'est pas contesté qu'à cette période la société Laboratoire Bioderma ne commercialisait pas encore de tels produits ;

Que la demande d'indemnité formée contre la société MF Productions au titre d'actes de contrefaçon n'est donc pas fondée ;

Attendu que l'action en contrefaçon dirigée contre la société MF Productions ne peut donc aboutir ;

IV) SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE

a) Sur l'action en concurrence déloyale formée contre la société Cabinet Continental

Attendu que la société Laboratoire Bioderma soutient que la société Cabinet Continental a commis des faits de concurrence déloyale consistant en :

- une atteinte à sa dénomination sociale, l'adoption d'un signe postérieur similaire au sien dans un secteur d'activité identique ou similaire créant un risque de confusion pour le consommateur, et l'emploi du terme *Bioderma* portant atteinte à la dénomination sociale des sociétés Laboratoire Bioderma et SEFRB,

- une volonté de se placer dans le sillage de la société Laboratoire Bioderma, l'emploi du signe Bioderma résultant nécessairement d'une volonté parasitaire de profiter de la réputation, des investissements publicitaires de la société Laboratoire Bioderma, et en particulier de la caution médicale accordée aux produits Bioderma, cette volonté se marquant par l'emploi de la dénomination '*labo derma*' à titre de nom commercial et d'enseigne ;

- une dévalorisation de la marque par une distribution non sélective des produits à des prix très inférieurs aux siens et par la commercialisation '*de produits dont les effets ne sont pas neutres pour la peau*' ;

Mais attendu que les faits d'usage de la marque Bioderma contrefaite ne constituent pas en eux mêmes des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ; que si le terme Bioderma fait partie de la dénomination sociale de la société Laboratoire Bioderma et de la société SEFRB, l'atteinte portée à la dénomination sociale qui en résulte est une conséquence inhérente à l'acte de contrefaçon ; que cette atteinte ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et ne peut donc être considérée que comme un facteur aggravant de la contrefaçon elle même ;

Que de même la dévalorisation du produit qui résulte d'une distribution non sélective de celui - ci n'est que la conséquence inhérente à l'acte de contrefaçon et ne constitue pas un fait distinct de celle - ci ;

Que les éléments du dossier n'établissent pas la réalité des allégations relatives à la pratique de prix nettement inférieurs ou à la qualité des substances utilisées par la société Cabinet Continental dans certains de ses produits ;

Attendu sur les faits de parasitisme allégués, que le parasitisme qui consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'il appartient au demandeur à l'action en concurrence déloyale d'apporter la preuve de tels éléments ;

Attendu en l'espèce la société Laboratoire Bioderma ne produit sur ce point aucun élément de preuve spécifique ; qu'à cet égard, l'utilisation de la dénomination 'labo derma' invoquée, ne constitue pas en elle-même la démonstration des faits de parasitisme allégués ;

Attendu que des développements qui précèdent il résulte que les demandes de la société Laboratoire Bioderma formées contre la société Cabinet Continental au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondées ;

b) Sur l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société MF Productions

Attendu que la société Laboratoire Bioderma reproche à la société MF Productions :

- une usurpation de la dénomination sociale de l'entreprise la société Laboratoire Bioderma, la présence du nom Bioderma ayant été constatée sur des documents par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

- des actes de concurrence déloyale portant sur l'usage du signe Bio ph6 derma ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve de faits distincts des actes de contrefaçon ci-dessus analysés, l'action en concurrence déloyale formée contre la société MF Productions n'est pas fondée ;

V) SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE BIODERMA À RAISON DES FAITS DE CONTREFAÇON RETENUS À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ CABINET CONTINENTAL

Attendu que **la société Laboratoire Bioderma soutient que** la société Cabinet Continental a commis et continue sciemment de commettre des agissements contrefaisants ;

Qu'elle expose que ces agissements ont été commis alors qu'à l'issue de 30 années d'exploitation 'la société Bioderma' était arrivée à jouir d'une réputation internationale et à donner à la marque Bioderma une valeur attractive ;

Qu'elle considère que la société Cabinet Continental, en vue de se placer dans le sillage des marques Bioderma, a voulu profiter des investissements publicitaires de la société Laboratoire Bioderma, de la notoriété attachée à la marque Bioderma, avec en particulier la caution médicale accordée aux produits Bioderma, ainsi que de sa présence forte dans l'esprit des consommateurs ;

Attendu que pour caractériser les éléments du préjudice allégué, elle fait valoir en particulier que la société Cabinet Continental distribue des produits, de moindre qualité que les siens, dans des conditions non sélectives, et à des prix très inférieurs à ceux qu'elle pratique, en sorte que la marque Bioderma est banalisée auprès du public ;

Attendu qu'elle demande le paiement d'une provision d'un million d'euros et une expertise pour l'évaluation de son préjudice ;

Attendu que **faisant valoir que** la société Laboratoire Bioderma ne subit aucun préjudice, et que les chiffres avancés par celle-ci sont fantaisistes et ne sont pas justifiés ; la société Cabinet Continental s'oppose à la demande d'expertise et conclut au rejet de la demande d'indemnité ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions elle expose principalement l'argumentation suivante :

- les réseaux de distribution respectifs des deux sociétés sont différents, la société Laboratoire Bioderma distribuant ses produits dans les pharmacies et para-pharmacies, tandis que les produits de la société Cabinet Continental sont commercialisés dans les salons de coiffure, et autres détaillants et par correspondance,
- la société Laboratoire Bioderma ne vendait pas à l'époque de l'assignation initiale, des produits de marque Bioderma mais des produits portant d'autres marques,
- les conditionnements étaient très différents et ne pouvaient pas être confondus par les clients,
- les produits de chacune des deux sociétés étaient destinés à une clientèle différente, ceux de la société Cabinet Continental étant destinés à éclaircir la peau,
- la société Cabinet Continental réalise ainsi l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'étranger,
- alors que seul le préjudice subi en France, lieu de protection de la marque, peut être pris en considération ;

Attendu cela exposé que si la contrefaçon de sa marque a nécessairement engendré, par la confusion créée dans l'esprit du public, des transferts d'achat et donc un manque à gagner, la société Laboratoire Bioderma ne produit aux débats aucun document technique de nature à établir que son préjudice économique serait au moins équivalent à la somme provisionnelle dont elle demande le paiement ;

Attendu que la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, sans recourir à une mesure d'instruction, le préjudice subi par la société Laboratoire Bioderma à raison des faits de contrefaçon commis par la société Cabinet Continental ;

Que pour cette détermination il convient de prendre en considération les éléments d'appréciation figurant au dossier relativement :

- aux réseaux de distribution respectifs,
- aux particularités concernant la proportion de produits liés à la dépigmentation de la peau, et commercialisés par chacune des deux sociétés,
- aux allégations de la société Laboratoire Bioderma concernant d'une part la qualité et le prix des produits, d'autre part le caractère non sélectif de la distribution des produits par la société Cabinet Continental, et par ailleurs l'atteinte à la dénomination sociale,
- aux données comptables portant sur les chiffres d'affaires et résultats nets,
- ainsi qu'à la durée des faits dommageables et à l'étendue territoriale de la protection due aux marques verbales Bioderma ;

a) sur les réseaux de distribution respectifs:

Attendu que la société Cabinet Continental et la société Laboratoire Bioderma ont des réseaux de

distribution différents, la première diffusant ses produits auprès d'exploitants de salons de coiffure, d'autres détaillants, et par correspondance, et la seconde dans les pharmacies et les para - pharmacies ;

Que ce principe étant posé, il reste que si le réseau de distribution est différent, les deux sociétés vendent des produits cosmétiques et de soins pour la peau similaires, classés dans la classe 3, et exercent leur activité dans le même domaine économique, en sorte que le risque de confusion ci-dessus retenu peut conduire la clientèle à attribuer à la même origine les produits de la société Cabinet Continental et ceux de la société Laboratoire Bioderma ; qu'à cet égard la forte notoriété du signe Bioderma a renforcé, pour le consommateur, le risque de confusion ;

b) sur les particularités concernant la proportion, au sein de l'activité globale de chacune des deux sociétés, de l'activité portant sur les produits liés à la dépigmentation de la peau :

Attendu que concernant la nature des produits de soins pour la peau concernés, il convient de relever, que si la société Cabinet Continental a parmi ses spécialités la vente de produits en lien avec la pigmentation de la peau, ses documents publicitaires versés aux débats montrent qu'elle commercialise des produits destinés à toutes formes de soins de la peau et pour tous types de peau ;

Que cependant, tout en portant sur des soins pour la peau, la nature des produits commercialisés par la société Cabinet Continental a évolué dans le temps, passant d'une vente majoritairement constituée de produits en lien avec la pigmentation de la peau à une vente de produits destinés à tous autres formes de soins, (cf en particulier pièce n° 22 de la société Cabinet Continental et pièce n° 10 de la société Laboratoire Bioderma : procès - verbal de constat du 30 juin 2010) ;

Qu'il convient toutefois de noter qu'à l'issue de cette évolution l'activité de la société Cabinet Continental relative aux produits concernant la pigmentation de la peau reste proportionnellement majoritaire par rapport aux autres secteurs d'activité ;

Attendu que, de son côté, la société Laboratoire Bioderma n'a ajouté que progressivement, à la large gamme de produits de soins qu'elle distribue, des articles ayant trait à la pigmentation de la peau ;

c) Sur la qualité et le prix des produits :

Attendu que la société Laboratoire Bioderma fait valoir d'une part que les produits commercialisés par la société Cabinet Continental sont de moins bonne qualité que les siens, certaines substances qu'ils contiennent n'étant pas neutres pour la peau, et d'autre part que cette société pratique des prix inférieurs aux siens, tous éléments qui, compte tenu de la confusion créée, ont dévalorisé les produits Bioderma dans l'esprit de la clientèle ;

Mais attendu que si certains des articles distribués par la société Cabinet Continental contiennent de la mélatonine, il n'est pas établi que celle-ci diminue la qualité des produits ;

Que plus généralement aucun élément du dossier ne prouve les affirmations relatives à la qualité inférieure des produits ainsi qu'aux faibles prix allégués ;

d) sur l'absence de sélection de réseau de distribution :

Attendu que la société Laboratoire Bioderma fait valoir qu'alors que quant à elle, elle commercialise ses produits dans des pharmacies et parapharmacies, la société Cabinet Continental vend en partie ses produits par correspondance et auprès de détaillants, selon une distribution non sélective ; qu'elle considère que dans ce contexte la contrefaçon dévalorise la marque Bioderma ;

Attendu que la dévalorisation inhérente à la différence de réseaux de distribution, constitue l'un des

éléments du préjudice né des actes de contrefaçon et qui en conséquence doit être pris en considération dans la détermination du préjudice ;

e) Sur les allégations concernant l'atteinte à la dénomination sociale :

Attendu qu'il a été retenu ci - dessus que la société Laboratoire Bioderma n'apportait pas la preuve des faits d'usurpation de la dénomination sociale proprement dite de la société Laboratoire Bioderma ;

Attendu néanmoins que le nom Bioderma étant incorporé à la dénomination sociale de la société Laboratoire Bioderma, les actes de contrefaçon portent également atteinte, dans cette mesure, à la dénomination sociale, ce qui constitue en soi un élément de préjudice ;

f) Sur les données comptables

Attendu que la société Cabinet Continental justifie qu'en 1995 année de la réalisation du procès-verbal de saisie - contrefaçon elle avait réalisé au titre de ses ventes en France métropolitaine et outre - mer un chiffre d'affaires de 220 359 francs soit 33582 euros ;

Attendu que la synthèse de bilans comptables respectivement de la société Laboratoire Bioderma et de la société Cabinet Continental produits aux débats (pièces 124 et 125) met en évidence les éléments suivants :

	La société Cabinet Continental		La société Laboratoire Bioderma	
	année 2011	année 2012	année 2011	année 2012
chiffre d'affaires	12 043 900 €	15 495 000 €	122 023 200 €	136 687 400 €
dont exportation	11 018 400 €	14 388 100 €	48 349 200 €	54 338 300 €
résultats nets	375 100 €	411 200 € *	8 257 700 €	9 661 900 € *
		* contre 240 700 € en 2009		* contre 5 000 000 € en 2009

g) Sur la protection dans le temps et dans l'espace

Attendu que les actes de contrefaçon sont commis depuis plusieurs années, les premiers d'entre eux étant datés du mois de septembre 1993 ;

Attendu qu' en application du principe de territorialité, la protection due aux marques verbales à raison des deux dépôts considérés, s'applique sur le territoire français ; qu'elle ne peut s'étendre à une exploitation dans d'autres pays, en sorte que le préjudice né de la contrefaçon ne peut concerner que des actes dommageables accomplis sur le territoire français ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble des données qui précèdent la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 300 000 euros l'indemnité destinée à compenser le préjudice matériel et moral subi par la société Laboratoire Bioderma ;

Attendu, **sur les mesures accessoires sollicitées**, que, s'agissant de mesures de nature à assurer également la réparation du préjudice subi, les demandes d'interdiction d'exploiter la marque, de retrait de produits portant celle-ci, et de publication sollicitées, sont justifiées dans leur principe ; qu'il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif ;

Attendu que ces mesures étant avec l'indemnisation susvisée, de nature à réparer l'entier préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de mesures réparatrices et en particulier les mesures de confiscation, et de destruction ;

VI) SUR LA DEMANDE RELATIVE A LA DÉCHÉANCE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

Attendu que la société Laboratoire Bioderma demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de déchéance de marque communautaire formée par la société MF Productions ;

Mais attendu que si, dans ses dernières écritures, la société MF Productions demande la déchéance de la marque verbale française et de la partie française de la marque internationale, elle ne forme pas de demande de déchéance du droit d'exploiter la marque verbale communautaire Bioderma ;

Que la demande de la société Laboratoire Bioderma tendant au rejet de la demande de déchéance communautaire invoquée, apparaît ainsi sans objet ;

VII) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE DÉLOYALE FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ CABINET CONTINENTAL

Attendu que la société Cabinet Continental soutient que la société Laboratoire Bioderma s'est rendue coupable envers elle d'actes de concurrence déloyale, d'une part en créant dans l'esprit des clients, par l'emploi de la marque Bioderma, un risque de confusion avec les produits de la marque Bio ph6 derma, et d'autre part pour avoir commis des faits de dénigrement ;

Mais attendu **sur le premier point** que l'action en contrefaçon engagée par la société Laboratoire Bioderma étant fondée en son principe, les demandes de la société Cabinet Continental relatives à l'utilisation de la marque Bioderma ne peuvent

aboutir ;

Attendu **sur le second point** que la société Cabinet Continental expose que la société Laboratoire Bioderma a :

- adressé à ses revendeurs notamment par voie de publication dans *le moniteur des pharmacies* une circulaire évoquant le caractère contrefaisant et dangereux des produits Bio ph6 derma présentés comme contenant une substance nocive pour la peau ;

- et a adressé à la société Confortable, éditrice d'un catalogue de produits, un courrier la mettant en demeure de ne plus commercialiser les produits diffusés par la société Cabinet Continental ;

Attendu que la société Laboratoire Bioderma fait valoir en défense que :

- la société Cabinet Continental a présenté à la vente sous la dénomination Bioderma des produits de soins contenant de la mélatonine, substance dangereuse, qui ne peut entrer dans la composition de produits pour la peau,

- ces agissements ont conduit l'administration à diligenter un contrôle, et, en raison des risques encourus par l'utilisation de ce type de produit ont étonné plusieurs dermatologues ;

Qu'elle en déduit qu'elle devait intervenir auprès notamment de la société Confortable pour lui fait part de sa position ;

Attendu **sur les premiers faits** que l'imputation, à un concurrent, de faits de commercialisation d'un produit nocif constitue un acte de concurrence déloyale ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant qu'en suite de l'introduction (le 6 avril 1995) de l'action en contrefaçon la société Laboratoire Bioderma a publié dans le moniteur des pharmacies une circulaire intitulée '*Bioderma PH6 n'a rien à voir avec Bioderma*', et qui énonce en particulier :

' nous ne commercialisons pas de produits contenant de la mélatonine substance interdite par l'avis de la DGCCRF du 26 février 1996" ..., 'nous transmettons ce communiqué à la répression des fraudes' ;

Attendu que par l'envoi de cette circulaire, la société Laboratoire Bioderma a appelé l'attention de ses revendeurs, sur l'existence de dangers que présenterait selon elle l'utilisation de produits commercialisés par son concurrent ;

Que les pièces produites par la société Cabinet Continental montrent que l'avis du 26 février 1996 concerne les médicaments et produits d'alimentation et non les cosmétiques en sorte que les affirmations de la circulaire contestée étaient de nature à susciter de façon injustifiée une méfiance à l'égard de ce produit ;

Attendu que des développements qui précèdent établissent en conséquence la réalité des actes de concurrence déloyale allégués ;

Mais attendu que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la circulaire critiquée était exclusivement destinée aux revendeurs de la société Laboratoire Bioderma, pharmacies et parapharmacies, qui constituent un réseau de commercialisation distinct de celui de la société Cabinet Continental ; qu'il n'est pas établi que ce document ait atteint les circuits de distribution de la société Cabinet Continental ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice qu'aurait causé l'envoi de cette circulaire la demande de réparation formée à ce titre ne peut aboutir ;

Attendu **sur les seconds faits** que la société Laboratoire Bioderma a adressé à la société **Confortable** éditeur d'un catalogue de produits, un courrier en date du 14 février 1997 la mettant en demeure de cesser, en raison de l'existence d'une instance en contrefaçon, la vente du produit '*Révélation*' de la gamme Bio ph6 derma ;

Que l'introduction d'une instance en contrefaçon ne saurait en elle même autoriser le demandeur à cette instance, à interdire à des entreprises cocontractantes du titulaire de la marque arguée de contrefaçon de vendre les produits de celui - ci ;

Que ces agissements constituent de la part de la société Laboratoire Bioderma des actes de concurrence déloyale ;

Attendu sur le préjudice que les pièces produites, et en particulier le courrier adressé à la **société Confortable**, ainsi que les documents relatifs aux relations commerciales entre les deux sociétés, montrent que du fait de la perte de sa cliente, avec laquelle, avant les faits, elle avait vendu par correspondance des marchandises, la société Cabinet Continental, a subi un préjudice matériel ; qu'en considération de sa nature et du faible niveau des relations commerciales avec la société Cabinet Continental, (cf : factures des 13 février et 5 mars 1997) mais également de la perte de chance de prolonger ces relations, ce préjudice sera compensé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros ;

VIII) SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer le droit d'agir en justice, la

demande en paiement de dommages intérêts pour saisies et procédure abusives formée par la société MF Productions n'est pas fondée ; qu'elle ne peut donc aboutir ;

Qu'il en est de même de la demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Cabinet Continental ;

Attendu que l'équité conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Ogekos et Bioderma à payer à la société CLM, devenue la société Cabinet Continental une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Qu'en équité il convient de :

- condamner la société Cabinet Continental qui succombe dans la partie du litige relative notamment à la contrefaçon, à payer à la société Laboratoire Bioderma la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais non répétables de première instance et d'appel,

- condamner la société Laboratoire Bioderma à payer à la société MF Productions la somme de 10 000 euros pour frais non répétables d'appel ;

Attendu que la société Cabinet Continental qui, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, succombe en ses prétentions concernant l'action en contrefaçon, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception toutefois des dépens afférents à l'instance dirigée contre la société MF Productions, lesquels dépens seront supportés par la société Laboratoire Bioderma, déclarée mal fondée en ses demandes formées contre la société MF Productions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions par lesquelles il a :

- retenu le principe du bien fondé de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée contre la société Laboratoire Bioderma par la société Cabinet Continental,

- condamné la société Ogekos et la société Laboratoire Bioderma à payer à la société MF Productions une indemnité pour frais non répétables,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Dit que les dénominations bio-ph6-derma, bio-ph4-derma, et toute autre formule similaire utilisées par la société Cabinet Continental pour la commercialisation de ses produits relevant de la classe 3 constituent la contrefaçon des marques verbales Bioderma, déposées :

- pour l'une à l'INPI le 25 septembre 1986, sous le n° 1 371 960 (renouvelée le 26

juin 1996),

- et pour l'autre le 26 avril 1990 à l'OMPI sous le n° R 267 207 A et concernant la partie française, de la marque verbale Bioderma enregistrée auprès de cet organisme au registre international des marques le 19 mars 1963 et renouvelée le 19 mars 1983,

Interdit à la société Cabinet Continental de faire usage sur le territoire français, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision, des dénominations bio-ph6-derma, bio-ph4-derma, Bioderma ou de toute autre formule similaire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour tous produits identiques ou similaires à ceux visés au libellé des marques verbales Bioderma,

Assortit ces interdictions d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, étant précisé que cette interdiction s'étend également à tous les produits litigieux qui, porteraient l'une ou l'autre des dénominations litigieuses susvisées, et qui se trouveraient déjà stockés chez des distributeurs ou clients qu'il appartient à la société Cabinet Continental de prévenir,

Ordonne sous la même astreinte à la société Cabinet Continental de procéder, sur le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous la même astreinte que celle définie ci-dessus, à ses frais, au retrait immédiat des dénominations susvisées, sur tous produits, emballages, catalogues, étiquettes, notices, publicités litigieux ainsi que de son site internet et plus généralement de tout support quelqu'en soit la nature ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société Cabinet Continental à payer à la société Laboratoire Bioderma:

en indemnisation du préjudice subi à raison des faits de contrefaçon, la somme de 300.000 euros,

Condamne la société Laboratoire Bioderma à payer à la société Cabinet Continental la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice résultant de faits de concurrence déloyale retenus contre elle,

Ordonne la compensation entre les créances d'indemnité et après compensation, condamne la société Cabinet Continental à payer à la société Laboratoire Bioderma la somme de 290.000 euros,

Ordonne la publication du dispositif de la présente décision, aux frais de la société Cabinet Continental dans deux magazines nationaux au choix de la société Laboratoire Bioderma, sans que le montant de chaque insertion ne dépasse la somme de 2.000 euros H.T

Condamne la société Cabinet Continental à payer à la société Laboratoire Bioderma la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais non répétables de première instance et d'appel,

Condamne la société Laboratoire Bioderma à payer à la société MF Productions la somme de 10.000 euros pour frais non répétables d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société Cabinet Continental aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux relatifs à l'action engagée contre la société MF Productions qui resteront à la charge de la société Laboratoire Bioderma,

Autorise la distraction des dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT