

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
26 mai 2009

N° de pourvoi: 07-20382
Mme Favre (président)

Sur le moyen unique :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 1340 F-D du 16 décembre 2008, par lequel la chambre commerciale , financière et économique a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la société L'Oréal contre un arrêt rendu le 4 septembre 2007 par la cour d'appel de Lyon qui a condamné la société L'Oréal à titre provisoire à cesser toute acte de contrefaçon par la copie, l'imitation ou l'usage frauduleux de la marque Dermo esthétique ;

Attendu que cet arrêt est entaché d'une erreur en ce qu'il ne tient compte ni de l'appel relevé contre le jugement rendu le 4 juin 2008 par le tribunal de grande instance qui a prononcé la nullité de la marque en cause et, à compter du 3 septembre 2007, sa déchéance ni de l'ordonnance du premier président du 25 juillet 2008 qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti ce jugement ;

Qu'il y a lieu de rabattre cet arrêt ;

Et statuant à nouveau :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 714-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire des marques Dermo esthétique Reine et Dermo esthétique qu'elle a déposées auprès de l'INPI respectivement les 6 juin 1991 et 2 août 1993 sous les numéros 1.670.658 et 1.270.243, dans les classes 3 et 42 visant les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ; qu'estimant que l'usage fait par la société L'Oréal sur son site internet de l'expression Dermo esthétique portait atteinte à ces marques, Mme X... et la société Dermo esthétique Reine, après avoir assigné devant le tribunal de grande instance cette société en contrefaçon et concurrence déloyale, l'ont assignée devant le président du tribunal aux fins d'obtenir, avant toute décision au fond, la cessation de tout acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et la suppression de toute mention des termes Dermo esthétique sur le site internet ; que la société Dermo esthétique Reine s'est désistée de ses demandes ;

Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt retient qu' au vu de l'attestation de son commissaire aux comptes en date du 27 décembre 2006, Mme X... ayant concédé à la société Dermo esthétique Reine l'utilisation des marques litigieuses moyennant un reversement de royalties, lesdites marques ont été exploitées par cette société depuis 1989 et sans discontinuité ; qu'il retient encore qu'aucune déchéance ne peut être invoquée par la

société L'Oréal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

Rabat l'arrêt n° 1340 F-D du 16 décembre 2008 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

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

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1340 F-D rendu le 16 décembre 2008 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société L'Oréal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte la Société L'OREAL à cesser tout usage des termes DERMO ESTHETIQUE et à supprimer notamment toute mention de ces termes sur son site Internet ;

AUX MOTIFS 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 ; 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 desdites 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 ; 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 corporelle 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 ; qu'au vu de ces différents éléments, le caractère sérieux de l'action au fond est établi ; qu'en conséquence, 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...» (cf. arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les mesures d'interdiction provisoire prévues par l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être ordonnées que si l'action au fond apparaît sérieuse ; qu'une mesure d'interdiction provisoire ne peut donc être ordonnée s'il existe un doute sérieux sur la validité de la marque dont la contrefaçon est incriminée ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, est dépourvue de caractère distinctif et n'est donc pas valable la marque qui est composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle des produits ou services qu'elle désigne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que «le mot «dermo» fait référence au derme et donc à la peau» et que «le terme «esthétique» définit un sentiment du beau» ; qu'il en résulte que chacun de ces deux termes indique une qualité essentielle des produits et soins de beauté, qui concernent la beauté de la peau ; qu'en se bornant néanmoins ensuite à affirmer que la dénomination DERMO ESTHETIQUE serait arbitraire et distinctive pour désigner des produits et soins de beauté, sans donner aucun motif pour en justifier ni préciser en quoi cette dénomination se différencierait de la simple somme des éléments qui la composent pour devenir arbitraire, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier l'absence de doute sérieux sur la validité de la marque, en violation des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mesure d'interdiction provisoire ne peut davantage être ordonnée s'il existe un doute sérieux sur la déchéance encourue par la marque dont la contrefaçon est poursuivie ; qu'encourt la déchéance la marque qui, sans juste motif, n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou services visés au dépôt au cours d'une période ininterrompue de cinq ans ; que le simple fait qu'une marque ait été concédée à un tiers ne caractérise pas en lui-même un usage effectif et sérieux de la marque ; qu'en l'espèce, la Société L'OREAL faisait valoir qu'il n'était justifié entre 2000 et 2006 d'aucun usage des marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE pour désigner les produits et services couverts par celles-ci ; qu'en affirmant qu'il serait justifié d'une exploitation continue de ces marques par la Société DERMO ESTHETIQUE depuis 1989 parce qu'il résulterait d'une attestation du commissaire aux comptes de cette société que Madame Reine X... aurait concédé à celle-ci l'utilisation des marques moyennant un reversement de royalties, sans constater aucun acte effectif et sérieux d'usage des marques, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'il n'existait pas de doute sérieux sur la déchéance des marques, a violé les articles L. 714-5 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.