

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
12/08881

N° MINUTE : 6

Assignation du :
18 Mai 2012

**JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2014**

DEMANDERESSE

Société ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE, SAS
83 avenue Henri Barbusse
92700 COLOMBES

représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D0786

DÉFENDERESSES

S.A.S. LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
20 rue André Gide
92320 CHATILLON

représentée par Maître Corinne KHAYAT de la SCP UGGC
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

S.A.R.L. BATIGNOLLES SANTE BEAUTE
63 boulevard des Batignolles
75008 PARIS

représentée par Maître Pierre DEPRez de la SCP DEPRez,
GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P221

REGI SRL
Via M. Buonarroti, 2/4/6
26013 CREMA (CR)
ITALIE

représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #G0684

Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4/02/2014

Page 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, *signataire de la décision*
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 7 Janvier 2014, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

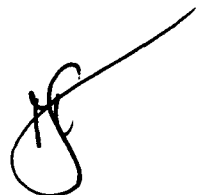
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

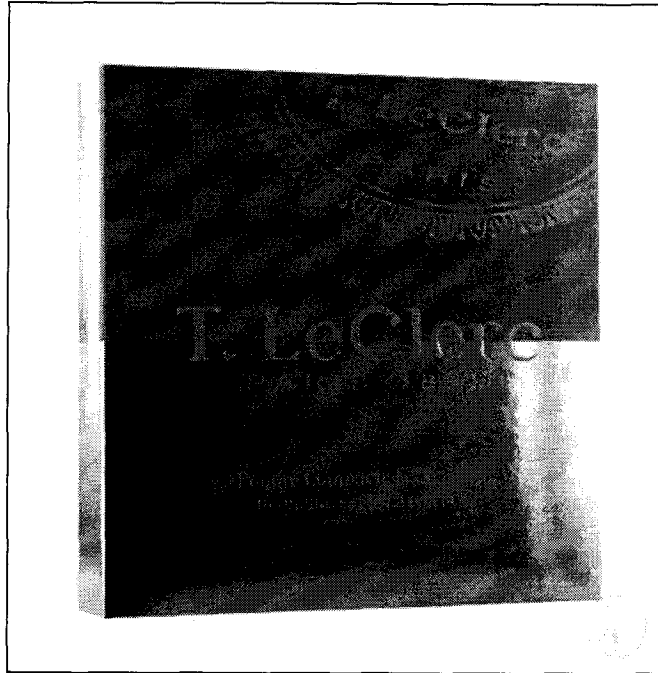
EXPOSE DU LITIGE

La société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ- ci-après ASB- conçoit, fabrique et commercialise des produits de beauté qui sont, selon elle, distribués par le biais d'un réseau de distribution sélective dans 800 centres cosmétiques en France et dans 62 pays.

Elle est titulaire d'une marque communautaire verbale n° 003098118 "éclat de soleil" déposée le 16 avril 2003 et enregistrée le 30 mai 2005 pour désigner en classe 3 des « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice », sous priorité de la marque française n° 023167156 déposée le 3 juin 2002. Elle indique commercialiser sous cette marque une poudre compacte visage et corps "effet bonne mine".

La société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE- ci-après OMEGA- a pour activité l'exploitation et la distribution de produits cosmétiques dans le réseau des pharmacies et parapharmacies, notamment sous les marques T. LeClerc, dont une marque semi-figurative en couleurs déposée le 9 février 2009. Elle a commercialisé fin 2010 un produit dénommé "Poudre Compacte Eclat Soleil".





Autorisée par ordonnance du 20 avril 2012, la société ASB a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OMEGA le même jour qui a établi qu'elle avait commandé à la société de droit italien RÉGI 15.108 produits litigieux et que 13.287 avaient été vendus. Une saisie-contrefaçon a été effectuée par ailleurs le 20 avril 2012 dans les locaux de la société BATIGNOLLES SANTE qui exploite une parapharmacie à Paris.

C'est dans ces conditions que par actes d'huissier en date des 16 et 18 mai 2012, la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ a assigné la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, la société de droit italien REGI et la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque.

Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2013, la demanderesse, suite à une transaction conclue avec la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ, sollicite de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de cette partie, de constater l'extinction de l'instance et de dire et juger que cette société conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2013, la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ demande au tribunal de :

- Dire et juger que la société Laboratoires Omega Pharma France en important et en vendant des produits cosmétiques sous le signe « éclat soleil » seul ou accompagné de la mention « poudre compacte », s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire n° 003.098.118 « Eclat de Soleil » au préjudice de la société Académie Scientifique de Beauté,

- Dire et juger que la société de droit italien SLR Régi en apposant le signe contrefaisant « éclat soleil » seul ou accompagné de la mention « poudre compacte » sur des produits cosmétiques et du matériel de publicité et en vendant ces derniers, s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque communautaire n° 003.098.118 « éclat de soleil » au préjudice de la société Académie Scientifique de Beauté,

En conséquence :

- Interdire aux sociétés Regi, Laboratoires Omega Pharma France sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :

- D'apposer la dénomination « éclat soleil » seule ou accompagnée de toute mention descriptive notamment « poudre compacte » sur tout produit cosmétique ou sur son conditionnement,

- D'offrir, de mettre dans le commerce ou de détenir à ses fins des produits cosmétiques revêtus du signe « éclat soleil » seul ou accompagné de toute mention descriptive notamment « poudre compacte »,

- D'importer ou d'exporter des produits cosmétiques sous le signe « éclat soleil » seul ou accompagné d'une mention descriptive notamment « poudre compacte »,

- D'utiliser dans les papiers d'affaires et la publicité le signe « éclat soleil » seul ou accompagné d'une mention descriptive notamment « poudre compacte »,

- De faire usage à quelque titre et sous quelque support que ce soit, notamment sur internet, de la dénomination « Éclat soleil » seule ou associée à une mention descriptive notamment « poudre compacte »,

- Ordonner le retrait du marché et la destruction, devant huissier sous contrôle de la société Académie Scientifique de Beauté et aux frais solidaires des sociétés Regi, Laboratoires Omega Pharma France de tous les produits revêtus du signe contrefaisant, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier sous le contrôle de la société Académie Scientifique de Beauté et aux frais solidaires des sociétés Regi, Laboratoires Omega Pharma France, des produits revêtus du signe contrefaisant et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

- Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur les sites internet de la société Laboratoires Omega Pharma « t-leclerc.fr » et « t-leclerc.com »,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un périodique au choix de la société Académie Scientifique de Beauté et aux frais solidaires des sociétés Laboratoires Omega Pharma France, Regi,

- Autoriser la société Académie Scientifique de Beauté à faire publier sur son site internet « ACADÉMIE-beauté.com » le jugement à intervenir en entier ou par extraits aux frais de la société Laboratoires Omega Pharma France,

- Condamner la société italienne Regi à verser à la société Académie Scientifique de Beauté la somme de 38.318,16 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société Laboratoires Omega Pharma France à verser à la société Académie Scientifique de Beauté la somme de 504.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Page 4

- Condamner solidairement les sociétés SRL Regi, Laboratoires Omega Pharma France à verser à la société Académie Scientifique de Beauté la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, incluant les frais de saisie contrefaçon dont distraction au profit de Maître Erick Landon, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution préalable d'une quelconque garantie.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2014, la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE demande de :

A titre principal,

- CONSTATER que la marque verbale communautaire « éclat de soleil » n° 003.098.118 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté,

En conséquence,

- PRONONCER la déchéance de la marque verbale communautaire « éclat de soleil » n° 003.098.118 enregistrée le 30 mai 2005 à compter du 30 mai 2010,

- DÉBOUTER la société Académie Scientifique de Beauté de toutes ses prétentions et demandes,

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que la société Laboratoires Omega Pharma France n'a pas fait usage de la mention « Poudre Compacte Eclat Soleil » à titre de marque sur les Produits litigieux T. Leclerc,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Omega Pharma France n'a pas contrefait la marque verbale communautaire « éclat de soleil » n° 003.098.118 de la société Académie Française de Beauté,

- DÉBOUTER la société Académie Scientifique de Beauté de toutes ses prétentions et demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- CONSTATER l'absence de risque de confusion entre la marque verbale communautaire « Eclat soleil » n° 003.098.118 et la mention « Poudre Compacte Eclat Soleil » apposée sur les produits litigieux T. Leclerc de la société Laboratoires Omega Pharma France,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la société Laboratoires Omega Pharma France n'a pas contrefait la marque verbale communautaire « éclat de soleil » n° 003.098.118 de la société Académie Scientifique de Beauté,

- DÉBOUTER la société Académie Scientifique de Beauté de toutes ses prétentions et demandes,


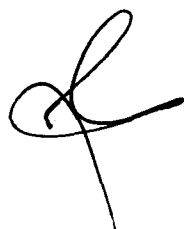
En tout état de cause,

- REJETER la demande de garantie de la société REGI,

- CONDAMNER la société Académie Scientifique de Beauté à payer à la société Laboratoires Omega Pharma France la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société Académie Scientifique de Beauté aux entiers dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution préalable d'une quelconque garantie.



Dans ses conclusions signifiées le 31 décembre 2013, la société REGI demande au tribunal de :

A titre principal,

- DIRE ET JUGER irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de la société Académie Scientifique de Beauté, à l'encontre de la société REGI,

- PRONONCER la mise hors de cause de la société REGI,

Subsidairement,

- DIRE et JUGER que la société REGI n'a pas contrefait la marque communautaire « Eclat de Soleil » n° 003.098.118 de la société Académie Scientifique de Beauté.

- CONSTATER l'absence de risque de confusion entre la marque verbale communautaire « Eclat soleil » et la mention « Poudre Compacte Eclat Soleil » apposée sur le produit T.LeClerc de la société Laboratoires Omega Pharma France

Plus subsidiairement,

- DIRE et JUGER que la société Laboratoires Omega Pharma France sera condamnée à garantir la société REGI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

- CONDAMNER la société demanderesse à verser à la société REGI la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La CONDAMNER aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société ASB s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ, laquelle n'a pas conclu.

En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l'instance éteinte.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En l'espèce, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.

Sur la mise hors de cause de la société REGI

La société REGI, fabricante des poudres commercialisées par la société OMEGA, sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est intervenue que sur instructions de son client, selon les spécificités qu'il a choisies et n'a pas fabriqué le boîtier, l'emballage et l'étiquette du produit litigieux qui ont été fournis par des sous traitants.



L'examen de cette demande nécessite l'appréciation du grief de contrefaçon afin d'examiner si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société REGI sont réunies, si bien qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la mise hors de cause à titre liminaire.

Sur la demande en déchéance de la marque communautaire n° 003098118 "éclat de soleil"

La société OMEGA forme une demande en déchéance pour non usage de la marque communautaire opposée. Selon elle, un usage sérieux requiert de le prouver pour un territoire plus vaste que celui d'un seul Etat membre et l'exigence de preuve de celui-ci est accrue lorsque la marque porte sur des produits de consommation courante vendus à un prix très raisonnable. Elle fait valoir qu'aucune facture, ni pièce comptable ne démontre la vente de produits revêtus de la marque dans un ou plusieurs Etats membres pour la période concernée par la déchéance. S'agissant du tableau certifié par le cabinet d'expert comptable, elle relève que le terme "quantité logistique" n'existe pas dans le vocabulaire comptable. Elle estime en tout état de cause que les ventes sont symboliques et que les articles de presse ne concernent que de petites publications.

La société ASB soutient rapporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque.

Sur ce,

L'article 15 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que " si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage".

Le tribunal relève que le seul produit opposé dans le cadre de ce litige est les cosmétiques et en l'absence d'indication par la société OMEGA des produits visés par sa demande de déchéance, il convient de considérer qu'elle se limite aux cosmétiques.

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

La défenderesse sollicite la déchéance de la marque opposée à l'expiration du délai de 5 ans ayant couru à compter de sa publication le 30 mai 2005, soit le 30 mai 2010. Seules les pièces se rapportant à cette période sont pertinentes.

Les listings informatiques versés au débat par la demanderesse sont dénués de force probante en l'absence d'attestation par un expert comptable ou un commissaire aux comptes et de confirmation de leur contenu par des factures.



Il est justifié que le produit a été présenté sous la marque “éclat de soleil” dans le magazine “Nous deux” en juillet 2005, “Maman” en juillet août 2005, “Vivre au féminin” en février 2006 et “Téléstar” en mars 2006. L’allégation de la société OMEGA portant sur la faible diffusion de ces magazines n’est justifiée par aucun élément et il s’infère de ces publications la preuve de la commercialisation de la poudre “effet bonne mine” en France en 2005 et 2006.

Le tableau portant sur la “quantité logistique” du produit “éclat de soleil”, certifié par l’expert comptable de la société ASB mentionne les chiffres suivants:

- pour 2008, 492 en Belgique, 180 aux Pays bas, 479 en Allemagne, 216 en Italie, 24 au Royaume-Uni, 3684 en Irlande, 87 au Danemark, 12 en Grèce, 26 en Suède, 44 en Finlande, 12 à Malte, 288 en Estonie, 24 en Pologne, 10 en Roumanie, 60 en Bulgarie, 708 en Estonie et 6.767 pour le France,
- pour 2009, 2636 produits en France et pour le reste de l’Union de 5050,
- pour 2010 de 1073 en France et dans l’Union 4058.

Aucun élément ne permet de remettre en cause ce tableau, compte tenu de sa certification. Les mentions “ quantité logistique”, bien qu’elles n’appartiennent pas au vocabulaire propre de la comptabilité, portent sur le nombre de produits mis dans les circuits de distribution des différents Etats.

Ce tableau établit donc la commercialisation du produit sur une partie significative du territoire de l’Union. De plus, les tarifs 2005 à 2010 à direction des instituts portant sur le produit “éclat de soleil” justifient aussi de sa commercialisation pour toute cette période.

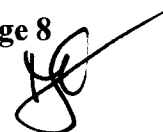
Si les chiffres démontrent que cette poudre n’est pas en position de leader sur ce marché, ils rapportent la preuve d’une commercialisation sérieuse et continue dans le réseau de distribution spécifique de la société ASB.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en déchéance.

Sur la contrefaçon

La société ASB expose qu’au vu de la spécificité du marché des cosmétiques, qui se caractérise par l’importance de l’innovation et des dépenses de publicité, il cohabite plusieurs marques sur le même produit, les marques produits se juxtaposant aux marques lignes, gamme, caution, source ou ombrelle. Selon elle, le consommateur de produits cosmétiques est donc confronté à de nombreux produits, sans cesse renouvelés, porteurs de plusieurs marques et présents dans différents circuits de distribution. Elle indique que les poudres compactes bronzantes sont très nombreuses sur le marché et que le niveau du consommateur moyen n’est pas élevé.

Elle relève que la comparaison des signes, portant sur le même produit, fait apparaître une similitude visuelle, auditive et conceptuelle très



forte. Elle ajoute que le signe litigieux n'est pas utilisé pour décrire les qualités d'un produit car les mots Eclat soleil ne signifient rien en eux-même et ne sont pas une expression du langage courant revêtue d'une signification particulière. Selon elle, dans la phrase, ils ne perdent pas leur individualité ou pouvoir distinctif propre. Elle soutient que la présence de la marque Ombrelle T.LeClerc ne fait pas disparaître le risque de confusion qui comprend celui d'association.

La société OMEGA réplique que le signe litigieux n'a pas été utilisé à titre de marque mais à des fins informatives et descriptives dès lors qu'il est utilisé en second plan, en petits caractères et accolés à d'autres au sein d'une expression plus globale, traduite en anglais, la poudre T. LECLERC étant identifiée sous sa marque ombrelle. Elle ajoute que les qualificatifs éclats et soleil sont usuels dans le domaine des cosmétiques pour évoquer un effet lumineux et décrire les qualités des poudres.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'apposition de la mention "éclat soleil" n'est pas de nature à entraîner un risque de confusion avec la marque, compte tenu de la présence de marque ombrelle notoire.

La société REGI fait valoir que les mots "éclat soleil" sont utilisés de manière courante pour désigner les poudres bronzantes et l'ont été dans l'espèce à titre informatif et descriptif.

Sur ce,

L'article 9 du règlement sur la marque communautaire dispose qu'elle confère à son titulaire un droit exclusif, celui-ci étant habilité à interdire à un tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, soit d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistré, soit d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts et le signe, il existe un risque de confusion.

La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s'impose pas de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l'usage d'un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service.

Ainsi, le titulaire d'une marque peu arbitraire, composée de mots du vocabulaire courant se rapportant à des aspects du produit, ne peut interdire à ses concurrents d'utiliser ceux-ci pour décrire des qualités de celui-ci. Juger l'inverse reviendrait à priver des opérateurs économiques de la possibilité de décrire leur produit.



En l'espèce, sur l'emballage du produit T. Leclerc figure à deux reprises la marque éponyme en grand caractère. En bas, en petit caractère, est mentionné :

“Poudre Compacte Eclat Soleil
Bronzing Pressed Powder”

Au sein de cette phrase, les mots Eclat Soleil ne sont pas mis en valeur mais compte tenu de leur unité avec ceux “poudre compacte” auxquels ils sont liés, ils sont utilisées pour décrire le produit, à savoir une poudre “Eclat soleil” soit une poudre “Eclat” couleur/teinte “Soleil”. La consommatrice comprendra donc que la poudre a pour fonction de donner à sa peau un éclat de soleil et donc un ton hâlé. Si la phrase en anglais ne constitue pas la traduction littérale de celle en français, il n'en demeure pas moins qu'elle a le même sens.

Ainsi, le signe “Eclat Soleil” n'a pas pour objet de donner l'origine du produit, définie par la présence de la marque T. LeClerc, mais de définir la spécificité de la poudre, si bien qu'il n'est pas utilisé à titre de marque.

Il en est de même de l'emploi du signe litigieux sur le boîtier dans la même phrase. Le fait qu'il soit aussi repris en gros caractère a un but uniquement utilitaire permettant à la consommatrice de reconnaître le boîtier qu'elle souhaite utiliser.

En conséquence, le signe litigieux n'a pas été utilisé à titre de marque et la société ASB doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie de la société REGI.

Sur les autres demandes

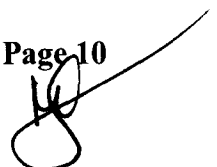
Partie perdante, la société ASB sera condamnée aux dépens de l'instance et devra indemniser les défenderesses des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer pour faire valoir leur défense à hauteur pour chacune de 2.500 euros.

La nature de la décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

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



Constate que la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ s'est désistée de son instance à l'encontre de la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ, laquelle n'a pas conclu,

Constate que le désistement intervenu est parfait et déclarons l'instance et l'action éteintes entre la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ et la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ,

Rejette la demande portant sur la déchéance de la marque communautaire "éclat de soleil" n° 003098118,

Déboute la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,

Constate n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie de la société REGI,

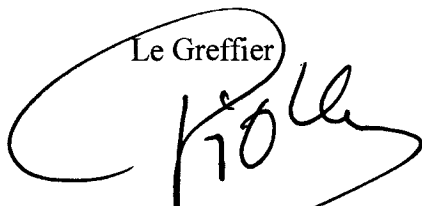
Condamne la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ aux dépens de la procédure, à l'exception de ceux qui ont été supportés par la société BATIGNOLLES SANTE BEAUTÉ qui resteront à la charge cette dernière,

Condamne la société ACADÉMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ à payer la somme de 2.500 euros à chacune des sociétés LABORATOIRES OMEGA PHARMA et REGI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2014

Le Greffier



Le Président

