

3 avril 2012

Cour de cassation

Pourvoi n° 11-18.144

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00401

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2011), que la société Laboratoires Aseptia, titulaire de la marque dénommée "Coup d'éclat" n° 1 428 907 déposée le 26 octobre 1977 pour désigner notamment des cosmétiques, et régulièrement renouvelée depuis lors, ayant constaté que la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique commercialisait des produits pour cheveux colorés avec la mention "sérum coup d'éclat", a assigné cette société en contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale ; que cette société a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Laboratoires Aseptia pour concurrence déloyale en soutenant qu'elle l'avait dénigrée auprès de l'un de ses distributeurs ;

Attendu que la société Laboratoires Aseptia fait grief à l'arrêt de rejeter son action contre la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique en contrefaçon de sa marque "Coup d'éclat", alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation de la marque, sans autorisation de son propriétaire, pour des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement ; que le titulaire de la marque est en droit de prétendre à cette interdiction lorsqu'il est porté atteinte à l'une des fonctions de la marque, notamment le droit exclusif de son titulaire d'utiliser le signe pour la diffusion des produits couverts par l'enregistrement, et non seulement lorsqu'il est porté atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir l'origine du produit ; qu'en décidant que la commercialisation de produits avec la mention "sérum coup d'éclat" n'était pas la contrefaçon de la marque "Coup d'éclat" pour la raison que, dans la mention critiquée, l'expression "coup d'éclat" était employée pour décrire une caractéristique du produit et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en admettant, à titre subsidiaire, que l'emploi de la dénomination déposée à titre de marque pour désigner une caractéristique et non la provenance d'un produit concurrent ne constitue pas une contrefaçon, il convient en tout cas que la référence à la marque soit faite à des fins purement descriptives, pour faire connaître aux consommateurs les caractéristiques précises du produit en cause ; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'emploi de la mention "sérum

coup d'éclat" lors de la commercialisation d'une lotion pour cheveux, mention dépourvue de caractère descriptif et impropre à renseigner les consommateurs sur les caractéristiques précises du produit, ne constituait pas la contrefaçon de la marque "Coup d'éclat" sans violer l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; que la cour d'appel, qui a reconnu le caractère distinctif de la marque "Coup d'éclat" pour désigner des cosmétiques, notamment une lotion pour les cheveux, ne pouvait énoncer tout à la fois que la contrefaçon invoquée portait sur la reprise de l'expression "coup d'éclat", qui a le sens constant d'action faisant grand bruit, d'exploit retentissant, et que l'emploi de cette expression avait pour objet de décrire une caractéristique d'une lotion pour les cheveux sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'après avoir constaté que le caractère distinctif de la marque "Coup d'éclat" pour désigner des cosmétiques, notamment des lotions pour les cheveux, n'était pas contesté, la cour d'appel devait en déduire que cette dénomination ne pouvait servir à désigner une caractéristique du produit, une dénomination pouvant servir à une telle désignation étant, selon l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, dépourvue de ce caractère ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations en violation de ce texte, ensemble l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a pu retenir que l'expression "sérum coup d'éclat sans rinçage" n'avait pas pour objet de désigner l'origine du produit litigieux puisque celle-ci était déjà définie par la présence de la marque "René Furterer" nettement mise en évidence en partie supérieure du flacon et de son emballage, et encore par l'indication de la gamme "Oara protect color" à laquelle il appartient ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expression "coup d'éclat" employée avec une autre expression servait à la définition de la qualité du produit vendu et ne désignait pas le produit lui-même, la cour d'appel a pu en déduire que dans cette locution, l'expression "coup d'éclat" perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Asepta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pierre Fabre Dermo cosmétique la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller

doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Aseptia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LABORATOIRES ASEPTA de son action contre la société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE en contrefaçon de sa marque « COUP D'ECLAT » n° 1 428 907 déposée le 26 octobre 1977 ;

AUX MOTIFS QUE la marque invoquée a été déposée pour les produits et services de la classe 3, soit les produits suivants : « Préparations « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ; que toutefois par arrêt définitif du 17 novembre 2006, cette Cour a prononcé la déchéance partielle des droits de la société LABORATOIRES ASEPTA sur la marque en cause à compter du 28 décembre 1996 pour les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices » de sorte que la validité de la marque invoquée ne subsiste que pour les « cosmétiques » à l'exclusion des « lotions pour les cheveux » (arrêt attaqué p. 3, al 3 à 6) ;

ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait place pour aucune contrefaçon de la marque par reproduction en raison de l'absence d'identité des produits par suite de la déchéance des droits sur la marque pour les « lotions pour les cheveux », la validité de la marque ne subsistant que pour les « cosmétiques » ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE le droit de propriété sur la marque appartient à son titulaire pour les produits et services qu'il a désignés et que l'auteur du dépôt est en droit de désigner les produits non par la désignation individuelle de chacun d'eux mais par l'indication de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; que la cour d'appel, qui a constaté que la marque avait été déposée pour les « cosmétiques », catégorie à laquelle appartiennent les « lotions pour les cheveux », et que, postérieurement au prononcé de la déchéance des droits sur la marque, ces droits subsistaient pour les cosmétiques, ne pouvait considérer que les « lotions pour les cheveux » se trouvaient exclus de la protection de la marque, de sorte que les produits en présence n'étaient pas identiques ce qui excluait toute contrefaçon par reproduction, sans méconnaître le droit pour l'auteur du dépôt de désigner les produits par l'indication de la catégorie à laquelle ils appartiennent, violant ainsi les articles L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

ALORS, enfin, QUE faute d'avoir recherché si les « lotions pour les cheveux » ne constituaient pas des « cosmétiques », catégorie pour laquelle elle a constaté que les droits sur la marque demeuraient en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 2 de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LABORATOIRES ASEPTA de son action contre la société PIERRE

FABRE DERMO COSMETIQUE en contrefaçon de sa marque COUP D'ECLAT n° 1 428 907 déposée le 26 octobre 1977 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique ne conteste pas que le sérum objet du présent litige doit être regardé comme similaire aux produits cosmétiques ouverts par la marque invoquée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de rechercher si les conditions de présentation de ce produit sont de nature à créer un risque de confusion quant à son identité ou son origine ; que l'examen de l'emballage cartonné et du flacon contenant le produit en cause, auquel a procédé la cour, révèle que ceux-ci comportent : en partie supérieure, un carré de couleur verte dans lequel s'inscrit, en caractères jaunes, la marque semi figurative « René Furterer Paris », qui est la marque sous laquelle la société Pierre Fabre Dermo-cosmétiques commercialise ses produits, en partie médiane, la mention « Okara protect color » qui désigne une gamme de produits de soins capillaires, au dessous des indications précédentes, en caractères de moindre dimension, l'expression « Sérum coup d'éclat sans rinçage » ; qu'il ressort de ces constatations que cette dernière expression n'a pas pour objet de désigner l'origine du produit puisque celle-ci est déjà définie par la présence de la marque « René Furterer » nettement mise en évidence en partie supérieure du flacon et de son emballage, et encore par l'indication de la gamme « Okara protect color » à laquelle il appartient ; que l'expression en cause n'a en réalité d'autre fonction que de distinguer le produit, non pas dans son origine ou son identité, mais dans sa nature et sa fonction, telle que définie plus en détail en plus petits caractères sur l'un des côtés de l'emballage cartonné : « ce sérum illumine instantanément la chevelure et donne relief, luminosité et éclat à la couleur. Texture fondante inédite. Plus de 70 % de maintien de la couleur grâce aux bienfaits protecteurs des extraits naturels d'Okara et d'Hamamélis » ; que l'expression « Sérum coup d'éclat sans rinçage », dans ce contexte, ne peut être comprise autrement que comme la traduction sous la forme la plus imagée et la plus courte possible de la fonction du produit qui permet, en une application instantanée et sans nécessité de procéder à un rinçage de la chevelure, de lui restituer en une seule opération (un coup) de l'intensité, de la luminosité à la couleur (de l'éclat) ; que c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté les demandes de la société Laboratoires Asepta au titre de la contrefaçon en retenant que le terme « coup d'éclat » était employé en l'espèce pour décrire une des caractéristiques du produit offert à la vente – emploi exclusif de tout risque de confusion dans l'esprit du public – et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci, celle-ci résultant de l'utilisation des marques « René Furterer » et « Okara » ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef (arrêt attaqué p. 3 al. 7 à 9 et p. 4 al. 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit de marque ne permet pas à son titulaire de s'opposer à l'utilisation par des tiers d'un signe identique ou similaire, lorsque ce signe est utilisé à des fins autres que celle de distinguer l'entreprise de provenance des produits concernée et notamment à des fins purement descriptives d'une de leurs caractéristiques ; qu'en l'espèce, il est démontré par la défenderesse que le terme « coup d'éclat » est aujourd'hui couramment utilisé pour désigner un produit cosmétique ayant un effet quasi-instantané (ex : patch coup d'éclat, masque coup d'éclat, poudre coup d'éclat...) et est même devenu une rubrique sur le site d'un des leaders de la distribution de cosmétiques SEPHORA afin de différencier les produits « coup d'éclat » des autres ; que dès lors, dans l'esprit du consommateur de produits cosmétiques, le terme « coup d'éclat » ne renvoie pas systématiquement aux produits de la société Laboratoires ASEPTA mais suivant son contexte d'utilisation, peut être perçu dans le sens d'un qualificatif du produit proposé ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que sur les conditionnements tant externe qu'interne des produits litigieux de la société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE FABRE : - la marque RENE FURTERER est inscrite en haut en lettres jaunes sur fond vert particulièrement visibles ; - en dessous de cette marque ombrelle, figure le terme « OKARA protect color » qui est la marque définissant la gamme de produits destinés aux cheveux colorés qui comprend outre le sérum coup d'éclat, un shampoing, un masque et un soin démêlant structurant (cf article du Moniteur des Pharmacies, plaquette publicitaire OKARA protect color) ; - encore en-dessous en plus petits caractères figurent sur trois lignes les mentions « sérum coup d'éclat sans rinçage » puis sur deux lignes en encore plus petits caractères « cheveux colorés méchés » ; qu'au regard des règles habituelles de présentation des informations sur les emballages de produits cosmétiques suivies par les professionnels de ce secteur, l'expression « sérum coup d'éclat sans rinçage » correspond à la fonction du produit et ne sera donc pas perçue a priori par le clientèle comme l'indicateur de l'entreprise de provenance de celui-ci mais comme descriptif d'une de ses caractéristiques ; qu'il s'agit d'un sérum donnant un effet instantané aux cheveux colorés sans rinçage ; que cette perception sera confirmée par la présentation du produit sur le conditionnement : « ce sérum illumine instantanément la chevelure et donne relief, luminosité et éclat à la couleur » ; que sur le site « addict.com », le produit « Okara Protect Color sérum coup d'éclat sans rinçage » est présenté également comme « un film-crème satiné

amplificateur de lumière à la surface du cheveu. Il lisse les écailles pour limiter les effets de diffusion de la lumière et augmente l'intensité de la lumière réfléchie » ; que de même, dans l'article du Moniteur des pharmacies précité, ce sérum « vise à renforcer l'éclat et la brillance de la coloration, de mèches ou d'un balayage » ; que cette utilisation dans le sens descriptif de « coup d'éclat » est également démontrée par la traduction de cette expression sur les produits commercialisés à l'étranger figurant sur les conditionnements : il s'agit en anglais de « radiance serum no rinse », en italien de « siera effetto luce senza risciacquo », en allemand « farbglanz serum (ohne Ausspülen)... » ; qu'il n'est pas d'usage de traduire une marque dans une langue étrangère et toutes ces traductions décrivent l'effet du sérum visant à renforcer la brillance des cheveux colorés ; qu'enfin toutes les pièces produites aux débats présentant la campagne de promotion du produit « sérum coup d'éclat sans rinçage » démontrent qu'à aucun moment le terme « coup d'éclat » n'est mis en valeur pour désigner le produit ni par la société défenderesse ni par les tiers ; que ce produit est toujours présenté comme le sérum de la gamme « OKARA protect color » qui comprend en outre : un shampoing éclat protecteur, un masque restructurant éclat protecteur, un soin nutri-protecteur sans rinçage ; que dans la plaquette présentant les produits de cette gamme le résultat beauté du sérum coup d'éclat est le suivant : « votre chevelure retrouve instantanément lumière, contraste et douceur » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la contrefaçon alléguée n'est pas constituée, le terme « coup d'éclat » étant employé par la société défenderesse pour décrire une des caractéristiques du produit offert à la vente et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci, celle-ci résultant de l'utilisation des marques RENE FURTERER et OKARA (jugt. p. 3 al. 4 à 6, p. 4, p. 5 al. 1 et 2) ;

ALORS, d'une part, QU'est interdite, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation de la marque, sans autorisation de son propriétaire, pour des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement ; que le titulaire de la marque est en droit de prétendre à cette interdiction lorsqu'il est porté atteinte à l'une des fonctions de la marque, notamment le droit exclusif de son titulaire d'utiliser le signe pour la diffusion des produits couverts par l'enregistrement, et non seulement lorsqu'il est porté atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir l'origine du produit ; qu'en décidant que la commercialisation de produits avec la mention « sérum coup d'éclat » n'était pas la contrefaçon de la marque « COUP D'ECLAT » pour la raison que, dans la mention critiquée, l'expression « coup d'éclat » était employée pour décrire une caractéristique du produit et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QU'en admettant, à titre subsidiaire, que l'emploi de la dénomination déposée à titre de marque pour désigner une caractéristique et non la provenance d'un produit concurrent ne constitue pas une contrefaçon, il convient en tout cas que la référence à la marque soit faite à des fins purement descriptives, pour faire connaître aux consommateurs les caractéristiques précises du produit en cause ; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'emploi de la mention « sérum coup d'éclat » lors de la commercialisation d'une lotion pour cheveux, mention dépourvue de caractère descriptif et impropre à renseigner les consommateurs sur les caractéristiques précises du produit, ne constituait pas la contrefaçon de la marque « COUP D'ECLAT » sans violer l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, de troisième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; que la cour d'appel, qui a reconnu le caractère distinctif de la marque « COUP D'ECLAT » pour désigner des cosmétiques, notamment une lotion pour les cheveux, ne pouvait énoncer tout à la fois que la contrefaçon invoquée portait sur la reprise de l'expression « coup d'éclat », qui a le sens constant d'action faisant grand bruit, d'exploit retentissant, et que l'emploi de cette expression avait pour objet de décrire une caractéristique d'une lotion pour les cheveux sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin, QU'après avoir constaté que le caractère distinctif de la marque « COUP D'ECLAT » pour désigner des cosmétiques, notamment des lotions pour les cheveux, n'était pas contesté, la cour d'appel devait en déduire que cette dénomination ne pouvait servir à désigner une caractéristique du produit, une dénomination pouvant servir à une telle désignation étant, selon l'article L.711-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, dépourvue de ce caractère ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations en violation de ce texte, ensemble l'article L.713-

3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ASEPTA à payer à la société PIERRE FABRE DERMOSMETIQUE une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE la société Laboratoires Aseptia a fait adresser le 10 mars 2008 par son conseil en propriété intellectuelle une lettre à la société CERIV qui édite le site « beaute-addict.com », lui enjoignant, après avoir rappelé les textes du Code de la Propriété Intellectuelle sur la contrefaçon et notamment ses dispositions répressives et sous la menace « d'engager toute action visant à la défense de ses droits », de procéder sous quinze jours au retrait de la dénomination « coup d'éclat » sur son site ; que le tribunal a estimé à juste titre que l'envoi d'une telle lettre, alors que la procédure était en cours, constitue une faute ; que cet acte relève en effet d'une pratique déloyale qui a nécessairement perturbé le réseau de distribution de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique et lui a causé un préjudice justement évalué par le tribunal (arrêt p. 4, al. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre adressée le 10 mars 2008 via son conseil en propriété industrielle par la société Laboratoires Aseptia à un distributeur de la société Pierre Fabre pour lui enjoindre de retirer l'expression « coup d'éclat », sous menace de poursuites judiciaires et ce alors que la présente procédure était en cours, constitue un acte fautif ayant perturbé le réseau de distribution de la société Pierre Fabre ; qu'elle ne saurait s'inscrire dans une mise en garde habituelle alors même que le terme « coup d'éclat » était utilisé dans un ensemble « soin : Okara protect color sérum coup d'éclat CFF70 sans rinçage » ; que cette intervention fautive ayant entraîné un préjudice commercial certain au sein de la société Pierre Fabre, la société demanderesse est condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts (jugement p. 5 dernier al. et p. 6 al. 1 et 2) ;

ALORS QUE la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant l'action en contrefaçon, propre à établir que, par l'envoi du courrier critiqué, la société LABORATOIRES ASEPTA n'avait fait qu'exercer la défense de son droit, fût-ce à l'égard d'un distributeur de la société PIERRE FABRE DERMOSMETIQUE, entraînera par voie de conséquence la censure de la disposition de l'arrêt condamnant la société LABORATOIRES ASEPTA pour concurrence déloyale, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de Procédure civile.

Décision **attaquée**

Cour d'appel de paris
23 mars 2011