

# Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-19693

## Synthèse

**Juridiction** : Cour de cassation

**Numéro affaire** : 08-19693

**Dispositif** : Cassation

**Décision précédente** : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2008

**Président** : Mme Favre (président)

**Avocat(s)** : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

**Lien Légifrance** : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021351344>

## Chronologie de l'affaire

**Cour d'appel de Paris**

04 juillet 2008

**Cour de cassation**

24 novembre 2009

## Texte

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

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunlab est titulaire de la marque MC PEEL, désignant un appareil électrique d'esthétique pour le remodelage et le raffermissement du corps et du visage ; qu'elle commercialise sous cette marque un appareil de microdermabrasion ; que la société l'Oréal a, dans un document publicitaire destiné à promouvoir un produit cosmétique dénommé Refinish, reproduit la photographie partielle de l'appareil commercialisé par la société Sunlab, sur lequel est apposée, de façon visible, la marque MC PEEL ; que la société Sunlab a assigné la société l'Oréal en contrefaçon ;

Attendu que accueillir cette demande et condamner la société l'Oréal au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il y a reproduction non autorisée de la marque en cause pour identifier le produit pour la désignation duquel elle a été enregistrée, et

qu'il est indifférent que l'appareil soit authentique dès lors que le signe est reproduit pour désigner l'origine de cet appareil ; que cette reproduction est intervenue dans la vie des affaires et plus spécialement pour la promotion commerciale d'un produit cosmétique supposé avoir la même fonction que l'appareil représenté, mais avec l'avantage sous entendu de s'y substituer aisément puisqu'il peut être appliqué manuellement à domicile et permet ainsi de faire l'économie du recours au type d'appareil commercialisé par l'appelante ; que la reprise ainsi faite de la marque porte atteinte aux droits de son titulaire d'en prohiber l'usage par un tiers, dans la vie des affaires, mais en dehors du cadre de la publicité comparative, pour la promotion de produits destinés à remplacer ceux pour la désignation desquels la marque est exploitée ; que la reproduction commise dans ce contexte caractérise une contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le produit pour la promotion duquel il était fait usage de la marque MC PEEL n'était pas identique, mais similaire à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait dans l'esprit du public un risque de confusion quant à l'origine des produits, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 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 Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sunlab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Oréal ;

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 ;

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-quatre novembre 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 dit qu'en reproduisant le signe MC PEEL, sans l'autorisation de la Société SUNLAB sur des plaquettes publicitaires, la Société L'OREAL a commis des actes de contrefaçon de la marque éponyme n° 96.6499233 dont la Société SUNLAB est titulaire et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette dernière la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS, « sur la plaquette publicitaire, qu'il s'agit d'un document de présentation

publicitaire du produit dénommé Re Finish qui « aide à garder une peau jeune en la protégeant des radicaux libres et du rayonnement solaire » ; que plus précisément, il s'agit de réaliser une «micro-dermabrasion à domicile, qui serait une technique réalisée par les dermatologues pour rajeunir la peau au moyen d'une exfoliation superficielle de la couche cornée » ; que le produit de la Société L'OREAL Re Finish permettrait d'appliquer plus aisément chez soi cette technique, sans avoir recours à un appareillage lourd tel que, sous entendu, celui commercialisé par l'appelante et dont une photographie figure en dernière page ; que sur la photographie partielle de cet appareil, on distingue aisément la marque MC PEEL qui y est apposée ; que la Société L'OREAL soutient qu'il ne s'agirait pas là d'un usage à titre de marque car elle a simplement fait figurer en page 2 de la brochure un texte de présentation de la technique professionnelle de la micro-dermabrasion illustré par une série de quatre photographies représentant les étapes d'une séance de micro-dermabrasion en cabinet ; que sur une de ces photos est représenté un appareil authentique « MC PEEL » accessoirement revêtu de sa marque, laquelle n'a dès lors pas été utilisée pour désigner le produit RE FINISH de L'OREAL, ni pour l'associer de quelque manière que ce soit à ladite marque ; que le lecteur percevra la présence de celle-ci comme se rattachant exclusivement à l'appareil authentique photographié et non pas comme étant liée au produit de la Société L'OREAL ; que l'intimée ajoute que si la Cour devait considérer qu'il s'agit d'un usage à titre de marque, alors il conviendrait de relever qu'il ne s'agit que d'un usage licite réalisé dans le cadre d'une publicité comparative ; que, toutefois, la photographie litigieuse représente exclusivement une petite partie de l'écran de l'appareil qui réalise cette technique dite de « micro derma brasion » ; qu'en revanche, elle représente, et de façon parfaitement lisible, l'intégralité de la marque apposée sur l'écran ; qu'elle caractérise, ce faisant, une reproduction non autorisée de la marque en cause pour identifier le produit pour la désignation duquel elle a

été enregistrée ; qu'il est indifférent que l'appareil soit un appareil authentique dès lors que le signe est reproduit pour désigner l'origine de cet appareil ; que cette reproduction est par ailleurs intervenue dans la vie des affaires et plus spécialement pour la promotion commerciale d'un produit cosmétique supposé avoir la même fonction que l'appareil représenté, mais avec l'avantage sous entendu de s'y substituer aisément puisqu'il peut être appliqué manuellement à domicile et permet ainsi de faire l'économie du recours au type d'appareil commercialisé par l'appelante ; que la reprise ainsi faite de la marque porte atteinte aux droits de son titulaire d'en prohiber l'usage par un tiers, dans la vie des affaires ➤ mais en dehors du cadre de la publicité comparative ➤ pour la promotion de produits destinés à remplacer ceux pour la désignation desquels la marque est exploitée ; que par ailleurs, en l'absence de toute comparaison entre les appareils MC PEEL et la crème Re Finish ➤ comparaison qui en ferait ressortir objectivement les caractéristiques et les différences ➤, la Société L'OREAL ne peut soutenir que cet usage s'inscrirait dans le cadre d'une publicité comparative ; qu'en conséquence, la reproduction commise dans ce contexte du signe MC PEEL caractérise un usage à titre de marque qui en constitue la contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle » (cf. arrêt p. 4 et 5) ;

ALORS QUE le droit exclusif attaché à une marque permet à son titulaire d'interdire l'usage sans son autorisation d'un signe identique à sa marque pour des produits commercialisés par un tiers identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut alors en résulter un risque de confusion ; qu'à supposer que l'utilisation dans une publicité d'un signe identique à la marque d'un concurrent aux fins d'identifier les

produits ou les services offerts par ce dernier puisse constituer un usage pour les produits ou services mêmes de l'annonceur, un tel usage ne porte atteinte aux droits exclusifs du titulaire de la marque et n'est sanctionnable au titre de la contrefaçon qu'à la condition que les produits de l'annonceur soient identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ou similaires à ceux-ci et qu'il puisse alors en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en retenant en l'espèce qu'en présentant dans une brochure publicitaire pour son produit RE FINISH la photographie d'un appareil authentique sur lequel apparaît la marque MC PEEL, la Société L'OREAL a contrefait ladite marque au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que le signe est ainsi reproduit pour désigner l'origine de cet appareil, sans constater que le produit RE FINISH de la Société L'OREAL présenté dans cette brochure serait identique à ceux pour lesquels la marque MC PEEL a été enregistrée, ni qu'il leur serait similaire et que l'usage incriminé de la marque MC PEEL serait alors susceptible de créer un risque de confusion

dans l'esprit du public quant à l'origine des produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 5 § 1 a) et b) de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.