

## FAITS ET PROCEDURE

La société BIOTHERM SA est titulaire :

\*de la marque semi-figurative BIOTHERM déposée le 18 septembre 1979 et renouvelée le 8 août 1989 et enregistrée sous le n 1.736.427 pour désigner notamment les "produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, dentifrices",

\*de la marque dénominative BIOTHERM déposée le 15 décembre 1977 et renouvelée le 17 novembre 1987 et enregistrée sous le n 1.435 763 pour désigner notamment des "produits de beauté, produits pour toilette, produits de soins à base de plancton thermal, produits pharmaceutique et hygiéniques, sels pour bains médicinaux, sels et extraits d'eaux minérales",

\*de la marque semi-figurative BIOTHERM déposée le 12 mars 1985 sous le n 1 319 345 pour désigner notamment "des produits de parfumerie et de beauté, savons, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits hygiéniques pour bains médicinaux, produits pour les soins et le traitement de la peau",

les produits concernés relevant de la classe 3 de la classification internationale.

La dénomination BIOTHERM figure également dans la dénomination sociale et le nom commercial des sociétés BIOTHERM et BIOTHERM DISTRIBUTION.

Il a pu être constaté en 1997 qu'un magasin HOME BOYS de la société INTERNATIONAL PRODUCTS COSMETICS (IPC) offrait à la vente et vendait des produits cosmétiques de la société CABINET CONTINENTAL sous la dénomination BIODERMA. Cette dénomination est également celle d'une marque internationale visant la France enregistrée sous le n 615 306 le 4 février 1994 et désignant les produits cosmétiques pour les soins de la peau à potentiel hydrogène neutre de la classe 3, marque propriété de M. T pour l'avoir acquise en 1994 de M..LEUTHOD.

Par acte du 16 mai 1997, les sociétés BIOTHERM et BIOTHERM DISTRIBUTION assignent la société IPC, M. T et le CABINET CONTINENTAL aux fins de voir :

\*dire qu'en acquérant et en faisant usage de la marque BIODERMA pour fabriquer, offrir à la vente des produits cosmétiques, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon des marques BIOTHERM et ont porté atteinte à leurs droits sur leur dénomination sociale et nom commercial,

\*interdire la poursuite de tels faits,

\*annuler la partie française de la marque internationale BIODERMA,

\*condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice après dires d'expert à désigner et la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du NCPC,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. T et le CABINET CONTINENTAL plaident :

\*l'absence de contrefaçon, aucune confusion n'étant possible entre les deux signes,

\*que les produits désignés ne sont pas identiques, les produits BIODERMA s'adressant particulièrement aux peaux noires,

\*que le préjudice est inexistant,

\*leur bonne foi et l'absence de l'élément intentionnel nécessaire pour constituer le délit de contrefaçon qui leur est reproché.

Aussi, les concluants sollicitent le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du NCPC.

La société IPC reprend l'argumentation des autres défendeurs pour réclamer le rejet des demandes et la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 500.000 francs du fait du préjudice commercial lié à l'interdiction provisoire de commercialiser les produits BIODERMA PH6 et la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du NCPC

Les sociétés BIOTHERM répliquent que :

\*la responsabilité des défendeurs est recherchée sur le fondement de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et non sur la base d'un délit pénal ; dès lors la bonne foi est indifférente,

\*l'appréciation de la contrefaçon s'apprécie par rapport aux dénominations en cause BIOTHERM et BIODERMA, PH6 ne pouvant être considéré comme distinctif,

\*les ressemblances sont fortes tant visuellement que phonétiquement,

\*les produits désignés par les deux marques sont identiques ou similaires,

\*s'agissant de la concurrence déloyale, les activités en cause sont identiques, l'existence de réseaux de distribution différents étant indifférents pour apprécier le risque de confusion,

\*l'usage de la marque BIODERMA constitue une atteinte à leur dénomination sociale et à leur nom commercial,

\*le préjudice résulte de l'atteinte à leur droit de propriété, des bénéfices perdus, des ventes manquées, de l'avilissement des marques et des frais engagés pour les défendre.

M. T et la société CABINET CONTINENTAL rétorquent que :

\*en application de la règle "electa una via...." l'appréciation du juge civil sur les faits de contrefaçon ne doit pas être différente de celle du juge pénal,

\*leur marque est BIO PH6 DERMA et non BIODERMA,

et sollicitent l'allocation d'une indemnité de 100.000 francs au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles.

Les demanderesses répliquent qu'en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est présumée et que cette présomption est irréfragable pour les fabricants ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir la bonne foi des défendeurs.

## DECISION

### I - SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES :

Il ressort des actes d'enregistrement versés aux débats que la marque internationale de M. T visant la France a été déposée pour désigner les produits cosmétiques pour les soins de la peaux à potentiel hydrogène neutre.

Cette marque désigne des produits identiques aux produits cosmétiques ou de beauté visés par les 3 marques de la société BIOTHERM ou similaires par nature (produits chimiques élaborés dans des laboratoires ou par destination (même clientèle) ou circuit et habitudes de distribution (pharmacie ou parapharmacie) s'agissant des autres produits précités.

Dès lors, les actes de contrefaçon allégués doivent être examinés au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public... l'imitation d'un marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

Il est constant en application de l'article L. 716-1 du même code que l'atteinte à la marque déposée ainsi constituée engage la responsabilité de son auteur sans qu'aucun élément intentionnel ne soit à démontrer, la simple constatation des faits d'imitation étant suffisants et ce, eu égard au système de publicité des marques qui présume la connaissance par tous de l'existence des marques déposées et enregistrées.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'élément distinctif des trois marques qui seraient contrefaites est BIOTHERM.

Les défendeurs prétendent que l'élément distinctif de leur marque complexe serait BIOPH6DERMA et non BIODERMA.

Le Tribunal relève que cette allégation est contredite par les éléments versés aux débats :

\*les photographies prises par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon du 7 mai 1997 démontrent que les cartons des produits, objets de la saisie portent la mention BIODERMA,

\*la recherche d'antériorités de novembre 1992 a été effectuée sur la dénomination BIODERMA,

\*dans le dépôt de la marque, PH6 s'inscrit à l'intérieur du O de BIO en caractères beaucoup plus petits que ceux de la dénomination BIODERMA ; ce positionnement et cette calligraphie empêchent la locution PH6 de s'intégrer dans la dénomination BIODERMA qui est seule perçue par le consommateur d'attention moyenne. Aus surplus, le caractère technique de ce symbole chimique empêche sa mémorisation.

Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner les signes BIOTHERM et BIODERMA.

Le tribunal relève que visuellement et phonétiquement ces deux dénominations ont en commun six lettres (B, I, O, E, R, M) placées dans le même ordre, les trois premières selon le même rang d'attaque formant un même son (BIO) suivi de la sonorité ERM.

La substitution de la consonne D aux lettres TH et l'adjonction de la lettre finale n'emportent pas la suppression de ces similitudes tant visuelles que phonétiques et ce, d'autant que la consonne D comme la consonne T sont des "dentales" d'une grande proximité de prononciation.

Par ailleurs la différence entre l'étymologie du mot THERME qui évoque les thermes et renvoie à la thalassothérapie et celle de DERM qui évoque la peau et donc la dermatologie n'est pas perçue par le client moyen qui n'est pas forcément doté d'une grande culture linguistique.

Ces similitudes tant visuelles que phonétiques fortes sont de nature à induire en erreur le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas simultanément sous les yeux les deux marques en cause, sur l'origine des produits proposés.

Dès lors, les faits de contrefaçon de marques, par imitation sont établis et peuvent être reprochés à M. T, titulaire de la marque contrefaisante, au CABINET CONTINENTAL, société fabricante des produits BIODERMA et à la société ICL, en qualité de société qui offre ces produits à la vente.

## II - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :

Il ressort des extraits des registres du commerce produits que BIOTHERM constitue :

\*la dénomination sociale de la société BIOTHERM SA dont l'activité est notamment la fabrication de tous produits de beauté et cosmétiques,

\*la dénomination sociale de la société BIOTHERM DISTRIBUTION dont l'activité est notamment l'achat, la vente, la fabrication de tous produits de santé et de beauté.

Par ailleurs, il ressort des conditionnements de produits BIOTHERM versés aux débats que BIOTHERM est le nom commercial de la société BIOTHERM DISTRIBUTION, chargée de la distribution en France des produits BIOTHERM.

Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que précédemment, le choix de BIODERMA comme marque constitue une imitation des dénominations sociales et nom commercial des sociétés demanderesses, largement exploités par ces dernières dans la même activité à savoir la fabrication et la vente de produits cosmétiques.

Ces actes sont fautifs au sens de l'article 1382 du code civil puisque contraires à l'article L. 711-4 du code de la Propriété Intellectuelle.

## III - SUR LES MESURES REPARATRICES :

Il est fait droit à la demande d'annulation et d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Le préjudice résultant de l'atteinte aux trois marques de la société BIOTHERM SA sera réparé par l'allocation d'une somme de 60.000 francs à la charge des défendeurs tenus in solidum.

Compte-tenu des éléments figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 mai 1997 précité et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il y a lieu d'allouer à la société BIOTHERM DISTRIBUTION au titre du préjudice commercial subi une indemnité de 300.000 francs.

Par ailleurs, l'imitation des dénominations sociales et nom commercial sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 60.000 francs à la société BIOTHERM et une somme de 100.000 francs à la société BIOTHERM DISTRIBUTION.

La publication du dispositif de la présente décision est ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans les conditions du présent dispositif.

Compte-tenu de l'urgence à faire cesser mes faits de contrefaçon, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du fait de l'interdiction.

L'équité commande en outre d'allouer aux sociétés demanderesses une indemnité de 15.000 francs au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, le tribunal

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit qu'en acquérant la partie française de l'enregistrement international BIODERMA n 615 606 et en faisant usage pour désigner des produits cosmétiques, M. TANCOGNE, la société CABINET INTERNATIONAL et la société ICL ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises N 1.736 427, 1.435 763 et 1 319 345 de la société BIOTHERM SA et ont porté atteinte aux droits des sociétés BIOTHERM sur leur dénomination sociale et leur nom commercial,

Interdit à M. T, aux sociétés CABINET INTERNATIONAL et ICL la poursuite de ces actes, et ce, sous astreinte de 500 francs par article commercialisé passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision,

Prononce la nullité de la partie française de l'enregistrement international de la marque BIODERMA n 615 306 déposée le 4 février 1994 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne,

Condamne in solidum M. T, les sociétés CABINET INTERNATIONAL et ICL à payer :

\*à la société BIOTHERM SA les sommes de 60.000 francs en réparation de l'atteinte à ses marques et 60.000 francs en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale,

\*à la société BIOTHERM DISTRIBUTION, la somme de 300.000 francs en réparation du préjudice commercial consécutif à la contrefaçon des marques et la somme de 100.000 francs en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial,

\*aux sociétés BIOTHERM SA et BIOTHERM DISTRIBUTION la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du NCPC,

Dit que la présente décision sera transmise à la diligence du greffier-à l'INPI pour l'inscription du présent jugement sur le registre international des marques auprès de l'OMPI,

Ordonne à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du dispositif de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix des sociétés demanderesses et

aux frais des défendeurs tenus in solidum dans la limite de 20.000 francs HT par insertion,

Ordonne l'exécution provisoire du chef de l'interdiction,

Condamne in solidum M. T, la société CABINET INTERNATIONAL et la société ICL aux entiers dépens.