

FAITS ET PROCEDURE

La société CLARINS est titulaire :

- de la marque dénomorative "Eau Dynamisante", déposée le 5 mai 1987 en classe 3, enregistrée sous le numéro 1 406 796, et servant à désigner notamment "les produits de beauté, lotions toniques, produits parfumants, eaux de toilette, eau de Cologne, produits d'hygiène esthétique",

- de la marque figurative n 1 444 349

déposée le 16 avril 1987 pour désigner des produits de la classe 3 et notamment les "produits de beauté, produits parfumants, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits d'hygiène esthétique".

Elle a appris que la société PIERRE CATIER commercialisait sous la dénomination TONISSIMA EAU STIMULANTE une eau de toilette, dans un flacon et un emballage imitant selon elle sa marque figurative.

Elle a dans ces conditions fait procéder le 1er juillet 1996, après y avoir été autorisée par deux ordonnances du 24 et 27 juin, à des saisies contrefaçon, à Bondoufle, dans les locaux de la société PIERRE CATIER, et à Paris, dans les locaux de la société HLL.

Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par actes du 9 juillet 1996, assigné ces sociétés aux fins de voir constater judiciairement l'existence d'actes de contrefaçon et d'agissements déloyaux. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et en sus des mesures habituelles d'interdiction, de destruction et de publication, de condamner la société PIERRE CATIER à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et la somme de 1.000.000 de francs en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, et de condamner sur le même fondement la société HLL au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que :

- la dénomination EAU STIMULANTE contrefait sa marque EAU DYNAMISANTE,

- l'utilisation d'un flacon reproduisant la même nuance de rouge, avec des inscriptions en lettres blanches disposées de la même façon, et d'un emballage rectangulaire bicolore rouge et blanc, reprenant les mêmes inscriptions en rouge sur fond blanc et blanc sur fond rouge, contrefait sa marque figurative 1 444 349,

- l'imitation du jus du produit qu'elle commercialise s'analyse en une contrefaçon de droit d'auteur, et à tout le moins, un acte de concurrence déloyale,

- les agissements déloyaux et parasitaires sont caractérisés par la diffusion dans la presse d'une publicité similaire à la sienne, des prix nettement inférieurs et un argumentaire sur les produits fondé sur les trois mêmes notions.

Elle souligne l'importance de son préjudice, compte tenu de la notoriété de ses produits et des sommes qu'elle consacre à leur promotion.

La société PIERRE CATIER conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société CLARINS à lui verser la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que :

- la marque EAU DYNAMISANTE est descriptive pour désigner une eau qui a pour effet de provoquer vitalité et dynamisme, et est donc nulle,

- la marque figurative n° 1 444 349 est nulle également, car il s'agit d'une forme nécessaire imposée par la nature et la fonction du produit,

- ces marques ne sont pas contrefaites, les termes STIMULANTE et DYNAMISANTE présentant des différences phonétiques, visuelles et étymologiques, et les flacons et les emballages étant différents,

- un parfum ne peut être considéré comme une oeuvre protégeable au titre du droit d'auteur, les jus étant en tout état de cause différents,

- les similitudes relevées dans les publicités et l'argumentaire ne concernent que des éléments d'une grande banalité et la différence de prix est inexistante.

Elle relève qu'elle a cessé toute commercialisation dès l'introduction de la présente procédure, et que compte tenu de la très faible diffusion de ses produits le préjudice est inexistant.

La société HLL BATIGNOLLES demande au tribunal de déclarer nulle la marque 1 406 796, de débouter la société CLARINS de toutes ses demandes, et subsidiairement de condamner la société PIERRE CATIER à lui garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Elle soutient que :

- la marque EAU DYNAMISANTE est nulle car descriptive ; si on la considère comme distinctive, seule sa reproduction à l'identique est contrefaisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- la marque figurative n'est pas imitée,
- les jus ne sont pas similaires,
- il n'existe pas de fait de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon.

Elle souligne sa faible participation aux faits reprochés, puisqu'elle n'a acquis que 18 flacons, 1 testeur et 1 présentoir, pour la somme totale de 1.411, 67 francs, et n'a revendu que 2 flacons.

La société CLARINS a conclu au rejet de ces demandes reconventionnelles et maintenu l'intégralité de ses prétentions.

DECISION

- Sur la validité des marques 1 406 796 et 1 444 349 :

Attendu que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable lors du dépôt, sont dépourvus de caractère distinctif les signes constituant exclusivement la désignation nécessaire ou générique du produit, ainsi que ceux composés exclusivement de termes en indiquant la qualité essentielle ;

Attendu qu'en l'espèce la marque EAU DYNAMISANTE sert à désigner une eau de toilette ; qu'elle ne constitue pas la désignation nécessaire ou générique d'un tel produit ;

que les défenderesses soutiennent qu'elle en indiquerait la qualité essentielle, l'eau étant précisément destinée à apporter fraîcheur, fermeté et vitalité ;

Mais attendu que le participe DYNAMISANTE, s'il est incontestablement évocateur de ces qualités, n'en est pas moins arbitraire ; qu'il s'agit en effet d'un terme abstrait plus habituellement utilisé pour décrire une action sur des comportements, individuels ou collectifs, que les propriétés d'un produit de beauté ; que, simplement associé au terme EAU, il évoque essentiellement les pouvoirs de celle-ci sur le comportement et l'humeur de l'utilisateur ; qu'il n'est donc pas exclusivement descriptif de la qualité essentielle du produit, à savoir son action rafraîchissante, raffermissante et tonifiante ; que la marque EAU DYNAMISANTE n'est en conséquence pas, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, descriptive ; qu'elle est valable ;

Attendu par ailleurs que la forme de la bouteille faisant l'objet du dépôt n 1 444 349 n'est nullement imposée par la nature ou la fonction du produit ; que le choix d'un flacon rouge de ce volume et de ces proportions est parfaitement arbitraire ; que la demande de nullité formée par la société PIERRE CATIER sera rejetée ;

- Sur la contrefaçon :

- Sur la contrefaçon de la marque n 1 406 796 :

Attendu que la société PIERRE CATIER commercialise une eau pour le corps qu'elle a appelée TONISSIMA ; que figure sur le flacon, sous cette dénomination, et isolément, les termes EAU STIMULANTE ;

Attendu que la marque EAU DYNAMISANTE étant distinctive, comme il a été démontré ci dessus, la contrefaçon de cette marque peut résulter aussi bien de sa reproduction à l'identique que de son imitation, s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que l'appellation EAU STIMULANTE est, comme EAU DYNAMISANTE, composée de deux termes ; que le premier de ces deux termes est identique ; que le second est constitué d'un synonyme, qui a exactement le même pouvoir d'évocation ; qu'il s'agit, comme dans la marque invoquée, d'un verbe au participe présent, de sorte que la syllabe finale est la même, visuellement et phonétiquement ;

Attendu qu'il résulte des l'ensemble de ces éléments qu'il y a entre les deux appellations des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles ; que ces ressemblances, qui l'emportent sur les différences, sont de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public, qui n'ayant pas les deux produits simultanément sous les yeux, pourra croire en voyant l'EAU STIMULANTE de la société PIERRE CATIER qu'il s'agit du produit de la société CLARINS ; que l'utilisation par la société PIERRE CATIER de l'appellation EAU STIMULANTE est donc constitutive de contrefaçon, par imitation, au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de la marque n 1 406 796 de la société CLARINS ;

- Sur la contrefaçon de la marque 1 444 349 :

Attendu que la société CLARINS a également déposé une marque figurative 1 444 349, en couleurs, constituée du flacon et de l'étui ; qu'elle reproche à la défenderesse d'utiliser un flacon reproduisant la même nuance de rouge, comportant des inscriptions en lettres blanches disposées de la même façon, et un emballage rectangulaire bicolore rouge et blanc imitant le sien ;

Attendu que les emballages sont différents, celui de la société PIERRE CATIER étant blanc, avec deux bandes rouges horizontales en haut et en bas, alors que l'étui objet du dépôt est divisé en deux parties verticales, l'une blanche et l'autre rouge, et traversé par de grandes rayures diagonales dorées ;

Attendu en revanche que le flacon de la société Pierre CATIER est comme celui objet du dépôt n 1 444 549, de forme ovale, même s'il est plus allongé ; qu'il est en verre teinté de la même nuance de rouge ; qu'il comporte, se détachant sur le rouge, des inscriptions en lettres blanches, dans le même ordre, à savoir en haut la marque, puis les caractéristiques

du produit, et enfin le nom du distributeur suivi de Paris ; que ces inscriptions occupent la même proportion de la surface du flacon ; que ces ressemblances donnent aux deux flacons une physionomie similaire, malgré la différence des bouchons, et le caractère plus allongé du flacon argué de contrefaçon ; qu'il existe incontestablement, du fait de ces similitudes, un risque de confusion dans l'esprit du public d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux ;

Attendu que cette imitation du flacon, élément distinctif et détachable de la marque figurative n 1 444 549, est constitutive de contrefaçon ;

- Sur les droits d'auteur :

Attendu que la demanderesse reproche également aux défenderesses d'avoir commis des actes de contrefaçon en imitant le jus de son eau pour le corps ; que toutefois un parfum ne constitue pas une oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée au sens de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en tout état de cause la société CLARINS n'établit pas que les jus soient similaires ;

- Sur la concurrence déloyale :

Attendu que la demanderesse reproche aux défenderesses d'imiter une de ses publicités, en présentant dans le magazine FEMME PRATIQUE de juin 1996 ses flacons en position inclinée et recouverts de gouttes d'eau, de pratiquer des prix très inférieurs aux siens et d'utiliser le même argumentaire afin de promouvoir ses produits ;

Attendu que les publicités en cause sont différentes dans leur conception, leur graphisme et leurs couleurs ; que le thème de l'eau est très fréquemment utilisé pour évoquer des produits rafraîchissants, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats par les défenderesses ; que dans ces conditions le simple fait de présenter le flacon en position inclinée, en l'associant à l'eau, ne saurait suffire à caractériser la concurrence déloyale ;

Attendu par ailleurs que les prix pratiqués par la société Pierre CATIER ne sont que légèrement inférieurs aux prix de la société CLARINS ;

Attendu enfin que le fait d'évoquer sur le flacon l'effet tonifiant, hydratant et rafraîchissant de l'eau est banal et usuel pour ce type de produits, ainsi qu'il résulte des pièces produites par les défenderesses ;

Attendu dans ces conditions que les actes de concurrence déloyale invoqués ne sont pas établis ;

- Sur les mesures réparatrices :

Attendu que pour faire cesser les actes de contrefaçon il convient de faire droit aux demandes d'interdiction, selon les modalités précisées au dispositif ; que cette mesure

suffit à mettre fin au trouble subi par la demanderesse, et que la destruction sollicitée n'apparaît pas nécessaire ;

Attendu que la société CLARINS justifie avoir fait des investissements publicitaires considérables pour sa marque et son produit EAU DYNAMISANTE, qui, commercialisé depuis 10 ans, connaît un grand succès ; que sa marque a subi du fait des actes de contrefaçon une atteinte certaine ; que la demanderesse a également subi un préjudice commercial, les constatations des procès verbaux de saisie contrefaçon et des procès verbaux de constat faisant apparaître qu'environ 4.000 produits contrefaisants ont été vendus ; que compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose, le tribunal peut évaluer à la somme de 200.000 francs le préjudice résultant pour la société CLARINS des actes de contrefaçon commis par la société PIERRE CATIER ; que le préjudice qui lui est causé par les agissements de la société HLL, qui n'a acquis que 18 produits contrefaisants et en a revendu deux, sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 50.000 francs ;

Attendu qu'à titre de réparation complémentaire, il convient d'ordonner selon les termes du dispositif la publication de la présente décision ;

- Sur la demande de garantie :

Attendu que la société HLL BATIGNOLLES a, en acquérant et en vendant les produits contrefaisants, commis des actes de contrefaçon ; qu'elle ne peut en l'absence de toute clause contractuelle demander à être exonérée des conséquences de sa faute ; que sa demande de garantie sera rejetée ;

Attendu que la demande principale étant partiellement accueillie, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société HLL BATIGNOLLES sera rejetée ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la demanderesse la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit qu'en commercialisant des produits revêtus de la dénomination EAU STIMULANTE, dans un flacon constituant l'imitation du flacon déposé par la demanderesse, la société PIERRE CATIER et la société HLL ont contrefait les marques 1 406 796 et 1 444 549 appartenant à la société CLARINS ;

Interdit aux défenderesses de poursuivre ces agissements, dès la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ;

Condamne la société PIERRE CATIER à verser à la société CLARINS la somme de 200.000 francs (deux cent mille francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon ;

Condamne la société HLL à payer à la société CLARINS la somme de 50.000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la société PIERRE CATIER, sans que le coût total de ces insertions excède à sa charge la somme hors taxe de 45.000 francs ;

Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ;

Condamne in solidum les défenderesses à payer à la société CLARINS la somme de 15.000 francs (quinze mille francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne les défenderesses aux dépens, auxquels s'ajouteront le cout des procès verbaux de saisie contrefaçon, et qui pourront être recouvrés directement par maître B, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.