

Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>

Cour de cassation - Chambre commerciale

Arrêt n° 1652 du 26 novembre 2003

Demandeur(s) à la cassation : Société Estée Lauder SNC

*Défendeur(s) à la cassation : Société Clinique du Rond Point des Champs Elysées,
Chirurgie dermatologique esthétique et plastique CRPCE SA*

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 octobre 2000 et 28 mars 2001), que la société Estée Lauder titulaire de la marque "Clinique", déposée le 23 mars 1969 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 2, 3 et 16 notamment des produits de parfumerie et de cosmétique a assigné en contrefaçon de marque la société Clinique du rond point des Champs Elysées, titulaire, depuis l'absorption de la société Clinycontrol de la marque "Clinique du rond point des Champs Elysées", déposée le 14 octobre 1997, pour désigner des produits en classes 3, 5, 10 et 25, et notamment des articles similaires ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que la société Estée Lauder reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :

1°/ que la reproduction d'une marque constitue une contrefaçon et ne perd pas ce caractère par l'adjonction de termes supplémentaires, sauf dans le cas où l'ensemble issu de cette adjonction constitue un tout indivisible ; qu'en décidant que la contrefaçon par reproduction se limite au cas de reproduction à l'identique sans adjonction, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et par fausse application l'article L. 713-3 du même Code ;

2°/ qu'en retenant que la dénomination Clinique du rond point des Champs Elysées constituerait un ensemble unitaire après avoir relevé "que l'adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation qui correspond à l'adresse du titulaire de la marque", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la Cour de justice des communautés européennes (arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2003, n° C-291/00) a dit pour droit, que l'article 5 § I sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens "qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues au yeux d'un consommateur moyen" ; que la cour d'appel, en retenant que la reproduction d'une marque au sens de

**Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>**

l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle s'entendait d'une reproduction à l'identique sans adjonction, a, sans se contredire, fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Estée Lauder fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts ; qu'en l'espèce, en se bornant , pour exclure tout risque de confusion entre les marques Clinique et Clinique du rond point des Champs Elysées , à comparer strictement les deux signes en présence, sans prendre en compte l'identité des produits et services couverts, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au sens de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques et notamment l'article 5-1-b de cette directive dont il est la transcription en France ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir que "l'adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation" et que "le terme clinique n'est perçu par le public que comme le lieu où sont vendus les produits" sans se déterminer par des motifs contradictoires en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que la marque a pour objet de désigner des produits quel que soit leur lieu de vente ou le lieu d'implantation du déposant lors du dépôt ; qu'en retenant que "l'adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation" parce qu'elle "correspond à l'adresse du titulaire de la marque" cependant que cette adresse est totalement indifférente au droit de marque de sorte que celle-ci doit être appréciée au regard des seuls produits désignés pour lesquels le "rond point des Champs Elysées" ne joue aucun rôle de localisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans la marque complexe "Clinique du rond point des Champs Elysées", le mot "clinique" perd son individualité visuelle et phonétique, pour former avec les autres vocables un "ensemble unitaire" ; qu'ayant constaté que l'identité ou la similitude des produits désignés par les deux marques en présence n'était pas contestée, et que la société Estée Lauder ne justifiait pas de la notoriété de la marque "clinique" comme elle l'alléguait, la cour d'appel a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale du risque de confusion et abstraction faite d'un motif surabondant

Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>

critiqué à la deuxième branche, retenir que la marque seconde ne constituait pas l'imitation de la marque "Clinique", en l'absence de confusion possible entre les signes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Tricot

Rapporteur : Mme Garnier, conseiller

Avocat général : M. Lafortune

Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand