



HAL
open science

Droit des marques

Caroline Le Goffic

► **To cite this version:**

Caroline Le Goffic. Droit des marques. Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2017, 16. hal-04207298

HAL Id: hal-04207298

<https://hal.science/hal-04207298v1>

Submitted on 14 Sep 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

II. Droit des marques

Deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en septembre 2016 intéressent le droit des marques dans le domaine des produits de santé.

1) Cass. Com., 20 sept. 2016, n° 14-28.356

Le titulaire de marques française et internationale « Bioderma », enregistrées pour désigner respectivement des « savons, huiles essentielles, tous produits cosmétiques » et des « produits cosmétiques pour les soins de la peau, à potentiel hydrogène neutre », avait assigné un concurrent en contrefaçon pour usage des dénominations « bio-ph6-derma » et « bio-ph4-derma », pour la commercialisation de ses produits en classe 3. Pour sa part, ce concurrent avait invoqué la nullité des marques « Bioderma » pour descriptivité, ainsi qu'à titre subsidiaire, la déchéance de ces marques pour défaut d'usage sérieux.

La Cour d'appel avait rejeté ces deux arguments, estimant valables et exploitées les marques « Bioderma », et avait condamné la société concurrente pour contrefaçon.

Saisie d'un pourvoi par ce tiers, la Cour de cassation rejette tous les moyens avancés, et se prononce ce faisant sur les trois points suivants : la validité de la marque, sa déchéance pour défaut d'usage et sérieux, et la contrefaçon.

S'agissant, en premier lieu, de la validité des marques « Bioderma », et plus précisément de leur caractère distinctif, la Cour de cassation fait application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques, en vigueur lors du dépôt des marques en cause. Selon ce texte, les marques ne doivent pas être descriptives des caractéristiques des produits qu'elles concernent. Rappelant que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation apporte quelques précisions quant à la méthode d'appréciation.

D'une part, en réponse au moyen qui soutenait que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt, et que la cour d'appel ne pouvait se déterminer au regard de l'activité du titulaire de la marque et des produits considérés, la Cour de cassation indique qu'ayant constaté que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d'appel a pu, sans manquer à son obligation d'évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle.

D'autre part, la Cour de cassation valide la conclusion des juges du fond sur l'absence de descriptivité des marques « Bioderma », en retenant que « les documents promotionnels de la société Laboratoire Bioderma se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la

biologie au service de la dermatologie, il ne s'en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d'une caractéristique de ces produits ». En d'autres termes, les marques sont jugées tout au plus évocatrices, mais pas descriptives, des produits concernés.

S'agissant, en deuxième lieu, de la déchéance des marques « Bioderma » pour défaut d'usage sérieux, la Cour de cassation rejette également le pourvoi, au motif suivant : « attendu qu'ayant relevé, notamment au vu des documents publicitaires produits aux débats, que durant la période de référence, la dénomination Bioderma était utilisée pour rassembler sous ce seul nom un panel de produits portant eux-mêmes des marques distinctes, qu'elle avait ainsi pour fonction d'identifier, à l'intention des consommateurs, divers produits mis sur le marché, regroupés dans la même gamme Bioderma, que l'objectif était notamment de faire bénéficier les produits de la notoriété et de l'image de cette dénomination, tout en les dotant d'une identité spécifique facilitant la communication, et qu'ainsi s'est établi, dans la vie des affaires, un lien entre le signe constituant la marque verbale « Bioderma » et les produits commercialisés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société avait mis sur le marché, sous cette forme de présentation, les produits couverts par la marque et qu'un tel usage avait été fait à titre de marque ». Ici, la Cour de cassation caractérise l'usage sérieux d'une marque « ombrelle », c'est-à-dire d'une marque désignant plusieurs catégories de produits, chacun identifié plus spécifiquement par une marque distincte.

Enfin, s'agissant, en troisième lieu, de la contrefaçon des marques « Bioderma », la Cour de cassation applique les principes constants en matière de contrefaçon par imitation, retenant que « la cour d'appel, qui a retenu que les signes en présence ont une apparence et une sonorité similaires et que les ressemblances l'emportent sur les différences au point de susciter une confusion dans l'esprit du consommateur d'une attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, a ainsi procédé à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques », et « qu'ayant relevé, au plan visuel, que, dans le signe incriminé, l'élément dominant est le nom Bioderma, la présence d'éléments figuratifs et la formule ph6 ne suffisant pas à effacer cette prééminence, au plan phonétique, que la prééminence du nom Bioderma est si forte que, ni l'agrandissement de la lettre « o » par rapport aux autres lettres, ni l'insertion de l'élément « ph6 » ne conduisent à prononcer ce dernier élément, de sorte que le signe de la société CLM se lit et s'entend de la même façon que le signe Bioderma et, au plan intellectuel, que la formule « ph6 » n'apporte pas d'évocation spécifique distincte de celle de la dénomination Bioderma, la cour d'appel a fait ressortir que le degré de ressemblance était très élevé ». Si l'appréciation du risque de confusion est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation vérifie ici néanmoins que la Cour d'appel a bien effectué l'appréciation globale dictée par la Cour de justice de l'Union européenne.

2) Cass. Com. , 6 sept. 2016, n8 14-29. 548

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la question de la détermination du montant des dommages et intérêts que le juge peut mettre à la charge du contrefacteur.

En l'espèce, une société titulaire de la marque verbale française « Securis » désignant notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, avait agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre d'un concurrent, en lui reprochant de commercialiser plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations « Securis », « Securis + » et « Securis ++ ».

La Cour d'appel fait droit à ces demandes, et avait condamné le contrefacteur à au demandeur la somme de 61 236 euros au titre de l'exploitation de la marque « Securis », celle de 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque.

La question qui se posait concernait l'application du second alinéa de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007. Selon ce texte, la juridiction peut, à titre d'alternative, allouer à la partie lésée qui le demande une somme forfaitaire « qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». Le contrefacteur demandait à la Cour de cassation de poser une question prioritaire de constitutionnalité sur le point de savoir si l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne fixe aucune limite au montant de l'indemnisation, ne portait pas atteinte au principe de responsabilité garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la justice, garanti par les articles 1^{er} et 6 de la même Déclaration.

La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à renvoi, aux motifs que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux, les dispositions susvisées du Code de la propriété intellectuelle se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, et ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

En outre, la Cour de cassation applique la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne¹ qui, sur question préjudicielle, avait dit pour droit que la directive 2004/48 permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de

faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l'indemnisation de son préjudice moral.

Ce cumul possible des redevances fictives et du préjudice moral est donc désormais acquis en droit français. Qui plus est, la solution dictée par la Cour de cassation est devenue indiscutable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, qui a modifié la rédaction de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, lequel précise désormais que la somme forfaitaire « n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Caroline Le Goffic

.....

1 - CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15, *Christian L.*