



## L a saga DERMO ESTHETIQUE

Nous ne pouvions consacrer notre newsletter sur le thème principal de la beauté sans aborder de nouveau la question des marques faibles. Un grand nombre de marques de cosmétiques se veulent en effet évocatrices de la qualité du produit ou du résultat escompté et elles sont souvent à la limite du descriptif. Ces marques, dites « faibles », si elles parviennent parfois à être enregistrées, demeurent difficiles à défendre et risquent toujours de faire l'objet d'une action en annulation basée soit sur l'absence de distinctivité originelle soit sur la dégénérescence du terme.

En décembre dernier, nous vous faisons part des nombreuses affaires DERMO ESTHETIQUE (cf. article « Le casse-tête des marques faibles : le cas DERMO ESTHETIQUE » NEWSLETTER DECEMBRE 2008).

Depuis lors, de nouvelles décisions contradictoires ont été rendues, la plupart affaiblissant de nouveau la position de Madame Ansellm, fervente gardienne de la marque DERMO ESTHETIQUE et de sa petite sœur DERMO ESTHETIQUE REINE.

Ci-après un petit florilège de la jurisprudence récente sur ces marques :

### • Cour de Cassation Chambre commerciale - 26 mai 2009

Vous vous souviendrez que dans son arrêt du 4 septembre 2007 (voir article susmentionné), la Cour d'appel de Lyon avait condamné à titre provisoire la société L'Oréal à cesser tout acte de contrefaçon de la marque Dermo esthétique.

La Cour de Cassation, saisie par la société L'Oréal, a récemment cassé cet arrêt en retenant que la Cour d'Appel avait commis une erreur quant à l'appréciation de l'usage sérieux des mar-

ques opposées (C. Cass. 6.05.09).

Cette affaire est par conséquent toujours en cours et a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Lyon autrement composée.

### • Tribunal de Grande Instance de Paris - 30 avril 2009 :

Cette affaire opposait, cette fois-ci sur le fond, Madame Ansellm à la société YVES ROCHER. Il convient en effet de noter que Madame Ansellm avait déjà été déboutée de ses procédures à l'encontre de cette société par le juge des référés (cf. ordonnance de référé du 16 mai 2007, confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2008).

En l'espèce, la société Yves ROCHER commercialisait des produits sous la dénomination « coffret DERMO ESTHETIQUE », utilisait ces termes à titre de mot-clé et faisait figurer sur son site internet le slogan « Ma séance dermo esthétique à domicile ».

Les moyens de défense d'Yves Rocher étaient multiples (absence de distinctivité des marques opposées, déchéance, dégénérescence, etc..) mais les points principaux sont les suivants :

### - l'absence de distinctivité des marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE a été soulevée par Yves Rocher.

Le tribunal a fait droit partiellement à ces demandes en retenant que le terme "DERMO ESTHETIQUE" est un néologisme certes, mais formé selon les règles habituelles du langage.

Ce dernier est en effet constitué du préfixe "derme", répertorié comme préfixe usuel dès 1972 dans les dictionnaires et du nom commun "esthétique" défini comme la "science qui traite du beau en

*général et du sentiment qu'il fait naître en nous". Ainsi, ce néologisme, même s'il n'est pas mentionné comme tel dans le dictionnaire à la date du dépôt des marques invoquées, est immédiatement compris par le public concerné comme se rapportant à des produits destinés à assurer un traitement esthétique de la peau. Il apparaît dès lors comme purement descriptif de leur qualité essentielle.*

Le tribunal a par conséquent annulé la marque "DERMOESTHETIQUE" pour les "produits de beauté" et des "soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ». En revanche, cette marque a été considérée comme parfaitement distinctive pour désigner les "produits de parfumerie".

S'agissant de la 2ème marque "DERMO ESTHETIQUE REINE", la demande d'annulation a bien entendu été rejetée au regard de la présence du terme distinctif "REINE".

### - Appréciation de la contrefaçon :

Au regard de la nullité partielle de la marque DERMO ESTHETIQUE, le juge a donc comparé les usages faits par Yves Rocher aux marques DERMO ESTHETIQUE (pour les produits de parfumerie uniquement) et DERMO ESTHETIQUE REINE.

**S'agissant de cette dernière, le Tribunal a enfoncé le clou en énonçant que l'adjonction du vocable "REINE" conférerait seul à cette marque son caractère distinctif et que par conséquent la faible similitude entre les signes excluait un risque de confusion.** S'agissant de la marque DERMO ESTHETIQUE seule pour des produits de parfumerie, il semble que le Tribunal ait considéré que l'usage par Yves Rocher des termes DERMO ESTHETIQUE était fait dans leur sens courant et non pas à titre de marque et que les mentions portées sur le coffret litigieux étaient purement descriptives du résultat recherché.

Il convient de retenir de cette décision que la nullité de la marque verbale "DERMO ESTHETIQUE" a été déclarée pour les « produits de beauté" et les



«soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer».

Apparemment, cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

### **• Cour d'Appel d'Aix en Provence- 12 mars 2009 :**

Cette affaire opposait Madame Ansellm au Docteur Anne Le Pillouer Prost qui avait déposé la marque CENTRE LASER DERMO ESTHETIQUE. En l'espèce, la contrefaçon a été retenue, contrairement à l'appréciation du Tribunal de Grande Instance.

Le fait que Mme Le Pillouer Prost ait déposé la marque y est sans doute pour beaucoup dans la mesure où le tribunal a noté que le dépôt de la marque avait bien pour objectif de protéger ces termes.

Même si Mme Le Pillouer avait procédé entre temps au retrait de sa marque, elle a été condamnée à payer 6000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et 6000 euros au titre de la concurrence déloyale.

### **• Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER- 27 JANVIER 2009**

L'ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D'ESTHETIQUE ET DE COIFFURE GIORGI-FONT a également rencontré les foudres de Mme Ansellm. Celle-ci faisait usage des termes « *DERMO ESTHETIQUE* » sur son site Internet afin de promouvoir son activité.

Cette société s'est défendue en invoquant :

**- la différence des domaines d'activité** dans la mesure où elle intervient dans le domaine de l'enseignement (cf. diplômes tendant à former de jeunes esthéticiennes au domaine relatif à l'esthétique de la peau).

Cet argument a été rejeté par le Tribunal qui a retenu que l'usage fait correspondait à une méthode de soins, service expressément visé au dépôt de la marque DERMO ESTHETIQUE.

### **- La dégénérescence et la descriptivité des termes DERMO ESTHETIQUE .**

Le tribunal a rejeté ces deux motifs et reconnu la distinctivité des marques DERMO ESTHETIQUE, au motif que **ces termes n'étaient pas répertoriés dans le dictionnaire**. Il s'est notamment référé à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 septembre 2007 (cf. newsletter de décembre 2008) qui avait retenu que la combinaison des termes DERMO et ESTHETIQUE était arbitraire et l'expression « DERMO ESTHETIQUE » distinctive.

Cette société a été condamnée à payer 5000 euros au titre des dommages et intérêts.

### **• Tribunal de Grande Instance de PARIS - 12.01.2009**

La société BUSINESS ANGIOLO GY ADVERTISINGCOMMUNICATION – BAAC, était quant à elle spécialisée dans la vente de matériel médical et faisait usage des termes DERMO ESTHETIQUE sur son site internet. Elle a invoqué en défense la déchéance pour défaut d'exploitation des marques adverses. Le TGI de PARIS l'a suivie partiellement en prononçant la déchéance pour non-exploitation de la marque DERMO ESTHETIQUE seule, les pièces produites aux débats mentionnant pour la quasi-majorité la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE". Le tribunal a ainsi retenu que cet usage validait la seule marque DERMO ESTHETIQUE **REINE** mais pas la marque DERMO ESTHETIQUE **seule, et que l'usage de l'une ne valait pas usage de l'autre**. Cette déchéance a été prononcée à compter du 28 décembre 1996.

**Le tribunal a également rejeté la contrefaçon au regard des différences entre l'usage fait par cette société et la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE».**

Un appel a été formé à l'encontre de ce jugement.

### **Conclusion :**

La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour les titulaires de marques faibles et leurs victimes.

Nous suivons avec attention les autres affaires en cours et l'appel formé contre la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 janvier 2009.

Il n'est en effet pas aisé de déterminer qui sortira vainqueur de ce bras de fer, même si la marque DERMO ESTHETIQUE sort affaiblie des débats devant les tribunaux parisiens. Ceux de Lyon et d'Aix en Provence continueront-ils à voler à son secours ? A suivre.....

**Carole LEFEVRE ROGER**  
Conseil en Propriété Industrielle  
Marques, Dessins & Modèles