

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Extrait des minutes de Greffe
de la Cour d'Appel de Versailles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12ème chambre section 1
JD/KP

ARRÊT N°

470

DU 31 OCTOBRE 2002

R.G. N° 01/03405

AFFAIRE :

Société BIOTHERM

C/

**Société OCTAVIAN P
JURMA**

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1,
a rendu l'arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique par Monsieur RAFFEJEAUD, conseiller
faisant fonction de président,
La cause ayant été débattue,
à l'audience publique du 26 Septembre 2002,
La cour étant composée de :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction
de président,
Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller,
Monsieur. André CHAPELLE, conseiller,

assistée de : Catherine CLAUDE, greffier,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Appel d'un jugement rendu
le 08 Janvier 2001 par le
Tribunal de Grande
Instance NANTERRE
(2ème Chambre).

Société BIOTHERM,
dont le siège est situé : Le Neptune
Avenue Prince Héritaire Albert
98000 MONACO,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.

Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le : **5 NOV. 2002**
SCP DEBRAY-CHEMIN

CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me ITEANU, avocat au barreau de PARIS substituant Me
Claire WARTEL SEVERAC, avocat.

APPELANTE

6
COPIE

6 RR

ET

La Société OCTAVIAN P. JURMA,
dont le siège est situé : 1503 33 rd Street Appartement n° 1 à
BIRMINGHAM AL 35205, **ETATS UNIS**,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.

INTIMÉE DÉFAILLANTE -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O P JURMA', located at the bottom right of the page.

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme de droit monégasque BIOTHERM est spécialisée dans la fabrication et vente de parfums, produits de beauté et produits connexes. Elle est propriétaire, pour en avoir fait le dépôt en 1986 et 1987 et en avoir obtenu l'enregistrement, régulièrement renouvelé, de trois marques portant sur la dénomination *BIOTHERM*.

Elle utilise ces marques pour désigner une importante gamme de produits cosmétiques et de soins commercialisés en pharmacie et parfumerie. Elle présente par ailleurs ses activités sur les sites internet <www.biotherm.com> et <www.biotherm.net>.

Elle s'est émue de l'enregistrement, auprès de l'opérateur INTERNIC (NSI), du nom de domaine <www.bioterm.net> effectué au nom de : "Octavian P Jurma, 1508 33rd street, Ap 1, Birmingham, AL 35205 US", comme constaté par huissier le 6 avril 2000, à CLICHY, après connexion sur le réseau INTERNET.

Y voyant une contrefaçon de ses marques présentées comme notoires, s'accompagnant d'agissements parasitaires constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, elle a fait assigner l'intéressé, qui n'a pas constitué avocat.

* *

*

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance de NANTERRE :

- a notamment retenu :

... la société BIOTHERM soutient que ses marques sont notoires ; qu'ainsi, même s'il n'a pas été procédé au dépôt des marques pour les classes de



produits liés à Internet, elle doit bénéficier de la protection prévue à l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que les similitudes entre "bioterm" et "biotherm" sont incontestables.

Selon les dispositions de l'article L 713-5 du code précité, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée, pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

Cet article constituant une dérogation au principe de la spécialité de la marque doit être interprété restrictivement.

S'agissant d'une action spéciale en responsabilité qui permet de faire interdire et sanctionner "l'emploi", opéré dans certaines conditions, d'une arque de renommée, elle n'interdit pas l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite.

En l'espèce, Octavian P Jurma a enregistré le nom de domaine <bioterm> ; il n'est pas le simple emploi de la marque BIOTHERM ; les dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent recevoir application ...

La demande fondée sur l'atteinte portée aux marques doit être rejetée.

La société BIOTHERM allègue également que Octavian P Jurma s'est rendu coupable de parasitisme ; cependant, il n'est aucunement démontré que celui-ci aurait cherché à profiter de la notoriété des marques BIOTHERM, à monnayer le nom de domaine, à créer la confusion dans l'esprit des utilisateurs d'Internet ...

- pour se prononcer comme suit :

Déboute la société BIOTHERM de ses demandes ...

* *

*

Appelante de ce jugement, la **société BIOTHERM** (conclusions du 9 novembre 2001) insiste sur la quasi identité littérale des signes litigieux et leur totale identité phonétique, entraînant un risque de confusion manifeste.

La contrefaçon de ses marques **BIOTHERM** serait donc constituée, car il serait de "*jurisprudence que la contrefaçon d'une marque "est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant"* ;

Au demeurant, celles-ci auraient acquis une notoriété certaine tant en FRANCE qu'à l'Etranger du fait de leur ancienneté et des larges campagnes publicitaires effectuées sur différents supports auprès d'un très large public.

Même s'il n'a pas été procédé à leur dépôt pour *"les classes de produits liés à l'Internet"*, elle serait fondée à prétendre à la *"protection attachées aux marques notoires par application des dispositions de l'article L 713-5 du CPI"*.

L'enregistrement du nom de domaine contesté, correspondant depuis l'origine à un *"site en construction"*, aurait eu pour seul but de porter atteinte à ses droits. L'article L 713-5 précité ne serait-il pas applicable, ses réclamations devraient être admises sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le nom de domaine précité, enfin, porterait atteinte aux droits qu'elle tient de sa dénomination sociale.

La Cour devrait donc réformer le jugement, constater qu'Octavian P. JURMA s'est rendu coupable de contrefaçon ainsi que de parasitisme, le condamner à des dommages-intérêts (500 000 francs au titre de la contrefaçon ; 400 000 francs au titre du parasitisme commercial) et prononcer les mesures qui s'imposent : interdiction, transfert du nom de domaine et publication de l'arrêt.

* *
*

Assignée par acte d'huissier délivré à Parquet le 13 novembre 2001, qui lui a été notifié par les Autorités américaines le 12 février 2002 dans les conditions prévues à l'article 5 de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, la société OCTAVIAN P. JURMA n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2002. Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des



faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

SUR CE, LA COUR

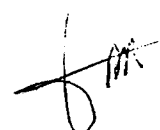
Considérant que la société de droit monégasque BIOTHERM reprend pour l'essentiel ses arguments de première instance, pour voir déclarer constitutif de contrefaçon de ses marques *BIOTHERM* et d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, l'enregistrement, fait par Octavian P. JURMA, du nom de domaine "*www.bioterm.net*" auprès de l'opérateur INTERNIC;

Qu'il apparaît que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges l'ont déboutée, alors que :

1. - Aucune conséquence ne saurait être ici tirée des enregistrements de marques qu'elle invoque ; en effet, contrairement aux "*pièces justificatives*" annoncées, leurs "*certificats d'identité*" ne sont pas produits ; les pièces 1 à 3, figurant au dossier, sont des "*certificats de renouvellement*" attestant sans doute de la réalité et du maintien desdits enregistrements ; mais, ils ne permettent pas de connaître l'étendue de la protection conférée, en l'absence d'énoncé des produits ou services couverts, que ne saurait suppléer la simple indication des classes correspondantes ;

En réalité, sur le terrain du droit des marques, la société BIOTHERM - qui justifie de la connaissance de ses marques par un large public, à raison de l'intense exploitation qu'elle en fait tant en FRANCE qu'à l'Etranger pour des produits cosmétiques et de soins - peut seulement invoquer le bénéfice :

- de l'article 6 bis de la convention de PARIS pour la protection de la propriété industrielle permettant, même en l'absence de dépôt ou d'enregistrement, de faire "*interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion ... d'une marque ... notoirement connue ... utilisée pour des produits*



identiques ou similaires" ;

- de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui, en son alinéa second, étend aux marques notoirement connues, le bénéfice de son alinéa premier (applicables aux marques enregistrées) aux termes duquel *"l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière"*;

2. - Toutefois, la protection prévue à l'article 6 bis de la Convention de PARIS, envisagé isolément, est ici sans incidence ; en effet, elle s'entend dans le cadre de la spécialité de la marque, délimitée par les produits pour lesquels elle est notoirement connue ; or, rien ne permet de retenir que l'enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué pour un site ayant pour objet les produits cosmétiques et de soins, pour lesquels les marques *BIOThERM* sont notoirement connues, voire pour des produits similaires ; la société *BIOThERM* le reconnaît elle-même en observant qu'il correspond à un site inactif ;

Les conditions de la protection élargie prévue à l'article L 713-5 du code précité ne sont pas réunies même si - contrairement à l'appréciation des premiers juges - elles ne se limitent pas à la reprise d'une marque à l'identique, l'interprétation du premier alinéa de cet article ne pouvant être dissociée de l'article 5 de la première directive communautaire (21 décembre 1998) sur les marques dont la transposition, pour être optionnelle, n'a pu être qu'intégrale dès lors qu'il a été usé de l'option ;

En effet, même dans la perspective d'internautes francophones, il n'est pas établi que le nom de domaine litigieux tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques *BIOThERM*, voire leur porte préjudice : le préfixe *"bio"* (abréviation de "biologie") juxtaposé au suffixe *"term"* (abréviation du mot *"terme"*) confère notamment à l'ensemble une toute autre signification ; l'internaute est rompu à la rigueur qui doit présider à l'orthographe des noms de domaine ; la société *BIOThERM* admet elle-

même que l'enregistrement litigieux n'a pas fait obstacle à ce qu'elle dispose d'un site internet <www.biotherm.com> et <www.biotherm.net> ;

3. - comme relevé par les premiers juges, la preuve n'est pas rapportée d'une faute engageant la responsabilité civile du bénéficiaire de l'enregistrement litigieux sur le terrain du droit commun de les articles 1382 et suivants du code civil;

L'atteinte alléguée à la dénomination sociale de la société BIOTHERM n'apparaît pas plus constituée, en l'absence de tout risque de confusion ou plus généralement de préjudice, dûment établi ;

Considérant que la société BIOTHERM sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris confirmé; que la partie qui succombe doit supporter les dépens;

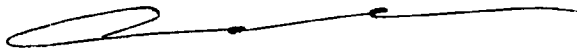
PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE à la charge de la société BIOTHERM les dépens d'appel qui pourront être recouverts par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT:

Le Greffier présent au
prononcé de l'arrêt,



C. CLAUDE

Le Président,



A. RAFFEJEAUD