«AZA 3»
4C.403/1999

Ie C O U R C I V I L E
****

16 février 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.

_____

Dans la cause civile pendante
entre

O g e k o s S.A. , à Aix-en-Provence (France), demanderesse et recourante, représentée par Me Michel Muhlstein, avocat à Genève,

et

Xavier T a n c o g n e , à Pyla-sur-Mer (France), défendeur et intimé, représenté par Me Ute Bugnion, avocate à Genève;

(protection des marques)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 27 juin 1995, la Société d'Exploitation Française des Recherches Bioderma (ci-après: SEFRB), société à responsabilité limitée de droit français, a acquis, par voie de cession, la fraction suisse de la marque internationale n°267 207 "BIODERMA". Cette marque verbale avait été déposée en Autriche, les 20 mars 1950 et 4 juillet 1960, pour des produits cosmétiques (classe 3), avant de faire l'objet, le 19 mars 1963, d'un enregistrement international auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). A cette époque, l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle (OFPI) ne procédait pas à un examen systématique des marques internationales. Le 19 mars 1983, cet enregistrement a été renouvelé pour 20 ans; il couvre notamment la Suisse. Entre-temps, plus précisément le 9 mars 1987, la SEFRB avait déposé, auprès de l'OMPI, la marque internationale "BIODERMA" pour des savons, des huiles essentielles et tous produits cosmétiques (classe 3). Cependant, elle s'était vu signifier, les 22 avril et 30 septembre 1988, le refus de la Suisse de protéger ladite marque sur son territoire, celle-ci étant dépourvue de caractère distinctif et pouvant s'avérer trompeuse.
Le 2 mars 1998, la SEFRB, qui s'était transformée en société anonyme, a modifié sa raison sociale; sa nouvelle dénomination est Ogekos S.A. b) Le 12 août 1993, Serge Leuthold, citoyen suisse, a déposé en Suisse la marque suivante:

[Note interne: insérer ici la marque Bioderma.
Une copie de cette dernière se trouve dans le
dossier]

Cette marque, destinée à des produits cosmétiques pour les soins de la peau, à potentiel hydrogène neutre (classe 3), a été acceptée par l'OFPI et enregistrée sous le n°408 462. Elle a ensuite été inscrite au registre international des marques, le 4 février 1994, sous le n°615 306. Les 15 septembre et 5 décembre 1994, Serge Leuthold
a transféré, respectivement, la marque suisse et la marque internationale à Xavier Tancogne, ressortissant français domicilié en France.

c) Ogekos S.A. et Xavier Tancogne, par sociétés interposées, sont en litige en France au sujet de l'utilisation des marques précitées. B.- Par demande du 12 août 1998, Ogekos S.A. a ouvert action, à Genève, contre Xavier Tancogne en vue de faire constater la nullité de la marque suisse n°408 462. Elle a déposé, le 14 avril 1999, une demande additionnelle visant à ce qu'il soit fait interdiction au défendeur d'utiliser ladite marque, sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
Le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande, soulevant préalablement l'exception de nullité de la marque internationale n°267 207 "BIODERMA".
La Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 8 septembre 1999, a débouté Ogekos S.A. des fins de sa demande principale et de sa demande additionnelle. Elle a considéré que la marque de la demanderesse, étant donné son

caractère purement descriptif, n'était pas digne de protection et ne pouvait donc pas être opposée au défendeur.
C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle sollicite la réforme de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice genevoise afin que cette autorité se prononce sur ses conclusions.
Le défendeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt cantonal. Il prend également des conclusions subsidiaires sur le fond allant dans le même sens, à toutes fins utiles.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le présent recours, qui a trait à une contestation relative à la protection d'une marque, est recevable sans égard à la valeur litigieuse, en vertu de l'art. 45 let. a OJ.
Dans son acte de recours, la demanderesse n'indique pas quelles sont les modifications de l'arrêt cantonal requises par elle, contrairement aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. b OJ. Pour justifier cette abstention, elle fait état de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de conclure à la constatation de la validité de sa propre marque, étant donné que pareille conclusion serait nouvelle et, partant, irrecevable dans un recours en réforme. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, si le Tribunal fédéral, admettant le recours de la demanderesse, rejetait l'exception de nullité soulevée par le défendeur à l'encontre de la marque "BIODERMA", il pourrait, en principe, se prononcer lui-même sur les conclusions que la demanderesse avait prises contre le défendeur devant l'instance cantonale, sans qu'il doive pour cela constater au préalable la validité de ladite marque dans le dispositif de son arrêt. Toutefois, il ressort des écritures versées au dossier cantonal que le défendeur, pour s'opposer à l'action de la demanderesse, avait soulevé d'autres moyens sur lesquels la Cour de justice ne s'est pas penchée et dont certains ne peuvent pas être traités avant que les faits qui s'y rapportent n'aient été constatés. Aussi le
Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait-il pas en mesure de statuer lui-même sur le fond. La conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale est, dès lors, recevable, bien que le motif invoqué à son appui ne soit pas pertinent (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 in fine et l'arrêt cité).
En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de la demanderesse, qui a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes prescrites (art. 55 al. 1 OJ). 2.- La compétence territoriale des autorités judiciaires suisses a été admise sans réserve par le défendeur et les deux parties ont fondé leurs conclusions respectives sur le droit suisse. La Cour de justice s'est ainsi déclarée compétente ratione loci et elle a appliqué ce droit-là. Aucune des parties ne lui en fait grief devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter sur cet aspect du litige (art. 55 al. 1 let. c OJ).
3.- Les premiers juges ont admis l'exception de nullité de la marque "BIODERMA" soulevée par le défendeur, motif pris du caractère descriptif, voire déceptif, de cette marque. La demanderesse leur reproche d'avoir violé, ce faisant, le droit fédéral.
a) Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut invoquer la nullité absolue de l'enregistrement

d'une marque, par voie d'action ou d'exception. Tel est le cas, notamment, du titulaire d'une marque plus récente recherché pour violation du droit à la marque par le titulaire d'une marque antérieure (ATF 99 II 104 consid. 5 p. 112, 90 II 43 consid. 4).
L'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance

(LPM; RS 232.11), applicable en l'espèce en vertu de l'art. 76 al. 1 de la même loi, exclut de la protection légale les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Cette règle n'est pas nouvelle (cf. art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce), si bien que les principes jurisprudentiels posés sous l'empire de l'ancien droit sont toujours d'actualité (ATF 120 II 144 consid. 3b).

Appartiennent au domaine public les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport lointain avec la marchandise ne sont toutefois pas suffisantes; si la marque consiste en une désignation générique, son rapport avec le produit doit être tel que son caractère descriptif soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination (ATF 116 II 609 consid. 1c, 114 II 371 consid. 1 et les arrêts cités). Relèvent également du domaine public les signes qui ne permettent pas d'établir une distinction entre les différents produits ou services, par exemple les figures géométriques ou les simples chiffres (ATF 118 II 181 et les références). Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est,

en effet, possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (ATF 104 Ib 138 consid. 2).
Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa, 100 Ib 250 consid. 3 et les arrêts cités). Au demeurant, pour que la protection légale lui soit refusée, il suffit que le signe litigieux appartienne au domaine public dans une seule région linguistique du pays (ATF 96 I 752 consid. 2b et les arrêts cités).
b) L'opinion de la cour cantonale, selon laquelle la marque litigieuse appartient au domaine public, est conforme à ces principes jurisprudentiels.
"BIO" et "DERMA" sont des termes descriptifs. Il s'agit donc d'examiner si leur association donne naissance à un signe susceptible de protection.
"BIO", qui provient du grec, signifie en premier lieu vie. Il a également ce sens comme nom composé, par exemple dans biochimie, biographie, biologie, biophysique. Quant à l'adjectif biologique, il s'est imposé dans le langage courant en raison d'un intérêt accru pour la protection de l'environnement et pour un genre de vie et un mode alimentaire sains. Le mot biologique et l'abréviation "BIO" sont également utilisés comme références à la composition naturelle des produits de beauté (ATF 101 Ib 14 consid. 3).

"DERMA" est un terme grec qui désigne la peau. En français, le mot "derme" indique anatomiquement la couche profonde de la peau et, dans un sens courant mais abusif, la peau elle-même; par ailleurs, l'élément "derm-" ou "-derme" est utilisé au commencement ou à la fin de mots dans lesquels il désigne la peau, par exemple dans "dermatologue" ou "épiderme" (arrêt non publié du 9 septembre 1991, dans la cause 4C.37/1991, consid. 2b, reproduit in RSPI 1992 p. 222 ss).
La Cour de justice considère que la combinaison des termes "BIO" et "DERMA" fait clairement référence à la marchandise à laquelle elle s'applique, à savoir un "produit biologique destiné aux soins de la peau". On ne peut que lui donner raison. Contrairement à l'avis de la demanderesse, il n'y a pas besoin d'un esprit inventif particulier pour comprendre le sens du mot composé "BIODERMA", lequel n'a rien d'original dès lors qu'il indique à la fois la qualité ("BIO") et la destination ("DERMA") du produit qu'il est censé individualiser. Que le mot soit nouveau n'exclut d'ailleurs pas qu'il soit considéré comme appartenant au domaine public lorsque son sens, pour le cercle des personnes auxquelles il s'adresse, est nettement apparent. Il n'en va pas autrement, par exemple, pour les dénominations "BIOCLINIQUE" (ATF 101 Ib 14), "BIONORM" (RSPI 1977 p. 168 ss), "BIOCERNE" (RSPI 1979 p. 250 ss), "SUPRADERM" (FBDM 1986 I 71) et "REMEDERM" (RSPI 1992 p. 222), que le Tribunal fédéral a refusé d'entériner.
c) Les arguments avancés par la demanderesse dans son recours en réforme ne sont pas de nature à infirmer les conclusions correctes que la cour cantonale a tirées de son examen de la marque litigieuse. aa) La demanderesse observe que la cour cantonale s'est fondée sur trois arrêts du Tribunal fédéral rendus il y a plus de vingt ans

("BIOCLINIQUE", "BIONORM" et "BIOCERNE").

Elle s'abstient, toutefois, de démontrer en quoi la jurisprudence établie par ces trois précédents serait aujourd'hui désuète. Force est, au demeurant, de constater que les arrêts fédéraux qu'elle cite sous chiffre 10 de son acte de recours ne sont pas plus récents que ceux qui sont mentionnés dans la décision attaquée.
Pour trois ("MATERNA", pour des articles pour femmes enceintes, "BANQUET" pour des aliments et "JET SET" pour des vêtements), des quatre exemples de marques dont le caractère distinctif a été reconnu par le Tribunal fédéral, la demanderesse se borne à les mentionner sans indiquer quel est à ses yeux le dénominateur commun - il n'est en tout cas pas évident - entre lesdites marques et la marque "BIODERMA". Faute d'une motivation suffisante, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argument fondé sur la comparaison entre ces trois marques et la marque litigieuse. En revanche, la demanderesse explique pourquoi il conviendrait de tirer un parallèle entre la marque incriminée et la marque "BIOVITAL" dont la validité a été reconnue pour des médicaments (ATF 99 II 401); selon elle, à l'instar de la combinaison des termes "BIO" et "VITAL", la juxtaposition des éléments "BIO" et "DERMA" créerait un pléonasme original ("derme biologique"), le derme relevant nécessairement de la biologie, de sorte qu'il n'en résulterait aucun caractère descriptif puisque ces deux éléments ne se préciseraient pas l'un l'autre. Cependant, il appert d'emblée que la prémisse d'un tel raisonnement est erronée, car la vie ("BIO") et la peau ("DERMA") ne sont pas
des synonymes, contrairement aux deux éléments entrant dans la composition de la marque "BIOVITAL". De surcroît, dans un arrêt ultérieur où il a refusé d'admettre la validité de la marque "SANO-VITAL", destinée à des préparations vitaminées et à des aliments pour animaux, le Tribunal fédéral a mentionné, dans un obiter dictum, qu'il avait peutêtre été un peu loin ("wohl etwas weit ging") en avalisant la marque "BIOVITAL" (ATF 104 1b 138 consid. 2 p. 140 in fine).

Aux dires de la demanderesse, le Tribunal fédéral n'aurait pourtant pas remis en question la validité de celle-ci, lorsqu'il s'est prononcé, le 10 octobre 1998, sur l'existence d'un risque de confusion entre les marques "BIOVITAL" et "BIOPHYTAL" (RSPI 1990 p. 348 ss). En réalité, s'il ne l'a pas fait, c'est uniquement parce que la partie défenderesse n'avait pas soulevé l'exception de nullité de la marque "BIOVITAL" dans cette affaire. Le même motif rend vaine la référence faite par la demanderesse à un arrêt zougois relatif à la marque "BIOMED" pour des médicaments (RSPI 1986 p. 251 ss, consid. 2 p. 252, décision dont le chapeau n'est pas conforme au contenu). Qu'un tribunal allemand ait admis la validité de la marque "BIOSAN" pour des produits pharmaceutiques (GRUR 1987 p. 241) n'est enfin nullement décisif, car les comparaisons avec la pratique étrangère ne peuvent être faites qu'avec prudence (ATF 114 II 171 consid. 2c).
bb) Les considérations générales que la demanderesse émet, par ailleurs, au sujet de l'évolution dans le temps de la pratique des autorités compétentes en matière de marques, en signalant un net assouplissement de cette pratique à l'heure actuelle par rapport à la situation telle qu'elle prévalait dans les années 1970 et 1980, ne lui sont pas d'un grand secours. De fait, si la pratique de l'autorité administrative chargée d'enregistrer les marques (l'OMPI auquel a succédé l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle [Institut]) est devenue nettement plus libérale au fil des ans, il n'en reste pas moins que l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral fait toujours règle pour le juge civil amené à se prononcer sur une exception de nullité d'une marque donnée (cf. Marbach, Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, p. 40 s., lequel déplore cet état de choses).
cc) Se référant aux marques "Swissline", "Warrant Phone" et GlobalOne", dont la validité a été admise par le Tribunal fédéral, pour la première, et par la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle pour les deux autres (cf., resp., in sic! 1999 p. 29/30, 31/32 et 32/33), la demanderesse en déduit la validité de la marque "BIODERMA", étant donné que l'on ne saurait tirer de celle-ci, pas plus que de celles-là, un sens clair et sans équivoque. Selon elle, comme le terme "BIO" possède lui-même plusieurs acceptions et qu'il est devenu une sorte d"'auberge espagnole", chacun peut lui donner la signification qui lui convient. Aussi la combinaison de ce terme sans signification précise et du mot "DERMA" a-t-elle donné naissance à un vocable possédant quelque originalité et dont la compréhension suppose un certain effort d'imagination. Les exemples cités par la demanderesse ne sont pas topiques. En effet, deux des marques retenues par elle comme éléments de comparaison ont été expressément qualifiées de cas limites ("Swissline" et GlobalOne"). De plus, les marques "Swissline" et "Warrant Phone" avaient trait à des services financiers et à des produits d'assurance, si bien que leur portée descriptive n'était pas

d'emblée évidente.
Tel n'est pas le cas de la marque litigieuse, comme on l'a déjà relevé. La demanderesse concentre toute son attention sur le terme "BIO", négligeant ou, du moins, faisant passer nettement à l'arrière-plan le mot "DERMA". C'est oublier que, dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. En outre, la demanderesse formule une série de remarques au sujet du terme "BIO", indépendamment du produit auquel il est destiné en l'espèce, alors que, précisément, les circonstances du cas particulier sont capitales pour apprécier la validité d'une marque, le même terme pouvant être descriptif pour tel produit, mais pas pour tel au-

tre. Sans doute a-t-elle raison de souligner le caractère assez flou du mot "BIO" ou de l'adjectif "biologique" (dans le même sens, cf. Marbach, op. cit., p. 82, let. c). Toujours est-il que la marque "BIODERMA", en tant qu'elle est destinée à des produits cosmétiques, et singulièrement à des crèmes pour les soins de la peau, possède bien une portée descriptive. Savoir si l'élément "BIO", qui entre dans sa composition, est propre à induire en erreur le consommateur et à conférer à la marque en question un caractère déceptif est une autre question (voir à ce sujet, David, Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., n. 57a ad art. 2 LPM, ainsi que le passage ad hoc des directives édictées par l'Institut en vue de l'examen des marques et reproduites in op. cit., p. 581 ss, 597). Dans l'affirmative, il y aurait là un motif absolu d'exclusion, au sens de l'art. 2 let. c LPM. Selon la cour cantonale, du point de vue du simple consommateur, le préfixe "BIO" se rapporte à un mode de fabrication excluant tout produit de synthèse, de sorte que la marque "BIODERMA" peut être déceptive à cet égard. La demanderesse critique cette conclusion dans son recours en réforme; à son avis, le
consommateur moyen suisse de produits destinés aux soins de la peau n'ignore pas que ceux-ci sont toujours issus d'un mélange, donc d'une synthèse de divers composants. Semblable opinion n'est, à première vue, pas dénuée de tout fondement. Cependant, point n'est besoin de pousser plus loin l'examen de cette question. En effet, même s'il fallait dénier à la marque litigieuse tout caractère trompeur, cela n'enlèverait rien au fait que cette marque est composée de signes appartenant au domaine public et qu'elle tombe déjà, pour cette raison, sous le coup du motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. a LPM. d) Comme la désignation "BIODERMA", appliquée aux produits de la demanderesse, n'est pas susceptible de protection selon le droit suisse des marques, parce qu'elle appartient au domaine public, la cour cantonale a rejeté à juste

titre l'action de la demanderesse tendant à faire constater la nullité de la marque prétendument similaire utilisée par le défendeur et à interdire à ce dernier d'utiliser ladite marque. Cela étant, le présent recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. En conséquence, l'émolument judiciaire ainsi qu'une indemnité pour les dépens du défendeur seront mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimé une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 février 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,