

La cour d'appel de Bruxelles, 9^{ème} chambre,

après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

R.G. : 2013/AR/1075

R. n°: 2013/ 0541

N°: 3425

Arrêt définitif

Marques - *Astra Nail's*
et *ArtisaNails* - risque
confusion (non) -
appréciation globale
Dénomination sociale -
risque confusion *in*
abstracto (non)
Dénomination
commerciale - risque
confusion *in concreto*
(non)
Pratiques du marché
Nom de domaine

EN CAUSE DE :

NAILISA, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Volders, 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0820.202.801,

Appelante,

Représentée par Maître Vincent Lamberts, avocat à 4000 Liège, Ilot Saint Michel, place Verte, 13,

CONTRE :

1.-

2.-

3.- **ASTRA NAIL'S**, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue des Loups, 15, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0887.329.472,

Intimés,

13 -12- 2013

Représentés par Maître Dirk Merckx, avocat à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemansstraat, 15B,

Plaideur : Maître Linde Dierickx.

I. La décision entreprise

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 8 avril 2013 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé.

Selon les explications des parties, cette décision a été signifiée, le 26 avril 2013.

II. La procédure devant la cour

L'appel est formé par requête, déposée par la S.P.R.L. Nailisa (anciennement dénommée Artisanails) au greffe de la cour, le 24 mai 2013.

La procédure est contradictoire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. [REDACTED] sont titulaires de :

- la marque Benelux verbale n°0672733, déposée le 23 mai 2000, pour des produits et services en classes 3 (cosmétiques, ongles postiches, laques et vernis pour ongles, adhésifs pour fixer des ongles postiches, produits de soins, non à usage médical, pour les ongles), 8 (limes à ongles), 17 (résines synthétiques colorées et matières plastiques en tant que matière de bases pour le modelage d'ongles artificiels), 21 (pinceaux pour ongles) et 44 (services de manucure) :
« *Astra Nail's* » ;
- la marque communautaire figurative n°003591691, déposée le 22 décembre 2003, pour des produits et services en classes 3, 8 et 21 :

13 -12- 2013



- la marque communautaire verbale n°010027308, déposée le 7 juin 2011, pour des produits et services en classe 3 :
« *Varnigel* » ;
- la marque communautaire verbale n°010124089, déposée le 14/07/2011, pour des produits et services en classes 3, 8 et 21 et 44 :
« *Astra Nail's* » ;
- la marque communautaire figurative n°010027291, déposée le 07/06/2011, pour des produits et services en classes 3, 8 et 21 :



Il est constant que ces marques sont données en licence à la S.P.R.L. Astra Nail's laquelle a été constituée, le 15 février 2007, par [REDACTED]. Selon ses statuts, cette société a pour activité :

- la vente en gros et au détail, l'importation et l'exportation, de tous les articles cosmétiques, de parfumerie, de toilette, produits de beauté, maquillage, savons et détergents, tous bijoux, orfèvrerie, joaillerie et montres divers ;
- les soins de toilette, de beauté, placement, traitement et décoration des ongles ;
- la formation dans le cadre professionnel, service de soins ;
- les services aux entreprises, publiques relations, conseil et gestion, étude du marché et autres.

Dans les faits, elle est active dans le secteur de l'ongle. Elle produit et vend ses produits essentiellement à des distributeurs et à ses filiales en Europe et au-delà, et assure également des formations. Elle est notamment titulaire du site www.astranails.com.

[REDACTED] exposent que la S.P.R.L. Astra Nail's a absorbé le fonds de commerce développé précédemment par leurs parents et exploité sous l'enseigne « Astra Nail's ».

13 -12- 2013

2. [REDACTED] est titulaire de la marque Benelux verbale n°0838949, déposée le 8 février 2008, pour des produits et services en classes 3 (cosmétiques, ongles postiches, laques et vernis pour ongles, adhésifs pour fixer des ongles postiches, produits de soins, non à usage médical, pour les ongles, etc), 8 (limes à ongles, etc), 11 (appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation destinés à un usage esthétique, etc), 25 (vêtement, chaussures, chapellerie), 41 (éducation, formation et trainings sur entre autre, l'hygiène et les soins esthétiques des mains, des ongles et des pieds, etc) et 44 (services liés aux domaines de l'hygiène, de la beauté et des soins parmi lesquels les traitements cosmétiques des mains, des pieds, des ongles, etc) :

« *Artisanails* »

Le 30 octobre 2009, elle fonde la S.P.R.L. Artisanails (actuellement dénommée Nailisa), laquelle a notamment pour objet social la vente en gros ou au détail, en ligne ou par correspondance, l'importation et l'exportation de toutes gammes de produits de modelage d'ongles, de matériel de modelage, d'accessoires et de bijoux de fantaisie, le conseil en modelage d'ongles, les prestations de services de soins esthétiques et de modelage d'ongles, la formation professionnelle de modelage d'ongles et soins esthétiques, l'organisation d'expositions liées à ses activités.

Dans les faits, la S.P.R.L. Artisanails/Nailisa vend ses produits et fournit des formations essentiellement auprès des consommateurs finals belges. Elle assure également la vente de ses produits à l'étranger notamment au départ des différents sites internet accessibles à partir des noms de domaine www.artisanails.com et www.artisanails.be détenus par [REDACTED]. Celui-ci a également réservé d'autres noms de domaine composés du vocable « *artisanails* » mais suivis d'autres extensions (.lu, .de, .ma ou encore .it,...).

La S.P.R.L. Artisanails/Nailisa est titulaire de la marque Benelux verbale n°0913561, déposée le 7 janvier 2012, pour des produits et services en classes 3, 8 et 41 : « *Vernigel* ».

- 13 -12- 2013
3. En mai 2012, [REDACTED] et la S.P.R.L. Astra Nail's (ci-après également dénommés ensemble « *Astra Nail's* ») s'étonnent auprès d'Artisanails de l'utilisation du vocable « *Vernigel* » entraînant une confusion au sein de la clientèle entre leurs produits respectifs. Une discussion se noue entre eux quant à l'utilisation des vocables « *Varnigel* » et « *Vernigel* ». Astra Nail's relève aussi incidemment que « *le nom Artisa Nails est aussi fort ressemblant à Astra Nails* » (cf. mail du 23 mai 2013, pièce 11.3 d'Astra Nail's).
 4. Considérant que la S.P.R.L. Artisanails et [REDACTED] portent atteinte aux marques, dénominations commerciale et sociale dont ils sont titulaires et qu'elles posent des actes contraires à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC), [REDACTED] et la S.P.R.L. Astra Nail's les font citer, le 20 juin 2012, devant le président du tribunal

de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé.

Par le jugement entrepris, le premier juge :

- « reçoit la demande mais déclar[e] néanmoins irrecevables les chefs de demande en tant qu'ils sont dirigés contre la défenderesse [REDACTED] en ce que l'agissement et/ou le comportement reproché ne peut être attribué qu'à la seule société ArtisaNails » ;
- « fai[t] interdiction aux défenderesses de faire usage du vocable Vernigel tant en qualité de marque qu'en qualité de signe sur le territoire de l'Union à peine d'encourir dans les trois mois qui suivront la signification du (...) jugement une astreinte de € 2.500,00 par jour de retard et par infraction, de la [sic] ramenée toutefois à un mois en ce qui concerne le Royaume » ;
- « fai[t] interdiction aux défenderesses de faire usage du vocable Artisanails tant en qualité de marque qu'en qualité de signe sur le territoire de l'Union à peine d'encourir dans les trois mois qui suivront la signification du (...) jugement une astreinte de € 2.500,00 par jour de retard et par infraction, de la [sic] ramenée toutefois à un mois en ce qui concerne le Royaume » ;
- « fai[t] interdiction aux défenderesses de faire usage du vocable Artisanails en tant que dénomination commerciale (« enseigne ») et en tant que dénomination sociale à peine d'encourir une astreinte de € 2.500,00 par jour de retard et par infraction au-delà d'un délai d'un mois à dater de la signification du (...) jugement, délai porté à quatre mois en ce qui concerne la dénomination sociale, vu la nécessité de formalités à accomplir : acte notarié et publication notamment » ;
- « ordonn[e] la radiation des noms du domaine www.artisanails.be jusque et y compris www.artisanails.it à peine d'encourir une astreinte de € 2.500,00 par jour de retard et par infraction au-delà d'un délai de sept jours calendrier, s'achevant à 23:59 heures du dernier jour, délai commençant à courir à dater de la signification du (...) jugement » ;
- « précis[e] que pour la simplification de la rédaction du dispositif du (...) jugement brevittatis causa lorsqu'il est dit « interdiction » et « astreinte » à charge « des défenderesses », cela doit être lu en conjonction avec la mise hors cause partielle pour cause d'irrecevabilité d [REDACTED] » ;
- « condamn[e] les défenderesses aux frais et dépens de la cause, ici liquidés et taxés, au montant de € 1.320,00 au titre d'indemnité de procédure, dans le chef des parties demanderesses (...) ».

13 -12- 2013

5. La S.P.R.L. Artisanails/Nailisa interjette partiellement appel de cette décision. Elle demande à la cour de dire pour droit qu'elle n'a commis, en faisant usage du vocable « artisanails », en ce compris

au titre de nom de domaine, aucune infraction :

- aux articles 9, §1er, b) et c) du RMC et 2.20, §1er, b) et c) et d) de la CBPI ;
- aux articles 85, 86, 88 2°) et 6°), 95, 96 1°)a) et c) de la LPMC ;
- à l'article 65 du Code des sociétés.

██████████ et la S.P.R.L. Astra Nail's concluent au non-fondement de l'appel.

IV. Discussion

6. En appel, la demande de ██████████ et de la S.P.R.L. Astra Nail's a un quadruple fondement. Elle se fonde :

- sur l'atteinte à ses marques antérieures, soit la marque Benelux verbale n°0672733, « Astra Nail's », et la marque communautaire figurative n°003591691,



- sur l'atteinte à sa dénomination commerciale et à sa dénomination sociale ;
- sur la violation de la LPMC ;
- et sur la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine.

1.- Sur l'atteinte à la marque

a. Au regard des articles 9, §1er, b) du RMC et 2.20, §1er, b) de la CBPI

13 -12- 2013

7. En vertu de l'article 9, §1er, b) du RMC, « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque

d'association entre le signe et la marque ».

En vertu de l'article 2.20.1.b de la CBPI, le droit exclusif à la marque, obtenu par l'enregistrement de celle-ci, permet au titulaire de la marque d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, « *de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque* ».

8. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, une telle appréciation devant, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produit par les signes en conflit, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (C.J.C.E., 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95, Rec. I-3819).

Dès lors, constitue un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive [2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques] le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, en ce sens, arrêt *Sabel*, précité, points 16 à 18). (...) il ne suffit pas, afin d'exclure l'existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause. (...) il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des lieux de production différents. En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (C.J.C.E., 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, points 29 et 30).

13 -12- 2013

L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt *Sabel*, précité, point 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs

trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt Canon, précité, point 17). Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Sabel, précité, point 24), les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité, point 18). Dès lors, aux fins de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou services couverts par elles est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 19). Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, (...), point 49). Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (voir arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 51). Il en découle qu'il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 52). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31). Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet

13 -12- 2013

également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (C.J.C.E., 22 juin 1999, C-342-97, *Lloyd Schufabrik Meyer*, points 18 à 26).

Pour l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public, il n'y a pas lieu de prendre en compte les modalités particulières de commercialisation ainsi que le prix des produits, ces éléments étant susceptibles de varier dans le temps. (C.J.U.E., 15 mars 2007, C-171/06, *TIME Art/Devinlec*, point 59 ; T.P.I.U.E., 10 octobre 2007, T-460/05, *Bang & Olufsen*, point 31).

9. La similitude des produits et services en cause n'est pas contestée ni contestable. Ils font partie du domaine de l'onglerie et sont destinés au même public d'esthéticiennes et consommateurs d'esthétique des ongles.

L'étendue de la protection des marques revendiquées se limite toutefois aux produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées par Astra Nail's. Cette dernière ne peut dès lors revendiquer la protection du droit des marques pour les deux marques invoquées pour la formation dans le secteur de l'onglerie dès lors que celles-ci ne couvrent pas la classe 41.

10. Quant à la similitude des marques, les vocables à comparer sont d'une part, « *Astra Nail's* » étant la marque Benelux verbale n°0672733 et l'élément dominant dans la marque communautaire figurative n°003591691 (ci-après dénommés « *les marques* ») et d'autre part, « *ArtisaNails* » (ci-après dénommé « *le signe* »).

Astra Nail's se réfère mais en vain à sa marque communautaire figurative n°010027291. Celle-ci est, en effet, postérieure à la marque Benelux verbale n°0838949 de [REDACTED] et à la constitution de la S.P.R.L. Artisanails. La cour observe que cette marque n'était au demeurant pas mentionnée dans la citation introductive d'instance.

Les éléments distinctifs et dominants des vocables en présence sont « *Astra* » et « *Artisa* », le terme « *Nail's* » ou « *Nails* » - largement utilisé sur le marché pour des activités d'onglerie (cf. « *Professionail* », « *NailDesign Magazine* », ...) - étant descriptif et nullement distinctif.

Sur le plan visuel, ces vocables présentent les éléments de ressemblance suivants :

- le premier terme commence par la lettre « A », présente en son milieu la lettre « T » et termine par la lettre « A » ;
- le second terme est quasi identique, ce qui n'est pas déterminant

13 -12- 2013

puisqu'il est exclusivement descriptif.

Ils se distinguent en revanche fondamentalement par le nombre de lettres présentes dans le premier terme, par la présence d'une apostrophe dans le second terme et la césure du sigle « *Astra Nail's* » en deux mots, le signe « *ArtisaNails* » étant écrit en un mot.

La manière dont le moteur de recherche Google référence les sites Internet d'Astra Nail's et d'Artisanails est totalement indifférente quant à la question de la similitude visuelle entre les vocables en cause.

Sur le plan auditif, les deux vocables se distinguent nettement par leur séquence d'attaque, les marques commençant par le son « *As* », tandis que le signe commence par le son « *Ar* », ce qui est phonétiquement différent. Les éléments distinctifs des marques se composent par ailleurs de deux syllabes à l'inverse du signe qui en compte trois.

Sur le plan conceptuel, les marques et le signe sont également totalement différents et n'évoquent pas la même idée : les marques font immédiatement penser aux astres et aux étoiles (auxquels renvoie d'ailleurs le dessin dans la marque figurative), tandis que le signe traduit une idée d'artisanat ou encore d'« *art* » et « *Isa* », étant le diminutif d'██████████, prénom de ██████████ pour ceux qui la connaissent.

Il ne peut dès lors être conclu à une similitude entre les marques et le signe.

11. Astra Nail's met également en exergue le caractère distinctif fort de ses marques, lequel est contesté de part adverse.

Vainement affirme-t-elle dans un premier temps que ses marques seraient « *notoires* » - ce qui implique qu'elles soient connues d'une large fraction du grand public, ce qui suppose, notamment, une connaissance en dehors des milieux intéressés - ce qui n'est pas démontré, ou encore qu'elles seraient « *renommées* » - à savoir, connues d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elles - ce qui n'est pas davantage établi.

Il ne peut être retenu un caractère distinctif fort des marques d'Astra Nail's.

Les deux marques, dont la composante verbale de la marque figurative, sont constituées d'un élément descriptif des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées. Le terme « *Nails* » signifie, en effet, en anglais « *ongles* », ce que le consommateur

13 -12- 2013

moyen des produits et services proposés ne peut ignorer.

Elles sont également relativement récentes puisqu'elles n'ont été déposées qu'en 2000 et 2003 et ne bénéficient de la protection du droit des marques que depuis cette époque et non depuis 1986, comme le laisse entendre Astra Nail's.

Si cette dernière démontre qu'elle a investi dans ses marques – sans qu'il soit pour autant permis de déterminer si les investissements portent davantage sur les marques dont la protection est revendiquée ou sur les nouvelles marques déposées par Astra Nail's et enregistrées les 7 juin et 14 juillet 2011 –, si elle édite des magazines, participe à des salons en Belgique et à l'étranger, fait des annonces dans des revues et dispose de filiales à travers l'Europe, la part de marché détenue par ses marques demeure inconnue de même que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'Astra Nail's grâce à ses marques.

Au regard des éléments produits par Astra Nail's, il ne peut être retenu un caractère distinctif fort des marques dont elle se prévaut.

12. En tenant compte de tous les facteurs pertinents développés ci-avant, il doit être conclu à l'absence de risque de confusion entre les marques d'Astra Nail's et le signe « *ArtisaNails* ».

Nonobstant la similitude des produits et services en cause, l'absence de similitude entre les marques et le signe et de caractère distinctif fort des marques d'Astra Nail's implique qu'il ne peut être conclu au risque que le public concerné, mis en présence de produits identifiés par les marques « *Astra Nail's* » et « *ArtisaNails* », puisse croire qu'ils proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, à savoir les esthéticiennes et les consommateurs de stylisme d'ongles normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ne peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Il ressort d'ailleurs des quelques extraits de discussions entre internautes intéressés par les produits ou services d'onglerie (pièces 31 et 55 du dossier d'Astra Nail's) que ceux-ci opèrent bien la distinction entre « *Astra Nail's* » et « *ArtisaNails* ». Dès qu'un internaute sollicite un renseignement sur un produit d'onglerie et que sa question suscite une interrogation sur l'identité du fournisseur, un autre internaute relève immédiatement l'éventuelle ambiguïté, soulignant ainsi la connaissance du public concerné de la distinction entre les deux entreprises.

13 -12- 2013

Le fait qu'un internaute ait écrit « *Oups, on dirait les mêmes marques avec les mêmes produits* » (pièce 31 d'Astra Nail's) constitue un fait isolé qui n'est pas de nature à renverser la conclusion qui précède.

13. Enfin, la bonne ou mauvaise foi de l'appelante, soit la S.P.R.L. Nailisa – [REDACTED] n'étant pas partie à l'instance d'appel - est au demeurant irrelevante.
14. La demande, en tant qu'elle s'appuie sur les articles 9, §1er, b) du RMC et 2.20, §1er, b) de la CBPI n'est pas fondée.

b. Au regard des articles 9, §1er, c) du RMC et 2.20, §1er, c) et d) de la CBPI

15. En vertu de l'article 9, §1er, c) du RMC, « *1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (...) c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice* ».

En vertu de l'article 2.20.1.c et d de la CBPI, le droit exclusif à la marque, obtenu par l'enregistrement de celle-ci, permet au titulaire de la marque d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, « *c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* » et « *d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ».

16. S'agissant, (...) de la portée de la protection conférée aux titulaires de marques renommées, il résulte du libellé desdites dispositions que les titulaires de telles marques sont habilités à interdire l'usage

13 -12- 2013

par des tiers, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires à celles-ci, sans leur consentement et sans juste motif, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée. L'exercice de ce droit par le titulaire de la marque renommée ne présuppose pas l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ([C.J.U.E., 23 octobre 2003], arrêts (...) Adidas-Salomon et Adidas Benelux, [C-408/01], point 31, ainsi que du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., point 36). (...) Les atteintes contre lesquelles les articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 assurent la protection sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, une seule de ces atteintes étant suffisante pour que la règle énoncée auxdites dispositions s'applique (voir arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., précité, points 38 ainsi que 42). Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée, également désigné sous le terme, notamment, de «dilution», est constitué lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, tandis qu'un préjudice porté à la renommée de la marque, également désigné sous le terme, notamment, de «ternissement», intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée (voir arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., précité, points 39 ainsi que 40). La notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désigné sous le terme, notamment, de «parasitisme», quant à elle, s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., précité, point 41) (C.J.U.E., 22 septembre 2011, *Interflora*, points 70 à 74).

13 -12- 2013

17. Astra Nail's ne démontre pas que les conditions d'application de ces dispositions sont remplies.

Comme précisé ci-avant le signe « *ArtisaNails* » ne présente pas de similitude avec les marques d'Astra Nail's.

Le caractère renommé desdites marques n'est pas davantage établi. Il ne ressort d'aucune des pièces soumises à la cour que ses marques seraient renommées, à savoir qu'elles seraient connues d'une partie

significative du public concerné par les produits et services couverts par elles dans la Communauté et/ou à l'intérieur du territoire Benelux (cf. point 11).

Il est dès lors irrelevante d'examiner en outre s'il est porté préjudice au caractère distinctif de la marque, à la renommée des marques (celle-ci n'étant pas établie) ou encore s'il est indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée desdites marques.

18. La demande, en tant qu'elle s'appuie sur les articles 9, §1er, c) du RMC et 2.20, §1er, c) et d) de la CBPI n'est pas fondée.

2.- Sur l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial

19. En vertu de l'article 65 du Code des sociétés, « *chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu* ».

« *Doctrine et jurisprudence majoritaires considèrent que l'examen du risque de confusion doit, (...) être apprécié in abstracto. Il est généralement admis que pour qu'il y ait application de l'article 65 du Code des sociétés, il suffit qu'il y ait un risque de confusion résultant de la ressemblance entre les dénominations, risque qui est apprécié in abstracto* » (P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, « *Les sociétés commerciales — Examen de jurisprudence (1979-1990)* », R.C.J.B., 1992, pp. 665 et s. et réf. citées ; Cl. Parmentier, note sous *Comm. Liège, 18 déc. 1987, in J.L.M.B., 1988, p. 439 ; Comm. Bruxelles, 11 déc. 2001, inédit.*) » (D. Kaesmacher, Rép.Not., t.II « *Les biens* », livre 5, éd. 2013, Droits intellectuels, commentaires 122 et 123).

13 -12- 2013

20. Pour assurer la protection de sa dénomination commerciale, Astra Nail's se prévaut de l'article 95 de la LPMC qui prévoit qu'« *est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises* ».

L'article 8 de la Convention d'Union de Paris pour la protection industrielle du 20 mars 1883, approuvée par la loi du 5 juillet 1884, dispose que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Le droit d'utilisation du nom commercial est un droit immatériel d'appropriation lié au fonds de commerce. Ce droit naît de la première utilisation publique du nom commercial, sans qu'aucune formalité ou dépôt ne soit requis (Mons, 25 juin 2006, *Ing.-Cons.* 2006, liv. 3, 357).

Le nom commercial ou la dénomination commerciale est le nom sous lequel l'entreprise commerciale menée par une personne physique ou morale, est connue ou exploitée. C'est sous ce nom que le commerçant exerce son commerce et participe à la vie des affaires. Le nom commercial sert d'abord à distinguer l'entreprise commerciale, ainsi que ses produits et services, des autres entreprises semblables. Il correspond, le cas échéant, à la dénomination sociale ou nom de société (...). Le nom commercial a deux fonctions : non seulement la fonction distinctive précitée mais aussi une fonction publicitaire (P. Maeyaert, « Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et nom de domaine », *Droits intellectuels : à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Bruylant, 2002, p.260).

En règle, un nom commercial n'est protégé que dans un secteur d'activité identique ou similaire (Th. van Innis, *Les signes distinctifs*, Larcier, 1997, p.51, n°66). L'ampleur de la protection de la dénomination sociale ou commerciale est délimitée en fonction du risque de confusion entre la dénomination et le signe litigieux. Si la confusion peut naître de la ressemblance entre deux noms, encore faut-il, pour conclure à l'existence d'un tel risque de confusion, examiner si les activités commerciales que concernent ces dénominations sont ou non concurrentielles et quel est le territoire sur lequel elles s'exercent.

Le risque de confusion avec le nom commercial doit s'apprécier *in concreto*. Le juge doit davantage avoir égard aux ressemblances qu'aux différences entre les signes. Les signes doivent s'apprécier de manière globale et synthétique. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

21. L'absence de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les vocables « *Astra Nail's* » et « *artisaNails* » examinée ci-avant et à laquelle il est renvoyé (cf. point 10) emporte que ces vocables peuvent coexister sans induire en erreur et sans prêter à confusion dans le chef du consommateur moyen.

La demande, en tant qu'elle s'appuie sur les articles 65 du Code des sociétés et 95 de la LPMC n'est pas fondée.

13 -12- 2013

3.- Sur la violation de la LPMC

22. En vertu de l'article 86 de la LPMC, « *Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs sont interdites* ».

En vertu de l'article 88,2° et 6° de la LPMC, « *une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:*

(...) 2° *les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;*

(...) 6° *la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions* ».

En vertu de l'article 96, 1° de la LPMC, « *sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d'une entreprise qui:*

1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche, notamment sur:

a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l'environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

(...)

c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d'une

13 -12- 2013

entreprise, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'elle a reçus et ses distinctions et qui, pour ces raisons, est susceptible d'affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise ».

23. Pour des motifs identiques à ceux exposés précédemment, tenant à l'absence de similitude entre les vocables « *Astra Nail's* » et « *artisaNails* », il ne peut être conclu à :

- une infraction aux articles 86 et 88, 2° et 6° dès lors que l'utilisation du signe « *artisaNails* » ne peut induire et n'est pas susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen sur la provenance commerciale des produits et services ou sur l'identité de l'appelante ;
- une infraction à l'article 95 dès lors qu'il n'est pas établi que l'utilisation du signe « *artisaNails* » porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'Astra Nail's, dont sa réputation, ou qu'elle en tire indument profit ; au demeurant, rien ne permet de conclure que la perte de clients par Astra Nail's dans la région dont le préfix postal se situe entre 4000 et 4999 n'est pas le résultat d'une concurrence normale ; il n'est pas davantage établi que les produits de Nailisa seraient de moindre qualité ; Astra Nail's ne prouve pas la réalité de « *mauvaises rumeurs* » sur les produits ArtisaNails (sa pièce 31 n'est pas probante) ; le fait qu'ils proviendraient d'Asie n'emporte pas en soi une telle preuve ; enfin, les propos que Mme Gris (qui n'est pas à la cause) ou la S.P.R.L. Nailisa auraient tenu à la clientèle quant au niveau intellectuel que leur prêterait Astra Nail's (pièce 49 d'Astra Nail's), sont sans lien avec l'objet de la demande d'Astra Nail's qui tend à la cessation de l'usage du vocable « *ArtisaNails* » ;
- une infraction à l'article 96, 1° dès lors que l'utilisation du signe « *artisaNails* » ne peut induire et n'est pas susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse ou qu'elle touche sur la provenance commerciale des produits et services ou sur l'identité de l'appelante.

13 -12- 2013

24. La demande, en tant qu'elle s'appuie sur les articles 85, 86, 88 2°) et 6°), 95, 96 1°) a) et c) de la LPMC n'est pas fondée.

4.- Sur les noms de domaine

25. Selon Astra Nail's, le jugement entrepris est définitif quant à

l'obligation de radiation des noms du domaine www.artisanails.be jusque et y compris www.artisanails.it sous peine d'astreinte, dès lors que l'appelante a limité l'objet de son appel, dans sa requête d'appel, comme suit : « *dire la demande originnaire des intimés relative à l'usage du vocable 'artisaNails' tant en qualité de marque, qu'en qualité de signe ou de dénomination commerciale (enseigne) ou de dénomination sociale recevable mais non fondée* ».

26. Ce moyen ne peut être suivi.

L'examen de la requête d'appel révèle que l'appelante critique la décision entreprise en ce qui concerne l'usage du vocable « *ArtisaNails* » par opposition au vocable « *Vernigel* ». Son appel est ainsi limité à l'interdiction qui lui est faite de faire usage du vocable « *ArtisaNails* ».

Le premier juge a décidé, sous le titre « *mesures décidées* » dans la « *section 2 : conflit 'Astra Nail's' contra 'Artisanails'* » de son jugement, que « *s'en suit en bonne et stricte logique de prononcer l'interdiction de faire encore usage des noms de domaine www.artisanails.be jusque et y compris www.artisanails.it* ». A ses yeux, la mesure de radiation n'est que la conséquence de la violation par l'appelante des dispositions invoquées par Astra Nail's, à savoir la CBPI, le Règlement 207/2009, la LPMC et le Code des sociétés (cf. jugement entrepris en page 17).

Partant, dès lors que l'objet de l'appel porte clairement sur l'usage du vocable « *ArtisaNails* », il englobe nécessairement et certainement la question des noms de domaine qui n'est, selon le premier juge, qu'une conséquence « *en bonne et stricte logique* » de la violation de la CBPI, du Règlement 207/2009, de la LPMC et du Code des sociétés.

Au regard de la requête d'appel, il ne peut être déduit un quelconque acquiescement tacite et non ambigu de l'appelante à l'obligation imposée par le premier juge de radier les noms de domaine contenant le vocable « *Artisanails* ».

13 -12- 2013

27. Aucun de ces fondements - CBPI, Règlement 207/2009, LPMC et Code des sociétés - n'étant, par ailleurs, retenu par la cour pour fonder la demande d'Astra Nail's, le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne les noms de domaine.

28. Pour des motifs identiques à ceux développés précédemment, il n'existe pas de risque de confusion entre les noms de domaine www.artisanails.be et www.artisnails.com avec les marques et dénomination commerciale d'Astra Nail's.

Rien ne permet de conclure non plus que l'appelante utilise ces noms de domaine dans le but de nuire à Astra Nail's ou de tirer indûment profit des investissements réalisés par cette dernière dans ses marques.

La demande d'Astra Nail's n'est donc pas davantage fondée au regard de l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine lequel prévoit que « le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation de tout enregistrement abusif d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique, et de tout enregistrement abusif d'un nom de domaine enregistré sous le domaine BE.

Est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

1. Reçoit l'appel et le dit fondé ;

Réforme le jugement en tant qu'il est entrepris ;

Déboute [REDACTED] et la S.P.R.L. Astra Nail's de leurs demandes de cessation d'usage du vocable « *artisanails* », en ce compris au titre de nom de domaine, par la S.P.R.L. Nailisa/Artisanails fondées sur la base :

- des articles 9, §1er, b) et c) du RMC et 2.20, §1er, b) et c) et d) de la CBPI ;
- des articles 85, 86, 88 2°) et 6°, 95, 96 1°)a) et c) de la L.P.M.C. ;
- et de l'article 65 du Code des sociétés ;

et de radiation des noms de domaine www.artisanails.be,

13 -12- 2013

www.artisanails.com, www.artisanails.eu; www.artisanails.fr;
www.artisanails.lu; www.artisanails.de; www.artisanails.ma;
www.artisanails.it;

2. Met les dépens d'appel à charge de [REDACTED]
[REDACTED] et de la S.P.R.L. Astra Nail's ;

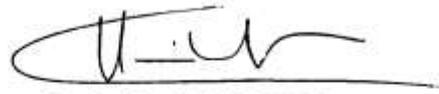
Condamne [REDACTED] et la S.P.R.L. Astra Nail's à payer conjointement (article 1020 du Code judiciaire) à l'appelante l'indemnité de procédure d'appel, soit 1.320,00 € (montant de base) ;

Cet arrêt a été rendu par la 9^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, Mme Marie-Françoise Carlier, conseiller et Mme Catherine Heilporn, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé en audience publique par M. Henry Mackelbert, conseiller, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia Delguste, greffier, le **13 -12- 2013**



Patricia DELGUSTE



Catherine HEILPORN



Marie-Françoise CARLIER



Henry MACKELBERT

13 -12- 2013