

COPIE NON SIGNÉE - art. 109 C.J. -
Exemption au titre de l'art. 220
du code des droits d'enregistrement

1332

R.G. A/01/09351
R.G. A/05/10670

EN CAUSE DE :

La S.A. SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa, dont le siège social est établi à 4900 SPA, rue A. LAPORTE 34, BCE n° 0420.834.005.

Demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention,

et Me E. Cornu

Comparaissant par Me L. DE BROUWER et Me O. KLIMIS loco Me L. DE BROUWER, Avocats dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149 (bte 20).

CONTRE :

1. La société de droit anglais The Body Shop International PLC, dont le siège social est établi au Royaume-Uni à Watersmead, Littlehampton, West SUSSEX BN 17 6 LS

première défenderesse, demanderesse sur reconvention

Comparaissant par Me L. DE GRYSE et B.DAUWE, Avocats dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Loxum, 25

2. Madame Christiane CAUCHIE, exerçant son activité sous la dénomination The Body Shop à 1050 Bruxelles, chaussée d'Ixelles 76, domiciliée à 1090 Jette, avenue V. VANDERMAELEN 7

deuxième défenderesse,

Comparaissant par Me A. LOMBART, Avocat dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178

Après en avoir délibéré, le Tribunal rend le jugement suivant :

Vu la citation par exploit d'Huissier du 28 août 2001 (cause portant les références R.G. A/01/09351) ;

Vu la citation par exploit d'Huissier du 2 novembre 2005 (cause portant les références R.G. A/05/10670) ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu les ordonnances de mise en état du 24 novembre 2009 fondée sur l'article 747 §2 du Code judiciaire;

Vu les conclusions des parties aux deux causes ainsi que les dossiers de pièces des parties;

Entendu les parties en leurs dires et moyens en audience publique du 14 octobre 2010 ;

Jonction des causes

1. Les parties sollicitent toutes la jonction des deux dossiers portant les références R.G. A/01/09351 et R.G. A/05/10670, s'agissant des mêmes parties (sauf la seconde défenderesse, présente uniquement dans le premier dossier), de la même problématique pour laquelle les mêmes arguments en droit sont invoqués, et de la même gamme de produits cosmétiques dont le nom a évolué entre les deux citations.

Il convient de joindre les causes dans l'intérêt d'une saine justice.

Objet des demandes

2. La demanderesse, la S.A. SPA Monopole, poursuit la condamnation des défenderesses solidairement, *in solidum*, ou l'une à défaut de l'autre, à cesser d'importer ou de commercialiser au Benelux, directement ou indirectement via un réseau de franchisés, des produits cosmétiques sous le signe « SPA WISDOM », « AFRICA SPA » ou sous tout autre signe ressemblant aux marques « SPA » ou « Les Thermes de SPA » de la demanderesse sous peine d'astreinte de 5.000 Euros par produit importé ou commercialisé au Benelux en infraction au jugement à intervenir ou par publicité reproduisant les signes litigieux « SPA WISDOM », « AFRICA SPA » ou tout autre signe ressemblant aux marques « SPA » ou « Les Thermes de SPA » ou encore par jour auquel il ne serait pas satisfait au jugement à intervenir.

Elle poursuit également la condamnation des défenderesses solidairement, *in solidum*, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme provisionnelle de 100.000,-Euros à majorer des intérêts judiciaires depuis le 28 août 2001.

3. La première défenderesse, la société de droit anglais The Body Shop International PLC, a introduit une demande reconventionnelle tendant à faire prononcer la nullité des marques verbales et figuratives suivantes :

- « Les Thermes de SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 14 août 1991 n°501661
- « Les Thermes de SPA » (marque figurative) et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 22 juin 1989 n°0466130
- « SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 3 juillet 1991 n°499046

Elle a également fait acter au procès-verbal d'audience qu'elle étendait sa demande de nullité à la marque « SPA » et à la radiation de l'enregistrement Benelux du 11 mars 1981 n°372307.

La demanderesse conteste à bon droit que la demande puisse ainsi être étendue verbalement à l'audience, l'article 809 du Code judiciaire prévoyant que les demandes incidentes « sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746. » (FETTWEIS, *Manuel de procédure civile*, Fac. Dr. Lg., 3ième Ed., p. 89, n°72).

En l'espèce, l'extension de la demande reconventionnelle est irrecevable car introduite de manière irrégulière.

4. La seconde défenderesse, Madame Christiane CAUCHIE, introduit une demande en garantie contre la première défenderesse dans l'hypothèse où elle serait condamnée à l'égard de la demanderesse.

Faits de la cause

5. La demanderesse, la S.A. SPA Monopole, conteste à la défenderesse, la société de droit anglais The Body Shop International PLC, et à Madame CAUCHIE commercialisant les produits The Body Shop sous franchise en Belgique, le droit de commercialiser des produits cosmétiques sous la dénomination « AFRICA SPA », « SPA WISDOM », « SPA WISDOM AFRICA SPA » et la gamme « SPA WISDOM Africa/Afrique », « SPA WISDOM Polynesia/Polynésie », « SPA WISDOM Morocco/Maroc » et « SPA WISDOM Japan/ Japon ».

Elle entend faire application de la protection due aux marques Benelux suivantes :

- classe 32 (eaux minérales) : marque verbale « SPA » enregistrée sous la référence 389 230
- classe 42 (services) : marque verbale « Les Thermes de SPA » enregistrée sous la référence 466 130
- classe 3 (cosmétiques) : marque verbale « SPA » enregistrée sous la référence 499 046 et 372 307
marque verbale « Les Thermes de SPA » enregistrée sous la référence 501 661

La demanderesse souligne que la défenderesse est une filiale du groupe L'Oréal, avec lequel elle est entrée de nombreuses fois en conflit quant à une violation des marques « SPA » et « Les Thermes de SPA » en classe 3, concernant les cosmétiques.

Malgré plusieurs mises en demeure, la défenderesse a refusé de retirer ses produits des circuits de commercialisation.

La demanderesse a dès lors cité la défenderesse une première fois pour les produits commercialisés sous la marque (et ses déclinaisons) « AFRICA SPA » (citation du

28 août 2001 portant les références R.G. A/01/09351) et une seconde fois pour les produits de la gamme « SPA WISDOM » (citation du 2 novembre 2005 portant les références R.G. A/05/10670).

Discussion

La défenderesse soutient que les marques de la demanderesse seraient génériques et donc nulles au motif qu'elles seraient dépourvues de tout pouvoir distinctif.

Elle fonde cette demande sur l'article 2.28§1er b) et c) de la Convention Benelux sur la Propriété Intellectuelle qui prévoit qu'il est possible de faire annuler une marque qui serait *dépourvue de caractère distinctif (b) ou qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, (...) la destination (...) de la prestation du service (c).*

Cette défense, qui rendrait la demande de la S.A. SPA Monopole non fondée, doit être examinée préalablement.

- a. Pouvoir distinctif de la marque « SPA » en classe 3 (savons et cosmétiques) et de la marque « Les Thermes de SPA » en classe 3 et 42 (services).

6. Le pouvoir distinctif d'une marque a été défini par la Cour de justice des communautés européennes comme une « *aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises* » (notamment C.J.C.E. « Lloyd », Aff. C-342/97, Ing.cons., 1999, p.350).

En vertu du critère de territorialité, il convient de vérifier ce pouvoir de la marque à identifier un produit sur le territoire du Benelux, où elle a été enregistrée.

Elle fait valoir que le pouvoir distinctif des marques précitées serait inexistant car il s'agirait de signes descriptifs, soit français (« Les Thermes de SPA ») soit anglais (« SPA »).

A l'égard de la marque « Les Thermes de SPA »

7. La demanderesse souligne la renommée de l'établissement thermal depuis la 18^{ième} siècle pour conclure à l'existence d'une marque au pouvoir distinctif fort en classe 42 comme en classe 3.

Cette renommée historique est traduite dans l'aptitude de la marque à distinguer le produit, soit des services de thermalisme exécutés par la société SPA Monopole dans son établissement situé à Spa.

Il est patent que dans le Benelux, la marque « Les Thermes de SPA » est reconnue comme désignant exclusivement l'établissement thermal exploité par la demanderesse dans la ville de Spa (classe 42) et ne décrit pas n'importe quelle piscine ou n'importe quel établissement de bien-être qui serait établi à Spa.

Le Tribunal constate qu'à tout le moins, en application de l'article 2.28 §2 de la Convention Benelux, la marque « Les Thermes de SPA » a en classe 42 « *acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait* ».

8. De même cette marque désigne les cosmétiques que la demanderesse exploite exclusivement dans cet établissement (classe 3).

La marque « Les Thermes de SPA » ne constitue pas en l'espèce une description de produits cosmétiques.

Elle possède dès lors un pouvoir distinctif réel : elle désigne en l'espèce les produits cosmétiques utilisés dans l'établissement thermal de la demanderesse pour prodiguer les soins réclamés par sa clientèle.

Dès lors la nullité de la marque verbale et figurative « Les Thermes de SPA » en classe 3 et 42 ne peut être accueillie.

A l'égard de la marque SPA

8. La défenderesse affirme à juste titre que le terme « Spa » est générique en anglais pour définir les « bains », les « centres de soin et de bien-être ». Elle en tire argument pour conclure au caractère descriptif du terme en matière de cosmétique (classe 3).

C'est à bon droit que la demanderesse souligne que la défenderesse fait à tort un amalgame entre la signification générique anglaise du mot « spa » pour conclure au caractère prétendument descriptif de ce mot en matière de cosmétique.

Dans l'importante littérature déposée par la défenderesse ainsi que dans les dictionnaires de langue anglaise, française ou néerlandaise qu'elle cite, le terme « spa » désigne tout autre chose que des produits cosmétiques: des « bains à remous », un « centre de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux »...

Il reste important en outre, - vu le fait que la présente action concerne la protection de marques Benelux -, de souligner que les langues courantes du territoire Benelux sont le français, le néerlandais et l'allemand et en aucune façon l'anglais, même s'il faut admettre sa généralisation.

Dès lors, la marque « SPA » possède un caractère distinctif en matière de cosmétique.

Par conséquent la demande reconventionnelle en nullité des marques de la demanderesse doit être écartée.

Il convient de vérifier le bien fondé de la demande principale de la S.A. SPA Monopole fondée sur la protection des marques Benelux déposées.

b. Application des articles 2.20 al 1^{er} b) et c) de la Convention Benelux sur la Propriété intellectuelle

9. La demanderesse estime qu'elle est en droit de faire usage des articles 2.20 al. 1^{er} b) et c) de la Convention Benelux pour interdire à la défenderesse de commercialiser des produits sous les marques « AFRICA SPA » et « SPA WISDOM » ainsi que leurs déclinaisons (« SPA WISDOM AFRICA SPA » « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM JAPAN », « SPA WISDOM POLYNESIA » et « SPA WISDOM MOROCCO »).

La demanderesse entend démontrer que par l'utilisation des signes pré-rappelés, la défenderesse tire profit de ses marques renommées « Spa » et « les Thermes de Spa » en classe 32 et 42, soit l'application de l'article 2.20 al 1^{er} c).

Elle soutient encore que l'utilisation de ce signe crée au Benelux un risque de confusion avec ces mêmes marques en classe 3, c'est-à-dire pour les cosmétiques, - application de l'article 2.20 al 1^{er} b).

L'article 2.20 al 1^{er} b) et c) dispose :

« Etendue de la protection.

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

a. (...)

b. 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 ou services 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;

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 »

La défenderesse conteste le fait que les conditions prévues par ces deux dispositions seraient remplies en l'espèce.

Atteinte aux marques renommées « Spa » et « les Thermes de Spa » déposées en classes 32 et 42 : application de l'article 2.20 al 1^{er} c) de la Convention Benelux

- 10. Il découle de ce qui a été constaté et dit ci-avant que les marques de la défenderesse ne sont pas descriptives des produits cosmétiques, mais constituent des marques au sens défini à l'article 1^{er} de la Convention Benelux :

« Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise »

En effet, le logo et la marque de l'enseigne « The Body Shop » figurant sur tous les produits seraient insuffisants pour distinguer les produits de la défenderesse.

En outre, chaque produit de la gamme portant la marque « AFRICA SPA » ou « SPA WISDOM », comporte d'autres mentions descriptives du produit concerné (par exemple, « gel lavant », « sels exfoliants », « baume pour le corps », ...) ce qui infirme l'affirmation de la défenderesse que « AFRICA SPA » ou « SPA WISDOM » seraient des mentions descriptives.

La défenderesse a d'ailleurs déposé la marque « SPA WISDOM », ce qui démontre si besoin est, qu'il s'agit d'une marque et non d'une description des produits de la marque « The Body Shop ».

L'exception invoquée subsidiairement par la défenderesse selon laquelle les termes « AFRICA SPA » ou « SPA WISDOM » notamment seraient purement descriptifs et entreraient sous le couvert de l'article 2.23 §1^{er} de la Convention Benelux doit être rejetée pour les motifs exposés ci-avant.

- 11. La défenderesse conteste tout d'abord le fait que les marques « Spa » et « les Thermes de Spa » devraient être considérées comme des marques renommées en classes 32 pour les eaux minérales et 42 pour les services.

Elle souligne que la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve à cet égard, ne ferait pas la démonstration de cette renommée.

La renommée d'une marque a été définie par la Cour de Justice comme étant le fait d'être « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle. » (arrêt CHEVY du 14 septembre 1999).

12. Or la renommée de la marque « SPA » pour les eaux minérales et de la marque « Les Thermes de SPA » est établie dans le public Benelux .

La défenderesse ne conteste pas les données établies par la demanderesse selon lesquelles les eaux minérales SPA représentent l'eau la plus consommée sur ledit territoire, et que le centre thermal « Les Thermes de SPA » soit reconnu comme le premier centre (en termes de destination dans le public) sur le même territoire.

Ces marques ont un pouvoir distinctif fort (v. ci-avant) allant jusqu'à la renommée au sens entendu par la Cour de Justice.

- 13. La défenderesse ne peut balayer l'application de la protection accordée aux marques renommées sur base de l'article 2.20 al.1^{er} c) de la Convention Benelux au motif que la marque « Les Thermes de Spa » ne serait pas une marque renommée (ce qui est contraire à ce qui est constaté par le Tribunal), et que la demanderesse ne pourrait « transférer la renommée –contestée- de la marque « spa » pour les eaux aux produits et soins de beauté » (conclusions de la défenderesse p. 63).

Or l'article 2.20.al 1^{er} accorde à la demanderesse une protection de sa marque « SPA » renommée pour des « eaux minérales » à l'égard de produits de tiers portant cette marque dans une classe distincte, comme en l'espèce, en matière de cosmétiques.

Il ne s'agit donc pas de « transférer » la renommée de la marque « SPA », - comme l'indique la défenderesse dans ses conclusions -, de la classe 32 à la classe 3, mais de constater la renommée de la marque en classe 3 et de lui accorder une protection à l'égard de produits cosmétiques, alors qu'elle ne serait pas une marque renommée dans ce domaine.

- 14. La ressemblance entre les marques de la défenderesse et les marques renommées de la demanderesse n'est pas contestable.

En effet, le vocable « SPA » se retrouve dans toutes les marques litigieuses, associées à un ou plusieurs autres vocables, mais dont il est chaque fois dissocié.

La ressemblance verbale entre « AFRICA SPA », « SPA WISDOM », etc...est immédiate puisqu'il s'agit de la combinaison de deux vocables, associés dans certains cas à des noms de pays (« Morroco/Maroc », « Japan/Japon », « Polynesia /Polynésie »).

Dans les marques actuellement commercialisées par la défenderesse (soit la marque « SPA WISDOM » et ses déclinaisons) le vocable « SPA » est même placé en première position, ce qui lui donne encore plus d'impact puisqu'il garde son individualité.

Ne s'agissant pas de marques figuratives, il ne convient pas d'apprécier la ressemblance visuelle des deux vocables. Le Tribunal souligne cependant que les trois lettres sont dans les deux cas distantes des autres vocables utilisés par la défenderesse, ce qui rend plus marquante la ressemblance qui porte sur trois lettres seulement et sont donc très vite identifiables.

15. La défenderesse prétend encore que les signes « SPA WISDOM » et « AFRICA SPA » seraient conceptuellement sans rapport avec l'eau minérale et les services de balnéothérapie visés par les marques renommées de la demanderesse.

Ceci est pour le moins étrange sachant que la défenderesse plaide que le mot « SPA » est un terme générique qui décrit une station thermale, ou des bains à remous et donc des produits cosmétiques (conclusions de la défenderesse page 26 et 27)...

Il est donc difficile de prétendre que le concept de ses produits cosmétiques serait sans aucun rapport avec l'eau et les services de balnéothérapie couverts par les marques de la demanderesse.

Elle ne peut sérieusement soutenir que les marques « AFRICA SPA » et « SPA WISDOM » véhiculeraient le concept selon lequel le consommateur qui achète le produit serait qu'une personne qui apporte à son corps les bienfaits de tel produits, agit avec sagesse tout en aidant les pays les moins favorisés » (conclusions p.47).

Si ce concept est celui revendiqué par l'enseigne « The Body Shop », il s'applique/peut à tous les produits qu'elle commercialise, puisqu'elle vante le caractère naturel de ses produits et son action en faveur des droits de l'homme, du commerce équitable et de l'éthique écologique (conclusions p.6).

- 16. Les simples mots « SPA WISDOM » peuvent être associés par le consommateur Benelux à la pureté de l'eau thermale de SPA et aux services offerts par « Les Thermes de SPA ».

Dès lors, sur le territoire Benelux, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen peut associer des produits cosmétiques portant le vocable « SPA » aux marques « SPA » et « Les Thermes de SPA » dont il connaît la renommée dans les domaines proches des eaux minérales et des services balnéaires.

Ceci est d'autant plus vrai i) que « les Thermes de SPA » commercialisent eux-mêmes des produits cosmétiques, ii) que la demanderesse a accordé et accorde encore des licences à des firmes cosmétiques pour l'utilisation de l'eau thermale dans la fabrication de cosmétiques iii) que les grandes marques d'eaux minérales ont créés leurs propres gammes de produits cosmétiques /autorisés l'utilisation de leur nom pour des produits cosmétiques (VICHY étant l'une des plus répandues).

Le risque de lien entre les produits de la défenderesse et les marques renommées est dès lors bien réel et est suffisant pour asseoir l'action de la demanderesse sur l'article 2.20 al.1^{er} c) de la Convention Benelux.

- 17. Il n'existe en outre aucun motif justifiant l'utilisation de ce vocable pour des cosmétiques.

En effet, le terme « SPA » en anglais est lié aux bains, et son utilisation au Benelux peut être évitée en matière de cosmétiques (comme la défenderesse l'avait d'ailleurs traduit en français dans la marque « AFRICA SPA » devenue « Source africaine »).

En outre, ne s'agissant pas de la volonté de décrire un produit, mais au contraire de distinguer le produit d'autres produits similaires sur le marché, il n'existe aucun motif valable d'utilisation de la marque renommée de la demanderesse.

Comme indiqué par le Tribunal de première instance de la Cour européenne « *le mot « spa » n'est pas devenu si nécessaire à la commercialisation de produits cosmétiques qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de la marque demandée.* » (TPICE, 25 mars 2009, L'Oréal / OHMI et SPA Monopole).

- 18. Les produits de la défenderesse bénéficient ainsi sans juste motif de l'image que ces marques ont développées dans l'esprit du consommateur Benelux par les campagnes publicitaires et le marketing (dont on connaît les enjeux financiers) et risquent de porter préjudice à la demanderesse en diluant la force distinctive de celles-ci.

En effet, il est admis qu'un tel risque de dilution de la marque peut exister lorsque le consommateur voit apparaître celle-ci sur d'autres produits et qu'il peut faire le lien entre les marques.

Ce risque de dilution du caractère distinctif de la marque dans le chef du consommateur Benelux constitue un préjudice pour tout licencié de la demanderesse.

19. La demande est par conséquent fondée.

La demanderesse peut ainsi obtenir la protection due à ses marques renommées et faire interdiction à la défenderesse de poursuivre la commercialisation des produits visés.

Atteinte aux marques « Spa » et « les Thermes de Spa » déposées en classe 3 : application de l'article 2.20 al 1^{er} b) de la Convention Benelux

20. Ni l'interdiction ni la sanction à charge de la défenderesse ne seraient plus larges dans le cadre de la protection accordée aux marques de la demanderesse pour les cosmétiques (classe 3) par la Convention Benelux à l'article 2.20 al 1^{er} b).

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de cet article seraient remplies en l'espèce.

c. Le dommage subi par la demanderesse

21. Le Tribunal s'interroge sur la légitimité d'une demande de dommages et intérêts de l'ordre de 100.000,-Euros alors que la demanderesse n'a pas diligenté ses procédures pendant plusieurs d'années (la première citation a été introduite en 2001 et la seconde en 2005).

En effet, si la demanderesse était convaincue du préjudice subi par l'atteinte à ses marques par les produits de la défenderesse, elle aurait agi avec diligence pour faire reconnaître ses droits.

Par conséquent, l'attitude de la demanderesse est à cet égard fautive et le dommage éventuel, dont elle ne justifie en tout état de cause pas le montant, ne peut lui être accordé que pour un euro définitif.

d. Demande en garantie de la seconde défenderesse

22. La demande en garantie est admise par la première défenderesse à l'égard de sa franchisée.

Il convient donc de faire droit à la demande.

e. Astreinte, indemnité de procédure et exécution provisoire

23. La défenderesse conteste à titre infiniment subsidiaire la débetion d'une astreinte telle que libellée par la demanderesse dans le dispositif de ses conclusions.

Elle souligne à juste titre que l'astreinte doit être limitée aux produits litigieux envisagés par le Tribunal, et ne peut être étendue à tout produit portant « tout autre signe ressemblant aux marque SPA ».

Il convient dès lors de limiter le bénéfice de l'astreinte aux seuls produits visés par les citations, soit « AFRICA SPA » « SPA WISDOM », « SPA WISDOM AFRICA SPA » et la gamme « SPA WISDOM Africa/Afrique », « SPA WISDOM Polynesia/Polynésie », « SPA WISDOM Morocco/Maroc » et « SPA WISDOM Japan/Japon ».

24. La demanderesse réclame le bénéfice de l'exécution provisoire.

Celui-ci s'impose en effet dans une telle matière, afin de protéger les marques de la demanderesse.

Cependant, vu son attitude particulièrement ambiguë à l'égard de la défenderesse, en introduisant les deux dossiers sans pour autant les diligenter, il convient d'octroyer à la défenderesse le délai de six mois qu'elle postule à titre infiniment subsidiaire, pour lui permettre de procéder aux changements des signes sous lesquels les marchandises litigieuses seront commercialisées dans le futur.

25. La demanderesse réclame finalement le paiement de l'indemnité de procédure maximale au vu de la complexité de l'affaire et du nombre de parties à la cause.

La présence de la seconde défenderesse n'a pas rendu les débats plus complexes, puisqu'elle s'est contentée de s'en référer aux conclusions de la première défenderesse et d'introduire une demande en garantie visant uniquement celle-ci.

En ce qui concerne la complexité des débats, il convient de constater que les parties s'en sont tenues aux principes édictés par la Convention Benelux sur la propriété intellectuelle et appliqués par la jurisprudence notamment de la Cour de justice européenne. Si la matière est évidemment spécifique, le litige n'a pas connu de développements particulièrement importants, et ne comportait pas de discussion juridique particulièrement complexe.

La demande n'est donc pas justifiée.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Joint les causes portant le numéro de rôle A/01/09351 et A/05/10670 pour connexité.

Dit la demande de la S.A. SPA Monopole recevable et partiellement fondée.

Condamne solidairement les défenderesses à cesser dans les six mois de la signification du jugement d'importer ou de commercialiser au Benelux, directement ou indirectement via un réseau de franchisés, des produits cosmétiques sous le

signe « SPA WISDOM », « AFRICA SPA », « SPA WISDOM AFRICA SPA », « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM POLYNESIA », « SPA WISDOM Polynésie », « SPA WISDOM JAPAN », « SPA WISDOM Japon », « SPA WISDOM MOROCCO », « SPA WISDOM Maroc » .

A défaut, condamne solidairement les défenderesses à une astreinte de **5.000** Euros par produit importé ou commercialisé au Benelux en infraction au jugement à intervenir ou par publicité reproduisant ces mêmes signes litigieux.

Condamne les défenderesses solidairement à payer à la S.A. SPA Monopole la somme définitive de **1,-Euro** à titre de dommages et intérêts.

Dit la demande reconventionnelle de la société de droit anglais The Body Shop International PLC recevable mais non fondée.

En déboute la société de droit anglais The Body Shop International PLC.

Condamne solidairement la société de droit anglais The Body Shop International PLC et Madame Christiane CAUCHIE aux dépens de l'instance, liquidés par la S.A. SPA MONOPOLE aux frais de citation de **441,50,-Euros** et de **585,51,-Euros** et à l'indemnité de procédure réduite au montant de base de **3.000,-Euros**.

Dit la demande en garantie de Madame Christiane CAUCHIE recevable et fondée.

Condamne la société de droit anglais The Body Shop International PLC à garantir Madame Christiane CAUCHIE de toute condamnation en principal, frais et dépens à l'égard de la S.A. SPA Monopole.

Autorise l'exécution provisoire du jugement.

Jugement rendu par les juges siégeant en la 10ème chambre extraordinaire – Salle G du Tribunal de Commerce de Bruxelles et au délibéré duquel ils ont participé et signé par eux et le greffier délégué :

Mme LEWALLE, Juge, Président de la chambre ; MM. DE ROY & CLERMONT, Juges consulaires ; Mme ROTSAERT, Greffier délégué.


LEWALLE

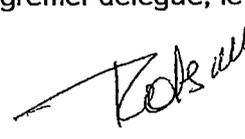

DE ROY

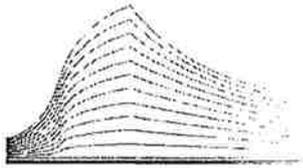

CLERMONT


RO TSAERT

Prononcé en audience publique par le président de la 10ème chambre extraordinaire – Salle G du tribunal de commerce de Bruxelles, assisté du greffier délégué, le **03-02-2011**


LEWALLE


RO TSAERT



2359

Numéro du répertoire 2016/6368
Date du prononcé 16 -09- 2016
Numéro du rôle 2011/AR/1184

Expédition

Délivrée à	Délivrée à	Délivrée à
le € CIV	le € CIV	le € CIV

Non communicable au
receveur

Arrêt définitif

*Marques – signes SPA et LES
THERMES DE SPA – pas
descriptifs pour des produits
cosmétiques*

*Signes SPA AFRICA et SPA
WISDOM – atteinte à la
renommée des marques SPA
et THERMES DE SPA*

Marque Benelux

Cour d'appel Bruxelles

Arrêt

9ème chambre
affaires civiles

Présenté le
Non enregistrable

492 + DOS
2 CC SPF Econ.

COVER 01-00000676593-0001-0033-01-01-1



En cause de :

THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dont le siège social est établi à WATERSMEAD -
LITTLEHAMPTON - ROYAUME-UNI, West Sussex BN 176 LS,

partie appelante,

représentée par Maîtres DAUWE Brigitte et VERNIMME Ignace, avocats à 1000 BRUXELLES,
Central Plaza – rue de Lozum 25,

plaideurs : Maître HOTTAT Olivia et VAN DE WINCKEL Simone,

Contre :

SPA MONOPOLE S.A., compagnie fermière de Spa, dont le siège social est établi à 4900 SPA,
rue A. Laporte 34, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0420.834.005,

partie intimée,

représentée par Maîtres DE BROUWER Laurent et CORNU Emmanuel, avocats à 1050
BRUXELLES, Avenue Louise 149 b20,

plaideurs : Maîtres DE GRYSE Eric et CORNU Emmanuel,

En présence de :

CAUCHIE Christiane, domiciliée à 1090 BRUXELLES, avenue Vincent Vandermaelen, 7,

Partie appelée à la cause,

représentée par Maîtres CANIVET Marie et DUPONT Renaud, avocats à 1170 BRUXELLES,
Chaussée de La Hulpe 178,



plaideur : Maître DEBRAY H-Guibert.

I. La décision entreprise

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 3 février 2011 par le tribunal de commerce de Bruxelles.

Aucun acte de signification de ce jugement n'est produit par les parties.

II. La procédure devant la cour

L'appel est formé par requête déposée par la société de droit anglais The Body Shop International PLC, au greffe de la cour, le 12 mai 2011.

L'appel incident est introduit par conclusions déposées par la SA Spa Monopole Compagnie Fermière de Spa au greffe de la cour, le 9 juin 2011.

A l'audience du 9 juin 2011, The Body Shop a déclaré se désister de son appel en ce qu'il était dirigé contre Mme Cauchie.

La cause a été mise en état en application d'une ordonnance rendue le 9 juin 2011 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire.

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. La SA Spa Monopole Compagnie Fermière des eaux et bains de Spa (ci-après Spa Monopole) a été constituée le 14 avril 1921. Dès sa création, elle a reçu de la ville de Spa l'exclusivité de l'exploitation des eaux de la commune de Spa et de l'établissement thermal de la ville.

Elle est titulaire de plusieurs marques dont, notamment :

- la marque Benelux verbale « SPA » n° 372.307 déposée le 11 mars 1981 pour les produits de la classe 3 : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » ;
- la marque Benelux verbale « SPA » n° 389.230, déposée le 21 février 1983 pour les produits de la classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
- la marque Benelux verbale « SPA » n° 499.046, déposée le 3 juillet 1991 pour les produits de la classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » ;
- la marque Benelux figurative « LES THERMES DE SPA » n° 466.130, déposée le 22 juin 1989 pour les produits de la classe 42 (actuellement classe 44) : « Services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal y compris la prestation de services de soins de santé ; bains ; douches ; massages » ;
- la marque Benelux verbale « LES THERMES DE SPA » n° 501.661, déposée le 14 août 1991 pour les produits de la classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».

The Body Shop International PLC (ci-après The Body Shop) est une société fondée en 1976 au Royaume Uni qui commercialise des produits et accessoires cosmétiques. Elle est une filiale du groupe L'Oréal et dispose d'un réseau international d'environ 2.600 magasins et franchisés dont 64 au Benelux.



2. En 2001, Spa Monopole constate que The Body Shop commercialise sur le territoire du Benelux via son réseau de franchisés une collection de produits cosmétiques sous la dénomination « AFRICA SPA ». Cette dénomination apparaît au recto des produits tandis qu'au verso apparaît la dénomination « SOURCE AFRICAINE ». La boîte « AFRICA SPA » (reprenant plusieurs produits cosmétiques) est commercialisée sous la présentation suivante :



Les produits « AFRICA SPA » portent parfois également un petit carton séparé mentionnant les termes « AFRICA SPA / SOURCE AFRICAINE ».

En mai 2005, Spa Monopole constate que The Body Shop introduit sur le territoire Benelux une nouvelle collection de produits cosmétiques sous la dénomination « SPA WISDOM ».



Cette collection se présente dans les catalogues de The Body Shop comme suit :



En octobre 2009, ces produits sont retirés de la vente (les derniers stocks seront écoulés en janvier 2010). The Body Shop les remplace sur le marché Benelux par la gamme de produits « SPA WISDOM AFRICA » et « SPA WISDOM POLYNESIA » auxquels viennent s'ajouter en 2010 « SPA WISDOM JAPAN » et « SPA WISDOM MOROCCO ».

On retrouve sur ces produits l'inscription « The Body Shop » caractérisée comme suit :

THE BODY SHOP.

3. Le 22 février 2010, The Body Shop dépose auprès de l'OHMI une demande de marque communautaire portant sur le signe verbal « SPA WISDOM » pour des produits cosmétiques en classe 3.



Le 3 juin 2010, Spa Monopole forme opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement fondée notamment sur sa marque verbale antérieure « SPA » enregistrée sous le n° 389.230 et visant les produits de la classe 32.

Par décision du 18 juin 2012, la division d'opposition de l'OHMI fait droit à l'opposition et rejette la demande d'enregistrement de la marque demandée dans son intégralité en considérant qu'il existe un risque que l'usage de celle-ci tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque verbale antérieure « SPA ».

The Body Shop introduit un appel contre cette décision qui est rejeté par la chambre de recours de l'OHMI le 16 janvier 2014.

Par un arrêt du 16 mars 2016, le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours introduit par The Body Shop contre cette dernière décision.

4. Considérant que la commercialisation de la gamme « AFRICA SPA » par The Body Shop constitue une atteinte à ses droits de marques, spécialement à la renommée de ses marques « SPA » en classe 32 et « LES THERMES DE SPA » en classe 44 (ex 42), ainsi qu'une atteinte à la fonction distinctive de ses marques « SPA » et « LES THERMES DE SPA » en classe 3, Spa Monopole la fait citer, par exploit du 28 août 2001, devant le tribunal de commerce de Bruxelles aux fins de voir cesser, sous peine d'astreintes, l'importation et la commercialisation au Benelux desdits produits (R.G. n° A/01/09351).

Une demande identique et portant sur les produits « SPA WISDOM », « SPA WISDOM Africa Spa » et « SPA WISDOM Source Africaine » est formée par exploit du 2 novembre 2005 suite à la commercialisation par The Body Shop de ces produits (R.G. A/05/10670). Mme Cauchie, en sa qualité d'exploitante, en propre ou via ses sociétés, de quatre magasins franchisés à Bruxelles sous l'enseigne The Body Shop, est également citée dans le cadre de cette instance.

En cours de procédure, Spa Monopole s'oppose également à l'usage des signes « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM POLYNESIA », « SPA WISDOM JAPAN » et « SPA WISDOM MOROCCO ».



Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, Spa Monopole poursuit la condamnation solidaire, *in solidum* ou l'une à défaut de l'autre, de The Body Shop et Mme Cauchie à cesser d'importer ou de commercialiser au Benelux, directement ou indirectement via un réseau de franchisés, des produits cosmétiques sous les signes « SPA WISDOM », « AFRICA SPA » ou tout autre signe ressemblant aux marques « SPA » ou « LES THERMES DE SPA » sous peine d'une astreinte de 5.000,00 € par produit importé ou commercialisé au Benelux ou par publicité reproduisant lesdits signes litigieux ou encore par jour auquel il ne serait pas satisfait au jugement à intervenir. Elle sollicite également leur condamnation solidaire, *in solidum* ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme provisionnelle de 100.000,00 € à majorer des intérêts judiciaires depuis le 28 août 2001.

The Body Shop forme une demande reconventionnelle tendant à faire prononcer la nullité et la radiation de l'enregistrement des marques verbales et figuratives de Spa Monopole suivantes :

- « LES THERMES DE SPA » (n° 501.661) pour les produits en classe 3 ;
- « LES THERMES DE SPA » (n° 466.130) pour les produits en classe 44 (ex 42) ;
- « SPA » (n° 499.046) pour les produits en classe 3.

Elle fait également acter au procès-verbal de l'audience du 14 octobre 2010 qu'elle étend sa demande de nullité et de radiation à la marque verbale « SPA » n° 372.307 pour les produits en classe 3.

Mme Cauchie introduit une demande en garantie contre The Body Shop dans l'hypothèse où elle serait condamnée à l'égard de Spa Monopole.

Le premier juge :

- joint les causes R.G. A/01/09351 et A/05/10670 pour connexité ;
- dit la demande de Spa Monopole recevable et partiellement fondée ;
- condamne solidairement The Body Shop et Mme Cauchie à cesser dans les six mois de la signification du jugement d'importer ou de commercialiser au Benelux, directement ou indirectement via un réseau de franchisés, des produits cosmétiques sous les signes « SPA WISDOM », « AFRICA SPA », « SPA WISDOM AFRICA SPA », « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM POLYNESIA », « SPA WISDOM Polynésie », « SPA WISDOM JAPAN », « SPA WISDOM Japon », « SPA WISDOM MOROCCO », « SPA WISDOM Maroc » ;



- à défaut, condamne solidairement The Body Shop et Mme Cauchie à une astreinte de 5.000,00 € par produit importé ou commercialisé au Benelux en infraction au jugement ou par publicité reproduisant ces mêmes signes litigieux ;
- condamne solidairement The Body Shop et Mme Cauchie à payer à Spa Monopole la somme définitive de un euro à titre de dommages et intérêts ;
- dit la demande reconventionnelle de The Body Shop recevable mais non fondée et l'en déboute ;
- dit la demande en garantie de Mme Cauchie recevable et fondée et condamne The Body Shop à la garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens à l'égard de Spa Monopole ;
- condamne solidairement The Body Shop et Mme Cauchie aux dépens de l'instance ;
- autorise l'exécution provisoire du jugement.

The Body Shop a retiré les produits litigieux du marché Benelux en octobre 2011.

5. En appel, The Body Shop demande à la cour de :

« *Mettre le jugement entrepris à néant,*

Faire ce que le premier juge aurait dû faire,

- *en ce qui concerne les demandes principales de Spa Monopole faisant l'objet des causes jointes et ayant pour référence, en première instance, les numéros de rôle 10670/2005 et 935/01*

- *déclarer les demandes non fondées et partant, en débouter Spa Monopole ;*
- *condamner Spa Monopole aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure;*

- *en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de The Body Shop*

- *à titre principal, déclarer la demande reconventionnelle recevable et fondée et partant,*



- *prononcer la nullité de la marque « LES THERMES DE SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 14 août 1991 n°501.661 du Registre Benelux des Marques ;*
- *prononcer la nullité de la marque figurative « LES THERMES DE SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 22 juin 1989 n° 466.130 du Registre Benelux des Marques ;*
- *prononcer la nullité de la marque « SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 3 juillet 1991 n° 499.046 du Registre Benelux des Marques ;*
- *prononcer la nullité de la marque « SPA » et de déclarer la radiation de l'enregistrement Benelux du 11 mars 1981 n° 372.307 du Registre Benelux des Marques ;*
- *à titre subsidiaire, déclarer la seconde demande reconventionnelle recevable et fondée et, partant, prononcer l'extinction des droits à la marque de Spa Monopole quant aux enregistrements n° 499.046 et n° 372.307 de la marque « SPA » ;*
- *condamner Spa Monopole aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure ;*

Sur l'appel incident :

Dire l'appel recevable mais non fondé ».

Spa Monopole demande quant à elle de :

« Dire les demandes et l'appel de Madame Cauchie irrecevables ;

Acter le désistement de l'appel incident de Spa Monopole dans la mesure où il était dirigé contre Mme Cauchie et confirmer le jugement dont appel à son égard ;

Mettre le jugement dont appel à néant uniquement en ce qu'il a limité la condamnation de [The Body Shop] au paiement à Spa Monopole de 1 Euro à titre de dommages et intérêts,

PAGE 01-00000676593-0010-0033-01-01-4



Et faire ce que les premiers juges eussent dû faire,

Condamner [The Body Shop] à [lui] payer la somme provisionnelle de 100.000 Euros, à augmenter des intérêts judiciaires depuis le 28 août 2001.

Pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.

Dire la demande reconventionnelle nouvelle de [The Body Shop] non fondée et l'en débouter ;

Condamner [The Body Shop] au paiement des dépens des deux instances ».

A l'audience du 9 juin 2011, la cour a acté le désistement de l'appel de The Body Shop en ce qu'il était dirigé contre Mme Cauchie.

IV. Discussion

1. Sur le désistement de l'appel incident de Spa Monopole dirigé contre Mme Cauchie

6. En ses conclusions déposées le 29 février 2012, Spa Monopole s'est désistée de l'appel incident qu'elle avait formé par conclusions déposées le 9 juin 2011 en ce qu'il était dirigé contre Mme Cauchie.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.

2. Sur la nullité des marques « SPA » et « LES THERMES DE SPA »

7. The Body Shop poursuit, à titre principal, la nullité des marques verbales « SPA » pour les produits en classe 3 (et non pour les produits en classe 32) et des marques verbale et figurative « LES THERMES DE SPA » pour les produits en classe 3 et 44 en ce qu'elles sont chacune dépourvues de caractère distinctif.



8. Le pouvoir distinctif d'une marque est défini comme une « *aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises* » (C.J.C.E., 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97, *Ing.-Cons.*, 1999, p. 350, point 22).

N'est pas considérée comme une marque valable et la nullité de son enregistrement peut être invoquée par tout intéressé, la marque « *qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci* » (article 2.28, al. 1, c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, ci-après « CBPI »).

En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 3, § 1er, c), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (à la lumière de laquelle les dispositions de la CBPI doivent être interprétées est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 3, § 1er, b) (article 2.11.1. b) de la CBPI) (C.J.C.E., 12 février 2004, *Campina Melkunie BV*, C-265/00, point 18, et C.J.C.E., 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland NV*, C-363/99, points 67 et 85).

Il n'est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l'article 3, § 1er, c), de la directive soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (C.J.C.E., 12 février 2004 précités, *Campina Melkunie BV*, point 38 et *Koninklijke KPN Nederland NV*, point 97 ; C.J.C.E., 23 octobre 2003, *OHMI/Wrigley*, C-191/01, point 32).

Il est en outre indifférent qu'il existe ou non des synonymes ou d'autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement, l'article 3, § 1er, c), n'exigeant pas que les signes ou indications



qu'il vise soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (arrêts précités *Koninklijke KPN Nederland*, points 56 et 57 et *Campina Melkunie BV*, point 42).

9. Dans l'appréciation du pouvoir distinctif d'une marque, il y a par ailleurs lieu de tenir compte des règles de la spécialité et de la territorialité.

Quant à la première, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié *in concreto* par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé et non pas par rapport à d'autres produits (cf. notamment arrêt précité *Koninklijke KPN Nederland*, points 33 et 34 et le point 78 aux termes duquel « *il ne résulte ni de l'article 3 de la directive ni d'aucune autre disposition de celle-ci que le caractère descriptif d'une marque au regard de certains produits ou services serait un motif de refus d'enregistrement de cette marque pour d'autres produits ou services* »).

La seconde implique que le pouvoir distinctif d'une marque soit apprécié en prenant en compte la perception des milieux intéressés dans le territoire pour lequel l'enregistrement est demandé ou celui où la protection est revendiquée. Ainsi, « *il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les Etats membres, une marque qui est dépourvue de caractère distinctif ou est descriptive des produits ou des services concernés dans un Etat membre ne le soit pas dans un autre Etat membre* » (C.J.C.E., 9 mars 2006, *Matrazen II*, C-421/104 ; C.J.C.E. 28 avril 2004, *Matrazen I*, C-3/03, points 27 et 28).

Outre ces deux principes, le juge doit prendre en considération la perception du public au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à être utilisé. En effet, « *le droit du titulaire à une protection de sa marque contre les atteintes à celle-ci ne serait ni effectif ni efficace s'il ne permettait pas de prendre en considération, la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à être utilisé. (...) si le risque de confusion était évalué à une date postérieure à celle à laquelle le signe concerné a commencé à être employé, l'utilisateur de ce signe pourrait tirer indûment profit de son propre comportement illégal en invoquant une atténuation de la notoriété de la marque protégée dont il serait lui-même responsable ou à laquelle il aurait lui-même contribué* » (C.J.C.E., 27 avril 2007, *Levi Strauss / Casucci*, C-145/05, *Ing.-Coñs.*, 2006, p. 314, points 71, 18 et 20 et la note d'observations de E. Cornu, « L'arrêt Levi Strauss



de la Cour de justice ou la consécration de la jurisprudence 'Quick' de la Cour Benelux et l'adage '*jura vigilantibus*' »).

10. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l'acquisition du caractère distinctif de la marque par l'usage qui en a été fait après l'enregistrement (article 2.28.2 de la CBPI).

A cet égard, le principe de l'acquisition du pouvoir distinctif d'une marque par l'usage qui en a été fait, consiste à vérifier si cet usage est devenu apte à identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises, et a acquis une nouvelle portée qui n'est plus seulement descriptive. Il n'est pas requis qu'il soit démontré scientifiquement que tout le public concerné reconnaîtra le produit comme provenant d'une entreprise déterminée. Il suffit que le signe soit apte à être perçu comme tel par une fraction significative des milieux intéressés (C.J.C.E., 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, point 47, *Ing.-Cons.*, 1999, p. 330 ; C.J.C.E., 6 mai 2003, *Libertel*, C-104/1, *Ing.-Cons.*, 2003, p. 68 ; C.J.C.E., 7 septembre 2006, *Bovemij c. Benelux-Merkenbureau*, affaire *Europolis*, C-108/05, dispositif ; C.J.C.E., 21 janvier 2010, *Audi c. OHMI*, C-398/08 P, § 33-34).

a) Sur la nullité des marques « SPA » et « LES THERMES DE SPA » en classe 3

11. Spa Monopole conteste tout d'abord la recevabilité de la demande en ce qu'elle vise la marque verbale « SPA » n° 372.307 au motif que cette demande ayant été formulée oralement en première instance et déclarée irrecevable par le premier juge, elle ne constitue pas une demande reconventionnelle nouvelle en degré d'appel.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, rien ne s'oppose toutefois à ce qu'une partie demande en appel une mesure qui n'a pas été octroyée par le premier juge parce que, pour des raisons purement procédurales tenant à la recevabilité de la demande nouvelle, le premier juge a refusé de statuer sur cette demande (G. Closset-Marchal, « L'appel, voie d'achèvement du litige », *J.T.*, 2009, p. 78).



En l'espèce, le premier juge a dit l'extension de la demande reconventionnelle faite verbalement à l'audience par The Body Shop irrecevable car introduite de manière irrégulière.

En appel, The Body Shop est en droit de réitérer sa demande en nullité de la marque verbale « SPA » n° 372.307 dans les formes prescrites par l'article 809 du Code judiciaire.

Sa demande est donc recevable.

12. The Body Shop soutient que le terme « spa » est descriptif et ne possède dès lors pas de caractère distinctif pour des produits de soins et cosmétiques. Elle fait valoir, d'une part, que sous l'influence de la langue anglaise, ce terme avait acquis un caractère générique au Benelux au moment des enregistrements des deux marques verbales « SPA » et d'autre part, qu'il peut servir à désigner une caractéristique desdits produits, à savoir la nature des produits (un ingrédient pouvant être de l'eau de Spa) et la destination de ces produits (des produits de soins et cosmétiques étant utilisés et commercialisés dans un centre de beauté et de remise en forme : un spa).

13. Les produits à prendre en considération sont des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » (enregistrement n° 372.307) et « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » (enregistrement n° 499.046).

Le public pertinent est composé du consommateur moyen du Benelux dont la langue maternelle est le français, le néerlandais ou l'allemand. Même si le consommateur moyen possède des notions de l'anglais, cette langue n'est pas en usage au Benelux.

Enfin, en ce qui concerne la période pertinente, il n'y a pas lieu d'en distinguer trois comme le soutient The Body Shop, à savoir : 2001 (lancement de la ligne « AFRICA SPA/ SOURCE AFRICAINE »), 2005 (lancement de la ligne « SPA WISDOM ») et fin 2009 et 2010 (lancement de la gamme « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM POLYNESIA », « SPA WISDOM JAPAN » et « SPA WISDOM MOROCCO ») mais seulement deux : 2001 et 2005.



A juste titre, Spa Monopole considère en effet que les signes faisant l'objet de la gamme lancée en 2009 et 2010 ne sont en réalité que des prolongements ou des déclinaisons de l'usage des signes « SPA WISDOM » et « AFRICA SPA », les mots « Africa », « Polynesia », « Japan » et « Morocco » n'étant que descriptifs et n'altérant pas le caractère distinctif des signes « SPA WISDOM » et « AFRICA SPA ».

Du reste, The Body Shop l'admet elle-même implicitement mais certainement puisque :

- elle transpose son raisonnement quant aux ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le signe « SPA » de Spa Monopole et ses signes « SPA WISDOM » et « AFRICA SPA » à ses autres signes « SPA WISDOM AFRICA », « SPA WISDOM POLYNESIA », « SPA WISDOM JAPAN » et « SPA WISDOM MOROCCO » (cf. § 107 de ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse, déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2012), ce qui démontre qu'elle-même ne considère pas que ces derniers signes doivent faire l'objet d'une analyse dans leur ensemble et que les vocables « Polynesia », « Japan » et « Morocco » auraient une valeur ajoutée à ses signes antérieurs « SPA WISDOM » et « AFRICA SPA » ;
- elle n'a déposé que la seule marque communautaire « SPA WISDOM ».

Le pouvoir distinctif de la marque « SPA » doit donc être apprécié en 2001 et en 2005 uniquement et la cour n'aura égard aux pièces déposées par The Body Shop que pour ces deux périodes et non à celles qui sont postérieures à ces dates.

14. Le vocable « spa », d'origine anglaise, n'entre dans le dictionnaire Petit Robert qu'en 1998 et dans celui du Petit Larousse qu'en 2004.

Il désigne en français « un bain à remous », « un centre de beauté et de remise en forme, dans un cadre luxueux » (Dictionnaire Petit Robert) ou encore « un centre d'hydrothérapie » (Dictionnaire Petit Larousse).

Aucun de ces dictionnaires ne donnant donc comme définition du vocable « spa » un article de parfumerie, une huile essentielle, un cosmétique ou une caractéristique de ces produits, il ne peut être considéré qu'au moment du dépôt des enregistrements des deux marques verbales « SPA » en classe 3 (1981 et 1991), le signe « spa » était descriptif et usuel pour désigner des produits cosmétiques.



L'appréciation du caractère distinctif d'une marque devant être faite, *in concreto*, par rapport aux produits pour lesquels elle est enregistrée, soit des produits cosmétiques, la circonstance que depuis le début de ce millénaire le terme « spa » aurait pu devenir pour le consommateur moyen du Benelux générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie et aux centres de beauté et de remise en forme tels que des hammams, saunas et jacuzzis, est indifférente.

Par ailleurs, c'est en vain que The Body Shop soutient que le terme « spa » désignerait une des caractéristiques des produits de soins et cosmétiques.

D'une part, le vocable « spa » étant en soi une marque et n'étant pas un substantif pour désigner de l'eau, il ne peut être descriptif d'une des caractéristiques des produits cosmétiques et plus particulièrement de leur nature en ce qu'il s'agirait d'un de leur composant.

D'autre part, en tant qu'il évoquerait la destination des produits cosmétiques, en ce qu'ils seraient utilisés dans le cadre d'espaces d'hydrothérapie ou de centres de bien-être, Spa Monopole observe à juste titre que ces lieux ne constituent pas une caractéristique intrinsèque desdits produits. En effet, ces produits peuvent être utilisés dans de très nombreux autres endroits (salons de coiffure, salons de beauté, parfumeries, commerces d'esthéticiennes et de maquillage,...) en sorte qu'il n'existe pas un lien suffisant entre lesdits espaces et les produits cosmétiques pour en conclure qu'ils constitueraient une caractéristique de ces produits et partant au caractère descriptif du signe « SPA » pour ces produits (cf. T.P.I., 25 mars 2009, T-21/07, arrêt *Spaline*, point 31 ; T.P.I., 25 mars 2009, T-109/07, aff. *Spa Therapy*, point 28).

Vainement, The Body Shop soutient-elle que ce constat serait contraire aux réalités du marché et qu'il existerait un lien évident et très étroit entre les produits de soins et cosmétiques et les établissements de thermalisme.

Il ne résulte pas des pièces produites qui concernent toutes des publications datant des années 2009, 2010 et 2011 (cf. pièces 72 de The Body Shop pour les centres de beauté Aveda, La Mer et Rituals) que ce lien existait déjà en 2001 et 2005 (seules périodes à prendre en considération en l'espèce) et a fortiori au jour de l'enregistrement des marques verbales « SPA » en classe 3.



Et à supposer même que le public pertinent aurait associé les produits cosmétiques et le thermalisme pour n'en faire plus que des produits et services intimement liés – ce qui n'est pas démontré - il ne peut être considéré que le vocable « spa » ne pouvait être entendu autrement que comme l'indication de l'utilisation du produit. Le mot « spa » était et reste en effet toujours principalement associé par le consommateur du Benelux à la ville de Spa et à ses eaux minérales (cf. à cet égard les pièces de Spa Monopole, Chemise II. B, pièces 11^{quater}, C, 21^{quinquies}, 21^{sexies} et 21^{septies} et D, 23^{bis} ainsi que la Décision de la Chambre de recours de l'OHMI du 10 mai 2012, *Nativa Spa O Boticario*, point 36).

Or, un signe qui n'est pas exclusivement descriptif mais simplement évocateur peut être considéré comme licite (cf. C.J. Benelux, 19 janvier 1981, A80/3, *Kinder*, p. 5, 4^{ème} alinéa).

La marque « SPA » n'étant dès lors pas descriptive des produits cosmétiques (cf. dans le même sens Bruxelles, 4 septembre 2007, *J.T.*, 2007, p. 724), The Body Shop n'est pas fondée à invoquer sa nullité et à demander la radiation des enregistrements des deux marques verbales Benelux de Spa Monopole n° 499.046 et n° 372.307.

15. Quant à la marque « LES THERMES DE SPA » en classe 3, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle désignait les produits cosmétiques utilisés dans l'établissement thermal de Spa Monopole et qu'elle possédait donc un pouvoir distinctif.

Contrairement à ce que prétend The Body Shop, elle n'est pas descriptive de produits cosmétiques et ni d'une caractéristique des produits cosmétiques mais renvoie à la fonction d'indication de l'origine du produit en garantissant aux consommateurs que les cosmétiques revêtus de cette marque ont été fabriqués et fournis sous le contrôle de son titulaire.

La demande en nullité de The Body Shop n'est dès lors pas davantage fondée en ce qu'elle vise cette marque.



b) Sur la nullité de la marque « LES THERMES DE SPA » en classe 44

16. The Body Shop soutient que cette marque est descriptive dès lors qu'elle est composée exclusivement de signes pouvant servir à désigner tant le lieu d'origine des produits et des services que l'espèce, la nature et la qualité des produits et services, soit des produits commercialisés et des services prodigués dans un établissement thermal, à base d'eau thermale.

La marque « LES THERMES DE SPA » pour les produits en classe 44 (ex 42) ne désigne pas n'importe quel établissement thermal situé à Spa mais bien spécifiquement l'unique établissement thermal situé dans la ville de Spa et pour lequel Spa Monopole bénéficie depuis de nombreuses années de la concession exclusive. Le public concerné qui est confronté à des soins de thermalisme proposés sous la marque « LES THERMES DE SPA » identifie ces services comme provenant d'une entreprise déterminée.

En toute hypothèse et comme l'a constaté le jugement entrepris, la marque susdite peut se prévaloir d'un pouvoir distinctif par l'usage très ancien et notoire qui en a été fait ainsi que cela ressort des très nombreuses pièces produites par Spa Monopole (Chemise II. E, pièces 25 à 32.octies) qui attestent de l'importance de cet usage et du degré élevé de reconnaissance de la marque auprès du public Benelux (voy. à cet égard plus particulièrement : l'attestation du Directeur général des Thermes relative aux chiffres d'affaires et à la fréquentation pour les années 2004 à 2007 ainsi qu'aux parts du marché ; le classement comme première entreprise de son secteur fait par le magazine Trends ; les investissements publicitaires réalisés et les extraits de presse et littérature). Le pouvoir distinctif et la renommée de la marque « LES THERMES DE SPA » en tant qu'elle désigne des services de thermalisme a du reste été consacrée dans la jurisprudence belge et du Benelux (cf. Liège, 8 mars 2010, aff. SA Des Bains de mer et du Cercle des Etrangers / Spa Monopole, J.L.M.B., 2011, p. 758, et les décisions de la division d'opposition de l'OHMI du 8 août 2006, aff. « SPA AT HOME », du 26 octobre 2007, aff. « FIRST SPAS COSMETICS », du 30 octobre 2007, aff. « ROMANTIK SPA » et du 29 janvier 2010, aff. « PALMOLIVE THERMAL SPA » et aff. « BUDDHA SPA »).

La demande en nullité de cette marque n'est dès lors pas fondée.



3. Sur l'extinction des marques « SPA » pour les produits en classe 3

17. A titre subsidiaire, The Body Shop soutient qu'à supposer que les marques « SPA » enregistrées en classe 3 aient joui à un certain moment d'un caractère distinctif, elles sont devenues par la suite la désignation usuelle dans le commerce d'une catégorie de produits pour lesquels elles ont été enregistrées et que les droits de Spa Monopole sur ces marques sont éteints.

L'article 2.26, al. 2, b) de la CBPI dispose que « *Le droit à la marque est déclaré éteint (...) dans la mesure où, après la date de l'enregistrement (...): b) la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle, dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée* ».

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

18. Il ne peut se déduire des pièces produites par The Body Shop qu'à l'époque pertinente et même encore à ce jour, le terme « spa » aurait acquis un caractère usuel, banal et générique pour les produits cosmétiques et désignerait par extension « tout produit de soins et cosmétiques de type spa ».

En effet :

- la très grande majorité des nouvelles pièces déposées en degré d'appel et qui seraient selon The Body Shop de nature à corroborer le bien-fondé de sa thèse, sont postérieures à la période de référence (cf. notamment ses pièces 68, 69, 69bis, 71, 71 bis, 72, 73, 74, 75 et 76 qui datent toutes au plus tôt de 2009) ;
- la plupart des pièces ne se rapportent pas à des produits cosmétiques mais concernent des centres ou des instituts de beauté (cf. ses pièces 36 bis), des appareils électroniques (cf. ses pièces 79), des accessoires de salle de bain (jacuzzi, bains, robinetterie etc..., cf. ses pièces 68, 69, 70), ou encore des traitements ou soins procurés dans les centres et établissements commerciaux ou lors de séance à domicile de bains relaxants (cf. ses pièces 72, 75 et 76) ;
- les articles de presse parus dans des quotidiens et magazines du Benelux de même que les livres vantés par The Body Shop (cf. ses pièces 21 à 33 et 36) sont consacrés au thermalisme ou au « home spa » mais ne font pas mention du



- vocable « spa » pour désigner d'une manière générique des produits cosmétiques ;
- la plupart des produits vendus dans les centres de beauté le sont sous leur propre marque (cf. Rituals, La Mer, Aveda) ou ne contiennent pas le mot « spa » (cf. les nombreux exemples relevés par Spa Monopole aux points 48 et 49 de ses dernières conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 janvier 2013) ;
 - si quelques pièces semblent indiquer que des produits cosmétiques sur lesquels figure le terme « spa » ont été mis en vente (cf. notamment la gamme vendue dans les magasins Di et la gamme « Cien » dans les magasins Lidl – en 2007 pour les deux, soit postérieurement à la période de référence), elles n'établissent toutefois pas dans quelle mesure ils l'ont été (il s'agit de simples folders publicitaires) ni surtout que le terme « spa » a la fonction de décrire les produits concernés ; il s'agit seulement éventuellement, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de l'Union européenne dans son arrêt SPA WISDOM du 16 mars 2016 de « créer un jeu de mot qui évoque l'idée de centre de santé et de bien-être et notamment de « spa à domicile » (points 32 et 35) ;
 - certains signes « spa » cités par The Body Shop sont utilisés de manière distinctive à titre de marque pour des produits cosmétiques (cf. Nutraspa, Spa Notific), ce qui dément la thèse d'un prétendu caractère générique du signe.

Du reste, le caractère générique du vocable « spa » a encore été dénié très récemment par le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire précitée « SPA WISDOM » opposant les parties et ce, sur le fondement des mêmes éléments de preuve que ceux soumis actuellement à la cour (cf. T.U.E., 16 mars 2016, points 31 à 36).

Les rares pièces produites par The Body Shop attestant d'un usage du signe « spa » pour des produits cosmétiques de même que les quelques décisions isolées de l'OHMI ayant refusé l'enregistrement de signes comprenant le vocable « spa », voire le mot « spa » tout seul pour des produits en classe 3 invoquées par The Body Shop (cf. ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2012, p. 58) ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.

Le caractère distinctif de la marque « SPA » pour des produits cosmétiques au Benelux a de plus été reconnu non seulement par de nombreuses décisions belges (cf. Bruxelles, 4 septembre 2007, précité, spéc. p. 728 ; Liège, 8 mars 2010, J.L.M.B.,



2011, p. 758 ; Trib. Com. Bruxelles, 17 octobre 2007, *R.D.C.*, p. 448) mais également par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt « SPA THERAPY » (T.P.I., 25 mars 2009, point 24).

19. Par ailleurs, il n'est nullement établi que Spa Monopole aurait manifesté son intention d'abandonner la marque « SPA » pour des produits cosmétiques ou aurait contribué à la dégénérescence de celle-ci en l'utilisant de manière descriptive pour des cosmétiques.

Le volumineux dossier déposé par Spa Monopole atteste au contraire qu'elle s'est toujours opposée à l'usage du signe « spa » pour des produits cosmétiques au Benelux par d'autres entreprises (cf. les décisions produites dans la chemise V.3).

Il s'en déduit que la demande subsidiaire de The Body Shop en extinction des marques « SPA » en classe 3 n'est pas davantage fondée.

4. Sur les atteintes aux droits de marque de Spa Monopole

20. Spa Monopole sollicite l'interdiction d'usage des dénominations « SPA WISDOM », « AFRICA SPA » ou tout autre signe comportant le mot ou le radical « SPA » sur la base des articles 2.20.1.b) et 2.20.1.c) de la CBPI.

a) La protection des marques renommées de Spa Monopole

21. Spa Monopole invoque l'article 2.20.1.c) de la CBPI pour la protection de sa marque verbale « SPA » en classe 32 pour de l'eau minérale (n° 389.230) et de sa marque figurative « LES THERMES DE SPA » en classe 44 (anciennement 42) pour des services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal, y compris la prestation de services de soins de santé (n° 466.130).



Aux termes de l'article 2.20.1.c) de la CBPI, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires « *d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits 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* ».

1) Sur la renommée des marques « SPA » et « LES THERMES DE SPA »

22. Constitue une marque renommée au sens de cette disposition « *celle qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Dans le territoire Benelux, il suffit que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des Etats le composant* » (C.J.C.E., 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, points 24, 25 et 27 à 29 ; T.P.I., 13 décembre 2004, *El Corte Inglés/OHMI – Pucci*, T-8/03, point 67).

La renommée de la marque verbale « SPA » visant les produits de la classe 32 est incontestable. Cette marque est en effet utilisée au Benelux de façon continue depuis de nombreuses années. Elle est diffusée sur tout le territoire Benelux et est leader du marché des eaux minérales tant en ce qui concerne le segment des eaux plates que des eaux pétillantes (cf. chemise II. B, pièce 10 ; chemise II. C, pièces 17, 18, 19, 21ter, septies et octies de Spa Monopole). La qualité de l'eau minérale « SPA » est reconnue médicalement. La marque a par ailleurs fait l'objet d'importants investissements publicitaires et parraine de nombreux événements sportifs (cf. chemise II. B, pièces 7, 8, 9 et 11 ; chemise II. A, pièces 2, 6bis et chemise II. C, pièce 21 octies de Spa Monopole).

Sa renommée a du reste été reconnue unanimement par la jurisprudence (cf. notamment T.P.I., 19 juin 2008, *Mülhens/OHMI* (aff. *Mineral Spa*), T-93/06, points 34



à 36 ; T.U.E., 5 mai 2015, T-131/12, aff. *Sparitual*, point 44 ; décision de la division d'opposition de l'OHMI du 18 juin 2012, « SPA WISDOM », point 28 dont le recours de The Body Shop a été rejeté par T.U.E., 16 mars 2016, aff. « SPA WISDOM », T-201/14, point 24).

Vainement The Body Shop fait-elle valoir que cette renommée s'attacherait à la marque complexe composée du signal verbal et des autres éléments présents sur les produits, tels que le « Pierrot » et la dénomination de la source (Spa Reine, Spa Barisart, Spa Marie Henriette) et que Spa Monopole n'établirait pas la preuve de la renommée du signe verbal « SPA » *per se*.

L'élément verbal « SPA » apparaît de manière distincte et prépondérante dans la marque figurative SPA avec Pierrot et indépendamment de tout autre élément figuratif sur l'étiquette au dos de la bouteille d'eau vendue par Spa Monopole (cf. chemise II. A, pièce 6^{ter} de Spa Monopole). Le fait qu'elle soit également déclinée en plusieurs sous-marques désignant chaque fois le nom de la source particulière de laquelle l'eau minérale jaillit n'affecte pas davantage le caractère distinctif de la marque verbale « SPA » qui demeure l'élément dominant et commun à tous ces usages.

En outre, l'usage dominant du signe verbal « SPA » dans la presse, la publicité et le secteur Horeca est attesté par les très nombreuses pièces du dossier produit par Spa Monopole (cf. notamment chemise II. A, pièces. 1, 3, 4, 5, 6^{quater} et 6^{quinquies} ; chemise II. B, pièces 7, 8, 11^{sexies} ; chemise II. C, pièces 12, 13, 16, 17, 19, 21).

Il est dès lors établi que la marque verbale « SPA » est connue d'une partie significative du public Benelux et jouit d'une grande renommée sur ce territoire.

Le caractère renommé de la marque figurative « LES THERMES DE SPA » est par ailleurs également établi ainsi que cela ressort des considérations développées ci-dessus au point 16 du présent arrêt.



2) Sur la similitude des marques et signes en conflit

23. Pour satisfaire à cette condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les signes en conflit, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et les signes incriminés. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établisse un lien entre eux (C.J.C.E., 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, C-408/01, points 29 et 31).

L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement eu égard à l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce parmi lesquels figurent notamment : (i) le degré de similitude entre la marque et le signe incriminé, (ii) la nature des produits ou des services visés par la marque antérieure et le signe incriminé, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, (iii) l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (iv) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure, (v) l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (C.J.C.E., 27 novembre 2008, *Intel Corporation Inc*, C-252/07, point 41).

Vainement, The Body Shop soutient-elle en l'espèce que le degré de ressemblance entre les signes en conflit est insuffisant pour que le public concerné établisse un tel lien.

24. Tout d'abord, il a été démontré ci-dessus (points 14 et 18) que le public pertinent ne perçoit pas le terme « spa » comme descriptif ou générique pour des produits cosmétiques.

La marque « SPA » est reprise telle quelle dans les signes « SPA WISDOM », « AFRICA SPA » et dans les autres déclinaisons de « SPA WISDOM ». Elle est toujours perceptible puisque séparée graphiquement des autres vocables composant les signes litigieux par un espace et constitue dans la très grande majorité de ceux-ci l'élément d'attaque. Le signe « SPA WISDOM » ne correspondant d'ailleurs à aucune locution syntaxique normale, le mot « SPA » a donc été délibérément placé en



premier lieu pour capter l'attention du public concerné tant d'un point de vue visuel qu'auditif.

Même à supposer que le vocable « WISDOM » en ce qu'il fait référence, pour le public possédant de bonnes connaissances d'anglais, à « la sagesse » serait également perçu comme un élément distinctif, il n'en demeure pas moins que compte tenu de sa position d'attaque au début des signes, le terme « SPA » est susceptible d'attirer davantage l'attention du public (cf. T.U.E., 16 mars 2016, The Body Shop/Spa Monopole, aff. « SPA WISDOM », T-201/14, point 38).

Quant à l'élément « AFRICA » dans le signe « AFRICA SPA » ou aux vocables « Africa », « Japan », « Polynesia » et « Morroco », ils sont descriptifs d'un continent ou d'un pays et ne forment pas un tout indivisible dans lequel le mot « SPA », qui reste toujours séparé graphiquement des autres termes, aurait perdu toute position distinctive autonome.

La présence d'autres éléments graphiques sur les produits et les emballages (tels que le logo de The Body Shop, les traits de pinceau ou la présentation de certains contenants) est pour le surplus négligeable dans l'impression globale des signes « SPA WISDOM » et ses déclinaisons et « AFRICA SPA » qui sont mis en évidence et ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la ressemblance qu'établira le public pertinent entre les signes incriminés et la marque « SPA ».

Il existe dès lors une similitude entre cette marque et les signes incriminés.

25. Par ailleurs, la proximité entre les produits visés par les signes incriminés et la marque « SPA » pour les eaux minérales n'est pas contestable. Il existe en effet « un lien particulier et naturel » (cf. notamment arrêt « SPA WISDOM » du 16 mars 2016, point 46) entre l'activité de production d'eau minérale et la commercialisation de produits cosmétiques dès lors que les eaux minérales peuvent être utilisées dans la production des produits cosmétiques. Ce lien est renforcé par le fait que de nombreuses autres grandes marques d'eau (Vittel, Vichy, Evian) ont développé leurs propres gammes de produits cosmétiques composés d'eau minérale.

A l'instar de ces marques, Spa Monopole commercialise également directement sur le marché un brumisateur SPA contenant de l'eau minérale naturelle, qui peut être rangé parmi les produits cosmétiques (cf. chemise II. F, pièce 43octies de Spa



Monopole dans laquelle le brumisateur SPA est classé dans la catégorie « soins du visage » et Bruxelles, 4 septembre 2007, *J.T.*, 2007, p. 724, spéc. n° 18) et par l'intermédiaire de licenciés (Elisabeth Arden d'abord, Sothys et Yves Rocher ensuite) des produits cosmétiques. Le public Benelux est informé que l'eau minérale utilisée dans les cosmétiques vendus par ces licenciés provient des sources exploitées par Spa Monopole puisqu'une référence y est faite sur les produits et les emballages ainsi que la cour a pu le constater sur les flacons des cosmétiques produits à l'audience (cf. également chemise II. F, pièces 35 et 51 de Spa Monopole). La ligne de produits lancée par Sothys est du reste dénommée « Eau thermale Spa® » et indique sur l'emballage « Véritable eau des Thermes de Spa » (chemise II. F, pièce 51 de Spa Monopole).

La circonstance que les produits cosmétiques des licenciés de Spa Monopole et ceux des autres marques d'eau ne seraient pas commercialisés dans les mêmes magasins ou sections de ces magasins n'exclut pas qu'il existe une certaine proximité entre ces produits (cf. arrêt « SPA WISDOM » du 16 mars 2016, point 45). Du reste, il ressort du dossier de Spa Monopole que son vaporisateur est commercialisé à l'instar des brumisateurs des autres marques dans les grandes surfaces (chemise II. F, pièces 42 et 43 de Spa Monopole).

26. Eu égard à ces éléments et à la grande renommée de la marque « SPA » pour les eaux minérales, le public concerné du Benelux est susceptible d'établir un lien entre les signes incriminés de The Body Shop et la marque « SPA » pour les eaux minérales, lien qui ne sera pas éclipsé par le fait que ce même public pourrait éventuellement également faire d'autres liens entre le mot « spa » et le concept du « spa chez soi » et les aspects de bien-être, beauté et relaxation (cf. arrêt « SPA WISDOM » du 16 mars 2016, points 50 à 54).

3) Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et le préjudice qui leur serait porté

27. L'application de l'article 2.20.1.c) de la CBPI requiert également que l'usage du signe incriminé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.



Cette condition vise trois types d'atteintes distinctes et alternatives : le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure (préjudice de « dilution »), le préjudice porté à la renommée de cette marque (préjudice de « ternissement » ou de « dégradation ») et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (« parasitisme » ou « free-riding »). Un seul de ces trois types d'atteintes suffit pour que l'article 2.20.1.c) soit applicable.

La preuve de l'existence d'une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure n'est pas requise. Le titulaire de celle-ci doit seulement apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (T.I.P., 25 mai 2005, *Spa-Finders*, T-67/04, points 39 à 41). L'existence d'un lien entre la marque et le signe en conflit ne dispense par ailleurs pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter cette preuve.

En outre, plus l'évocation de la marque antérieure par le signe incriminé est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe incriminé tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (C.J.C.E., 27 novembre 2008, C-252/07, aff. *Intel Corporation*, points 67 à 69 ; C.J.C.E., 14 septembre 1999, *General Motors*, point 30).

En l'occurrence, Spa Monopole invoque deux types de risques : le risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de ses marques antérieures et le risque de préjudice au pouvoir distinctif de ses marques.

La notion de « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » ne s'attache 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. « *Lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque,*



le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque » (C.J.C.E., 18 juin 2009, L'Oreal/Bellure, C-487/07, points 41 et 49 ; cf. également T.U.E., 5 mai 2015, Sparitual, point 51).

Pour déterminer si l'usage du signe incriminé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents et notamment de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, du degré de similitude entre les marques et signes en conflit, de la nature et du degré de proximité des produits ou services concernés (arrêt précité L'Oreal/Bellure, point 44).

28. Il existe en l'espèce un risque que l'image de la marque « SPA » ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées vers les produits désignés par les signes incriminés.

L'image et le message de la marque « SPA » renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse de ses minéraux ainsi qu'en attestent notamment les publicités produites par Spa Monopole (cf. chemise II. B, pièces 9, 11bis et 11ter et 11sexies de Spa Monopole) et le prix CERAM qui lui a été décerné en 2009 (cf. chemise II. A, pièce 6bis de Spa Monopole). Cette image peut également s'appliquer aux produits cosmétiques dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour préserver et améliorer la santé ou la beauté. La circonstance que les consommateurs pourraient également avoir à l'esprit le bien-être et les soins de beauté « home spa » n'exclut pas que l'image et le message véhiculé par la marque « SPA » s'appliquent aux signes incriminés.

Il en va d'autant plus ainsi que la marque « SPA » bénéficie d'une très grande renommée auprès du public Benelux concerné.

L'existence d'un risque de transfert parasitaire des très nombreuses campagnes publicitaires et des investissements de marketing déployés par Spa Monopole au profit de The Body Shop est dès lors établi et partant le risque de tirer indûment profit de la marque « SPA » puisque la commercialisation des produits sous les signes incriminés serait facilitée par leur association avec ladite marque (cf. en ce sens : arrêt « SPA WISDOM », T.U.E., 16 mars 2016, points 59 à 63 ; également : arrêt



« *Mineral Spa* », T.P.I., 19 juin 2008, T-93/06, points 41 à 43 ; arrêt « *Spaline* », T.P.I., 25 mars 2009, T-21/07, point 40).

4) Sur l'absence de juste motif

29. Il a été constaté ci-dessus que le signe « SPA » n'est ni descriptif ni générique pour des produits cosmétiques.

Par ailleurs, les signes incriminés ne sont pas descriptifs des produits cosmétiques. La manière dont ils sont mis en évidence sur les produits (ils occupent une position centrale et isolée et sont en lettres majuscules de couleur différente ou en gras) et le fait que chaque produit de la gamme « AFRICA SPA » et « SPA WISDOM » et ses déclinaisons, comporte d'autres indications descriptives du produit concerné (cf. pièces 2, 2bis et 2 ter de The Body Shop et n° 77 et 78 de ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse) démontrent que les signes incriminés sont utilisés par The Body Shop pour distinguer ses produits.

The Body Shop a d'ailleurs déposé la marque communautaire « SPA WISDOM », reconnaissant ainsi qu'à ses propres yeux, ce signe n'est pas descriptif des caractéristiques de produits cosmétiques mais bien distinctif pour désigner de tels produits.

Il n'existe dès lors aucun motif valable d'utilisation du signe « spa », comme l'a du reste déjà admis le Tribunal de l'Union européenne en termes clairs dans son arrêt du 25 mars 2009 (aff. *Spaline*, point 43) : « le mot 'spa' n'est pas devenu si nécessaire à la commercialisation desdits produits qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de ce mot au sein de la marque demandée » (cf. également T.U.E, 16 mars 2016, aff. « SPA WISDOM », point 66).

30. Il s'ensuit que les conditions d'application de la protection des marques renommées visée à l'article 2.20.1.c) de la CBPI sont réunies en l'espèce.



b) la protection des marque « SPA » et « LES THERMES DE SPA » pour les produits cosmétiques

31. Eu égard à ce qui est décidé par la cour quant au fondement de la demande sur la base de l'article 2.20.1.c), il est inutile d'examiner si les conditions visées à l'article 2.20.1.b) de la CBPI sont également réunies.

En effet, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, ni l'interdiction ni la sanction à charge de The Body Shop ne seraient plus larges dans le cadre de la protection accordée par cette dernière disposition.

5. Sur les mesures d'interdiction

32. Il convient de confirmer les mesures d'interdiction et l'astreinte ordonnées par le premier juge, aucune des parties ne soulevant de contestation sur ce point.

6. Sur les dommages et intérêts

33. Le premier juge a condamné The Body Shop au paiement d'un euro à titre définitif. Spa Monopole forme un appel incident à l'encontre de cette décision et réitère sa demande de voir évaluer le montant des dommages et intérêts à 100.000,00 €.

Si elle soutient qu'eu égard à la présence sur le marché de produits concurrents reprenant tous la marque « SPA », elle n'a pu exploiter de manière normale ses propres produits et bénéficier en outre des retombées d'une exploitation optimale par ses licenciés de ses propres produits, encore Spa Monopole ne fournit-elle aucun élément de preuve de la perte des revenus d'exploitation et du préjudice commercial allégués.



The Body Shop observe pour sa part, sans être contredite, que ce dommage devait être extrêmement limité puisque le montant annuel du licencié Yves Rocher payé à Spa Monopole pour les années 2004 à 2007 pour commercialiser des produits cosmétiques revêtant la marque verbale « SPA » au sein du Benelux ne s'est élevé qu'à 2.500,00 €.

Eu égard à ces éléments, il y a lieu de dire l'appel incident de Spa Monopole non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un euro à titre définitif.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Acte le désistement de l'appel de The Body Shop et de l'appel incident de Spa Monopole en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Cauchie ; décrète lesdits désistements ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident pour le surplus mais les dit non fondés ;

Compense les dépens d'appel entre les parties ;

Cet arrêt a été rendu par la 9^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme Marie-Françoise CARLIER, conseiller, président f.f. de la chambre,
Mme Catherine HEILPORN, conseiller,
M. Pierre JEANRAY, conseiller suppléant,

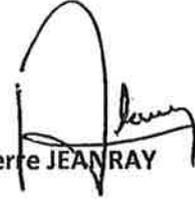
qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.



Il a été prononcé en audience publique par Mme Marie-Françoise CARLIER, président f.f. de la chambre, assistée de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le **16 -09- 2016**



Patricia DELGUSTE



Pierre JEANRAY



Catherine HEILPORN



Marie-Françoise CARLIER

