

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°169)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/19014
n° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRR**

Décision déferée à la Cour : décision du 6 octobre 2022 - Institut [8] -
Référence et numéro national : OP 21-4556 / 4787778 / HBE

DECLARANTE AU RECOURS

Association #JAMAISSELLES, agissant en la personne de sa
présidente, Mme [N] [P] [X], domiciliée en cette qualité au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par M^e Alexis SOBIERAJ de la SCP GRAPPOTTE
BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de M^e Clémence DE MARGERIE plaidant pour la SCP
HERALD, avocate au barreau de PARIS, toque P 0014

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par M^{me} Virginie LANDAIS, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, prise en la personne de sa
présidente, Mme [G] [F], domiciliée en cette qualité au siège social
situé

[Adresse 3]
[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 101 424

Représentée par M^e Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS -
THORNE - MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de
PARIS, toque P 0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^{me} Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de M^{me} Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 6 octobre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 18 octobre 2021 par la société Hachette Filipacchi Presse (ci-après la société Hachette), titulaire de la marque de l'Union européenne « ELLE » déposée le 30 octobre 2003, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°003475365, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque complexe française « JAMAIS SANS ELLES » n°21 4 787 778 déposée le 23 juillet 2021 par l'association #JamaisSansElles (ci-après l'association JSE), l'a reconnue justifiée et en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement,

Vu le recours en annulation de cette décision formée par l'association JSE reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2022 et les conclusions à l'appui du recours notifiées et remises au greffe le 3 février 2023,

Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 28 juillet 2023 par l'association JSE,

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées et remises au greffe le 13 septembre 2023 par la société Hachette,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 30 mai 2023,

Vu l'audience du 28 septembre 2023,

Le ministère public avisé ;

SUR CE,

Sur la demande de rejet de pièces

L'association JSE demande à la cour de rejeter des débats les pièces n°15 et 16 produites par la société Hachette pour la première fois devant la cour.

Il est constant que la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur de l'INPI, doit se placer dans les conditions qui existaient au moment où cette décision a été prise, de sorte que les pièces nouvellement produites en appel doivent être écartées des débats.

En conséquence en l'espèce, les pièces n°15 et 16 nouvellement produites devant la cour par la société Hachette doivent être écartées des débats.

Sur l'atteinte à une marque renommée

Selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Ne peut être valablement enregistrée (') une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (') :

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ».

En l'espèce la marque de l'Union européenne « ELLE » n°003475365 dont est titulaire la société Hachette désigne divers produits et services en classes 16, 35, 38, 41 et 42. Sa renommée est invoquée s'agissant d'une part des « périodiques » visés au dépôt en classe 16 et d'autre part des services d'« organisation de conférences, forums, congrès et colloques » visés au dépôt en classe 41.

- sur la renommée de la marque de l'Union européenne « ELLE » n°003475365

La renommée acquise par la marque antérieure « ELLE » n°003475365 sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne n'est pas contestée par l'association JSE s'agissant des périodiques « du moins en ce qu'elle se rapporte à l'expertise « mode et santé » du magazine féminin et « sa police d'écriture ».

L'association JSE conteste en revanche la renommée de la marque « ELLE » s'agissant des services d'« organisation de conférences, forums, congrès et colloques» de la classe 41.

A cet égard la société Hachette indique avoir diversifié depuis de nombreuses années son activité en relation avec la marque « ELLE », notamment en organisant des conférences, forums, congrès et colloques autour du thème central de la place de la femme dans la société.

Elle a produit au soutien de son opposition devant l'INPI, pour établir la renommée de la marque « ELLE » pour les services en cause, les pièces suivantes (annexe 28 bis de l'opposition) :

- une copie d'affiche du festival de photojournalisme « Visa pour l'image » de 2005 notamment sponsorisé par le magazine ELLE,
- une brève parue dans le quotidien « Média + » le 21/03/2012 sur le lancement du blog « ELLE Active »,
- 6 publicités dans le magazine ELLE sur l'organisation des événements « Club Sénat-ELLE », « Les États Généraux de la Femme », « Elle Active », « Elle Zen Weleda » et « Elle Campus », soit :
- ELLE 08/10/2007 : appel à témoin pour le « Club Sénat »,
- ELLE 15/01/2010 : appel à participation aux tables rondes « Les États Généraux de la Femme »,
- ELLE 17/02/2010 : appel à inscription pour la journée de débat, « Promouvoir le travail des femmes » organisée le 7 mars 2012,

- ELLE 02/03/2012 : idem,
- ELLE 28/03/2014 : brève sur la 3^{ème} édition à venir du Forum « ELLE Active » du 4 avril 2014 au Conseil économique, social et environnemental à [Localité 4],
- ELLE 20/03/2015 : brève sur le 4^{ème} forum à venir « ELLE Active » les 27 et 28 mars au Conseil économique, social et environnemental à [Localité 4],
- 6 articles dans le magazine ELLE sur « Les États Généraux de la Femme ELLE» (2009/2010), soit :
 - ELLE 18/12/2009 : article sur le déjeuner-débat « Les États Généraux de la Femme - ELLE »,
 - ELLE 05/02/2010 : article sur un déjeuner-rencontre Observatoire Les Vigilantes/associations avec appel à participer,
 - ELLE 02/04/2010 : article sur un déjeuner-débat Observatoire Les Vigilantes/associations,
 - ELLE 30/04/2010 : brève sur le concours sur la vision de la femme par le monde de l'art organisée par ELLE et dont l'œuvre récompensée sera exposée dans un numéro spécial Les États généraux de la Femme + article sur le déjeuner débat Observatoire Les Vigilantes,
 - ELLE 07/05/2010 : dossier spécial « Que veulent les femmes ' Pour le savoir, quarante ans après les premiers États généraux de la femme organisés par ELLE en 1970, indiquant : « notre magazine est à nouveau allé à leur rencontre'. La parole de ces femmes de France nourrit ce numéro spécial (') »,
 - ELLE 14/05/2010 : article sur la journée de clôture des États généraux de la femme du 07/05/2010, autour de la remise du Livre Blanc au Premier Ministre et au Medef,
- 5 articles dans le magazine ELLE sur les journées « ELLE Active », soit :
 - ELLE 16/03/2012 : article sur la journée du 7 mars 2012 à la Maison de la chimie,
 - ELLE 12/04/2013 : article sur le 2^{ème} forum « ELLE Active » du 5 avril 2012,

- www.elle.fr/Elle-Active : article en ligne non daté sur l'organisation de 3 forums en 2015 : [Localité 6] (02/02), [Localité 4] (27 et 28/03) et [Localité 7] (05/10), - www.elle.fr/Elle-Active : article en ligne non daté rendant compte des « Meilleurs moments d'Elle Active »,

- www.elle.fr/Elle-Active : montage de copies d'écran sur 185 pages de la rubrique « Elle Active » au sein du site internet www.Elle.fr réalisées le 06/05/ 2020.

Toutefois, ces pièces ne font que démontrer l'exploitation de la marque dont la société Hachette est titulaire pour les services considérés (à l'exception toutefois des deux premières pièces susvisées qui émanent de tiers mais qui à elles seules sont insuffisantes à démontrer la renommée revendiquée de la marque), et tout au plus le succès commercial rencontré par ces événements, dont il n'est au demeurant pas démontré qu'ils sont organisés par la société Hachette.

Le fait que les pièces produites consistent en des articles ou des publicités diffusés dans un magazine éponyme bénéficiant d'un grand tirage ne suffit pas à mesurer le retentissement auprès du public de la marque « ELLE » au regard des services concernés. Dès lors, ni le nombre de lecteurs ou lectrices du magazine « Elle », ni la promotion que la société Hachette y effectue ne sont de nature à établir que la marque revendiquée est connue d'une partie significative du public concerné par les services d'« organisation de conférences, forums, congrès et colloques », les pièces ci-dessus visées démontrant que la société Hachette assure la promotion du magazine Elle et en renforce l'attractivité sans établir la connaissance par le public concerné de la marque éponyme en classe 41.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve de la renommée de la marque « Elle » pour les services d'« organisation de conférences, forums, congrès et colloques » n'est pas rapportée.

- sur l'atteinte à la marque renommée

La société Hachette fait valoir que dans le signe

déposé par l'association JSE, le terme « elles » qui reproduit de manière quasi-identique et en intégralité la marque antérieure « ELLE » constitue le seul élément autonome, distinctif et attractif et que sa seule présence au sein de ce signe suffit à engendrer des ressemblances avec la marque de renommée, et ce tant sur le plan visuel et phonétique, que sur le plan conceptuel.

L'association JSE se prévaut quant à elle de l'absence de lien entre les signes compte tenu de la renommée limitée de la marque « ELLE »

et de son caractère faiblement distinctif, de la faible similarité entre les signes et des différences existantes « entre les secteurs d'activité de la marque antérieure et du signe contesté », les produits et services visés et les thèmes abordés.

Le signe contesté a été déposé en classe 45 pour désigner les services de « Promotion des intérêts d'une association à but non lucratif dans les domaines de la politique, du droit et de la réglementation [services de lobbying] ; promotion de la mixité femmes-hommes dans la vie publique, en particulier dans le débat public, les événements médiatiques, la législation et la réglementation ; octroi de licences à des tiers pour l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ; recherches et analyses dans le domaine politique et professionnel concernant la mixité femmes-hommes ; contrôle de conformité à la législation en vigueur concernant la représentation des femmes, dans le domaine politique et professionnel (services juridiques) ; consultation pour campagnes politiques dans le domaine de la mixité femmes-hommes (services juridiques) ».

S'il est constant que la protection spécifique des marques de renommée s'applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque, elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque antérieure, selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents.

Compte tenu des développements qui précèdent la recherche d'un tel lien entre les signes concerne la marque de l'Union européenne « ELLE » n° 003475365 en ce qu'elle désigne les « périodiques » visés au dépôt.

La marque « ELLE » a été régulièrement enregistrée et même s'il peut être admis qu'elle évoque le contenu d'un périodique destiné principalement aux femmes, elle n'en reste pas moins une marque valable. Elle est composée d'un terme unique « ELLE » comprenant quatre lettres majuscules de même taille, écrites en noir dans une police stylisée avec empattement.

Le signe contesté contient sur trois lignes qui se lironent à la verticale les termes « jamais » « sans » « elles » écrits en lettres minuscules dans une même police d'écriture de même taille ; l'ensemble comporte trois mots et quinze lettres écrites en noir.

Si les signes ont en commun le pronom « elle », au singulier pour la marque et au pluriel pour le signe contesté, ils diffèrent néanmoins par la présence des éléments « jamais » et « sans » écrits en lettres

minuscules dans le signe contesté, placés en position d'attaque. Ils se distinguent par leur longueur - un et quatre temps- ainsi que par leur sonorité, et se lisent sur une seule ligne de manière horizontale et classique pour la marque et sur trois lignes, de manière verticale, pour le signe déposé par l'association JSE.

Conceptuellement, la marque ELLE utilise un terme du langage courant communément utilisé pour désigner le genre féminin et renvoie à la femme ou à la féminité tandis que le signe contesté renvoie, dans une construction grammaticalement correcte, à un appel ou à un engagement précis, celui de ne pas exclure les femmes. Contrairement à ce que soutient la société Hachette, la séquence d'attaque est déterminante dans l'ensemble ainsi créé « jamais sans elles », l'élément final « elles », qui se fond dans une expression à la signification propre, étant utilisé dans son sens commun comme pronom personnel de la troisième personne du pluriel féminin pour désigner toutes les femmes.

Dès lors, le signe incriminé présente peu de similitudes et n'évoquera pas la marque française opposée pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ces signes et la marque. En conséquence, et à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'enregistrement du litigieux n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque première ou de lui porter préjudice.

L'atteinte à la marque renommée n°003475365 n'est donc pas établie de sorte que la décision du directeur général de l'INPI du 6 octobre 2022 qui a accueilli l'opposition de la société Hachette doit en conséquence être annulée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces n°15 et 16 communiquées pour la première fois devant la cour par la société Hachette Filipacchi Presse.

Annule la décision rendue le 6 octobre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Rejette la demande de l'association #JamaisSansElles formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La greffière P/ la présidente empêchée