

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

Audience publique du 5 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° T 22-24.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

La société Hachette Filipacchi Presse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.852 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association #JamaisSansElles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Hachette Filipacchi Presse, de la SCP Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de l'association #JamaisSansElles, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), la société Hachette Filipacchi Presse (la société Hachette), qui édite le magazine de presse féminine « Elle », créé en 1945, est titulaire de :

– la marque semi-figurative française « Elle » n° 1538354, déposée le 28 juin 1979 pour désigner divers produits et services en classes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 44, notamment les « imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus ; édition de textes ; conférences, organisation de conférences, forums, colloques »,

– la marque verbale de l'Union européenne « Elle » n° 6799886, enregistrée le 24 février 2009 pour désigner divers produits et services en classes 11, 19, 27 et 35, notamment les « salons et expositions, organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring, d'opérations de co-branding et campagnes d'informations promotionnelles ».

2. L'association « #JamaisSansElles » (l'association JSE), créée le 15 mars 2016, a pour objet la promotion de la mixité hommes-femmes dans la vie publique. Elle a utilisé, en février 2016, sur son compte Twitter, un visuel à l'usage duquel la société Hachette s'est opposée. Ce visuel a été abandonné par l'association JSE au profit d'un autre visuel.

3. Soutenant que le public serait amené à faire un lien entre les visuels « Jamais sans elles » et les marques « Elle » dont elle est titulaire, la société Hachette a assigné l'association JSE en atteinte à ses marques renommées et en contrefaçon de marques.

4. L'association JSE a formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle des marques dont la société Hachette est titulaire.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en sa seconde branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette fondée sur la contrefaçon de ses marques

6. Ce moyen ne critiquant pas le constat, effectué par l'arrêt, de l'absence de confusion entre les marques « Elle » et les signes litigieux, il est inopérant en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette en contrefaçon de ces marques.

Sur ce moyen, pris en la même branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Hachette fondée sur l'atteinte à la renommée de ses marques

Enoncé du moyen

7. La société Hachette fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'atteinte aux marques renommées, alors « que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le public concerné établisse un lien entre la marque renommée antérieure et le signe incriminé, c'est-à-dire que celui-ci évoque dans son esprit la marque renommée antérieure ; que l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents, dont l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, ainsi que la nature des produits ou services couverts par les signes en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ; qu'après avoir constaté la renommée en France et dans l'Union européenne de la marque française "Elle" dans le domaine de la presse féminine et des publications visés au dépôt, le succès commercial rencontré par les événements organisés sous cette marque ainsi que l'identité ou la similitude des produits et services désignés par les signes en conflit, l'arrêt se borne à retenir, pour rejeter la demande fondée sur l'atteinte portée à la marque renommée "Elle", que les signes incriminés présentent peu de similitudes et n'évoqueront 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 ; qu'en statuant ainsi quand il lui incombait de se livrer à une appréciation globale de l'existence du lien qui pouvait être fait par le public entre les signes utilisés par l'association JSE et la marque "Elle" en prenant en compte l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, ainsi que la similitude, sinon l'identité, des produits et services en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'interprétés à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et de l'article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, que la protection spécifique des marques renommées 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, mais qu'elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque, selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents.

9. Il relève que la marque semi-figurative française « Elle » jouit d'une renommée en France et dans l'Union européenne pour les « imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus et édition de textes », tandis que les signes incriminés sont utilisés par l'association JSE pour des services ayant pour objet la promotion de la mixité hommes-femmes concernant des manifestations publiques ou des événements médiatiques.

10. Il retient que cette marque est composée d'un terme unique « elle », écrit dans une seule police stylisée noire avec empattement, tandis que le premier signe incriminé est composé de trois éléments verbaux présentés sur trois lignes, dans trois polices d'écriture différentes, sans empattement, dans deux tailles de police et en trois couleurs, noire, bleue et rose, le second signe incriminé contenant, dans un même positionnement, les termes « jamais » « sans » « elles » écrits dans la même police d'écriture de même taille, dans trois couleurs différentes, qui n'accordent aucune prépondérance au terme « elles ». Il ajoute que si les signes et la marque ont en commun le pronom « elle », au singulier pour la marque et au pluriel pour les signes contestés, ils diffèrent néanmoins par la présence, dans les signes, des éléments « jamais » et « sans » placés en attaque, par le fait que la marque « Elle » se lit sur une seule ligne de manière horizontale et classique, tandis que les signes se lisent sur trois lignes de manière verticale, par leur longueur respective – un temps pour la marque, quatre temps pour les signes – ainsi que par leur sonorité.

11. L'arrêt retient que, conceptuellement, la marque française renommée « Elle » est constituée d'un terme du langage courant communément utilisé pour désigner le genre féminin et renvoie à la femme ou à la féminité tandis que les

signes incriminés renvoient, dans une construction grammaticalement correcte, à un appel ou à un engagement précis, celui de ne pas exclure les femmes. Il en déduit que la séquence d'attaque est déterminante dans l'ensemble « jamais sans elles », l'élément final « elles », qui se fond dans une expression à la signification propre, étant utilisé comme pronom personnel de la troisième personne du pluriel féminin pour désigner toutes les femmes.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que, nonobstant la renommée de la marque semi-figurative « Elle », dont elle a reconnu l'intensité, aucun lien n'était susceptible de s'établir dans l'esprit du public pertinent entre cette marque et les signes litigieux compte tenu du peu de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles et de l'absence d'identité et de similitude des produits et services concernés, admise par la société Hachette dans ses conclusions, la cour d'appel, a pu retenir que l'usage de ces signes n'était pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice.

13. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. La société Hachette fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'atteinte aux marques renommées et sur la contrefaçon, alors :

« 1°/ que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il est indispensable, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen notamment d'une analyse des composants d'un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en litige et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d'ensemble et de tous les facteurs pertinents de l'espèce, à l'appréciation du risque de confusion ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si les signes ont en commun le pronom "elle", au singulier pour la marque antérieure et au pluriel pour les signes contestés, ils diffèrent néanmoins par la présence des éléments "jamais" et "sans" écrits en lettres minuscules dans le deuxième signe contesté, placé en attaque et ils se distinguent par leur longueur – un temps/quatre temps – ainsi que par leur sonorité, et se lisent sur une seule ligne horizontale et classique pour la marque et sur trois lignes, de manière verticale, pour les signes de l'association ; qu'en se focalisant, pour apprécier la similitude entre les signes et la marque antérieure, sur les différences liées à l'ajout des éléments "jamais" et "sans" dans les signes incriminés, sans rechercher si, compte tenu de son caractère distinctif particulier et compte tenu également de la taille nettement plus importante de la police employée dans le premier de ces signes, le terme "elle" ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, L. 713-2, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

2°/ que la notoriété de la marque est un facteur pertinent pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu'après avoir constaté la renommée de la marque française "Elle" dans le domaine de la presse féminine et le succès commercial rencontré par les événements organisés sous cette marque ainsi que l'identité ou la similitude des produits et services désignés par les signes en conflit, l'arrêt se borne à relever, pour écarter le risque de confusion, que les signes incriminés présentaient "peu de similitudes" avec la marque française "Elle" et que leur usage ne constituait pas la contrefaçon de cette marque tant sera distincte la perception des signes de l'association par le consommateur ou le public pertinent qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits et services en cause et ne sera pas conduit à confondre les signes ou à les associer en pensant que les produits et services qu'ils désignent proviennent d'une même entreprise ou

d'entreprises liées économiquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant non pas une absence de similitude entre les signes en cause mais seulement leur "peu de similitudes", n'a pas pris en compte la notoriété de la marque antérieure dans son appréciation du risque de confusion et a par suite violé les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, L. 713-2, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

3°/ que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de l'identité, la similitude ou la complémentarité des produits ou services désignés ; qu'une faible similitude entre les signes peut être compensée par l'identité, la similitude ou la complémentarité entre les produits et services désignés ; qu'après avoir retenu que les signes incriminés présentaient "peu de similitudes" avec la marque "Elle", l'arrêt attaqué relève cependant que les services d'organisation de conférences, de colloques et de diffusion d'une newsletter, proposés sous les signes incriminés par l'association JSE, étaient identiques ou similaires aux produits et services visés par les enregistrements des marques antérieures ; qu'en s'abstenant de rechercher si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par l'identité ou la similitude existant entre les services désignés par les signes en conflit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du

13 novembre 2019, L. 713-2, L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. »

Réponse de la Cour

15. L'arrêt retient d'abord que les services d'organisation de conférences, de colloques et de diffusion d'une newsletter proposés par l'association JSE sont identiques ou similaires aux produits et services visés par les enregistrements des marques française et de l'Union européenne « Elle ». Ayant énoncé qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, il procède ensuite à la comparaison des signes et retient que, dans les signes « jamais sans elles », le terme « elles » n'est prépondérant ni au plan visuel ni au plan phonétique, tandis qu'au plan conceptuel, 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, quand les signes incriminés renvoient, dans une construction grammaticalement correcte, à un appel ou à un engagement précis, celui de ne pas exclure les femmes. Il ajoute que la séquence d'attaque est déterminante dans l'ensemble « jamais sans elles », l'élément final « elles », qui se fond dans une expression à la signification propre, étant utilisé pour désigner toutes les femmes. Il en déduit que l'usage des signes incriminés ne constitue pas la contrefaçon des marques « Elle », tant sera distincte la perception des signes incriminés par le consommateur ou le public pertinent qui s'intéresse à la vie de la femme ou à sa représentativité dans la sphère publique, qui ne sera pas amené à croire que les produits et services commercialisés et/ou fournis par la société Hachette proviennent de la même origine que les services fournis par l'association JSE.

16. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la première branche et qui, ayant écarté, par une motivation vainement critiquée par le deuxième moyen, tout risque qu'un lien s'établisse dans l'esprit du public entre la marque semi-figurative renommée « Elle » et les signes incriminés, a exclu tout risque de confusion, a fait ressortir que l'identité des services proposés sous les signes « jamais sans elles » et sous les marques « Elle » ne contrebalançait pas la faible similitude des signes opposés et a ainsi légalement justifié sa décision.

17. Le grief n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. La société Hachette fait grief à l'arrêt de la déchoir partiellement de ses droits sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne « Elle » n° 6799886 à compter du 20 janvier 2020, pour les services suivants en classe 35 : « les services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d'opérations de co-branding » et d'ordonner la transmission de la décision à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à l'initiative de la partie la plus diligente, pour transmission à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et transcription sur leurs registres du chef de la déchéance partielle des droits de la société Hachette sur l'enregistrement de la marque de l'Union européenne n° 6799886, alors :

« 1°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services ; que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque ; qu'en l'espèce, la marque verbale de l'Union européenne "Elle" n°6799886 a été enregistrée pour les "services liés à une activité de promotion

commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d'opérations de co-branding" ; que la société Hachette a fait valoir que le sponsoring était une opération de communication permettant à une marque de s'associer à une manifestation, le plus souvent culturelle ou sportive et que le parrainage consistait dans un soutien matériel, financier ou sous forme de prestations de services, apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation dans le but d'en tirer un bénéfice publicitaire ; que pour justifier du caractère sérieux de l'usage de la marque "Elle" pour ces services, la société Hachette a produit de nombreux justificatifs du partenariat de la marque avec des manifestations culturelles organisées par divers musées parisiens ou par la Ville de [Localité 3] ainsi que des contrats relatifs à des partenariats pour des expositions ou des événements sportifs organisés par des tiers ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'objet des services de recommandation, parrainage et sponsoring visés à l'enregistrement de la marque verbale "Elle" et de préciser les raisons pour lesquelles, en admettant même qu'il relève d'une opération de communication publicitaire, l'usage de la marque "Elle" pour désigner ces services ne relevait pas d'une activité de promotion commerciale fournie pour le compte des entreprises qui en bénéficient en permettant au public de distinguer les manifestations organisées avec le partenariat de la marque "Elle" et créer ainsi un débouché plus large pour ces manifestations par rapport aux manifestations du même genre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier en quoi le service de co-branding, qui consiste à associer la marque "Elle" à d'autres marques afin d'optimiser le développement, la commercialisation et la communication des produits ou services d'autres entreprises, serait seulement un service fourni par la société Hachette à ses propres consommateurs dans le cadre de ses propres activités et non un service de promotion commerciale fourni pour le compte des entreprises qui en bénéficient afin d'augmenter la visibilité de leur propre marque et d'influencer le comportement du consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 58 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

19. Il résulte de l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 que le titulaire d'une marque encourt la déchéance de ses droits sur la marque si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

20. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, ainsi que l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, points 37 et 43).

21. L'arrêt indique que les services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d'opérations de co-branding, à l'égard desquels était soulevée la déchéance des droits de la société Hachette sur la marque de l'Union européenne « Elle », visent à augmenter la visibilité d'une marque et à influencer le comportement du consommateur, ce qui relève du domaine du marketing. Il relève ensuite que les éléments produits pour justifier d'un usage au titre des services de promotion commerciale sont constitués de copies d'extraits du magazine « Elle » donnant à voir, sur la période considérée, des associations avec différentes marques appartenant à des tiers ainsi que des partenariats avec différentes manifestations culturelles. Il retient néanmoins que ces pièces ne démontrent qu'un service fourni par la société Hachette à ses propres consommateurs à l'occasion de ses propres activités et non pas un service fourni à d'autres entreprises. Il en déduit qu'aucun usage sérieux de la marque de l'Union européenne « Elle » pour des prestations et services liés à une activité de promotion commerciale n'est démontré.

22. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Hachette dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision.

23. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hachette Filipacchi Presse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hachette Filipacchi Presse et la condamne à payer à l'association #JamaisSansElles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.