

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 09/16775

Assignation du 30 Octobre 2009

JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2011

DEMANDERESSES

Société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Société YVES SAINT LAURENT BEAUTE
28-34 boulevard du Parc
92521 NEUILLY SUR SEINE

Représentées par Me Casey JOLY de la SELARL SO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0052

DÉFENDEURS

S.A.R.L. GEORGES STAHL
163 rue Saint Honoré
75001 PARIS

Monsieur Hassan F.

xxx

75001 PARIS

Représentés par Me Julien SERVADIO de la SELARL S & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0129

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 01 Juillet 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société Hachette Filipacchi presse est titulaire de la marque ELLE qui a notamment fait l'objet en 2005 d'un dépôt auprès de l'OHMI sous le n° 0546813 pour désigner des produits des classes 3, 21 et 26. La société Hachette Filipacchi presse a concédé une licence exclusive d'exploitation pour les produits de parfumerie à la société Yves Saint Laurent beauté pour le monde entier. Le 13 juillet 2007, Hassan F. a déposé auprès de l'Inpi la marque Elle d'élissa sous le n° 3 513 490 pour des produits de la classe 3 et un parfum intitulé Elle d'élissa a été lancé .

La demande d'enregistrement de cette marque a fait l'objet d'une opposition et par une décision du 15 avril 2008 devenue définitive, cette opposition a été reconnue justifiée pour les savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage. Le 3 octobre 2008, la société Georges Stahl a déposé auprès de l'INPI la marque Elle d'élissa sous le n° 3 602 369 pour des produits de la classe 3. La demande d'enregistrement de cette marque a également fait l'objet d'une opposition et le 3 juillet 2009, celle-ci a également été reconnue bien fondée pour les mêmes produits.

Après une mise en demeure infructueuse, le 30 octobre 2009, les sociétés Hachette Filipacchi presse et Yves Saint Laurent beauté ont fait assigner Hassan F. et la société Georges Stahl devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon par imitation de sa marque et de l'atteinte à sa marque renommée ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale. Elles réclament, outre des mesures d'interdiction et de radiation totale des marques Elle d'élissa, la communication d'informations comptables ainsi que le paiement des sommes à parfaire de :

- 30 000 € à la société Hachette Filipacchi presse ,
- 50 000 € à la société Yves Saint Laurent beauté , ainsi que la publication du jugement.

Elles sollicitent en outre l'exécution provisoire du jugement et l'allocation d'une indemnité de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures les deux sociétés demanderesse exposent que dans la vie des affaires, les défendeurs font un usage de leurs marques pour des produits identiques de parfumerie et de cosmétiques à ceux visés par la marque communautaire ELLE. Elles font valoir que la marque Elle d'élissa a en commun avec leur marque, le terme ELLE qui en constitue l'élément dominant en raison de sa position et de sa taille dans le signe tel que déposé tandis que les autres mots sont secondaires et accessoires et qu' il existe un risque de confusion aggravé en raison de la notoriété de la marque ELLE notamment sur le marché de la beauté. Elle considère que la clientèle moyen-orientale qui connaît la marque ELLE, peut croire en une association ou une affiliation du produit des défendeurs avec cette dernière. Elles concluent donc que la société Hachette Filipacchi presse est bien-fondée à poursuivre la contrefaçon de sa marque ainsi que l'atteinte portée à son caractère distinctif.

Les demanderesse font valoir que la société Yves Saint Laurent beauté est présente dans l'instance pour obtenir l'indemnisation du préjudice que lui cause les actes de concurrence déloyale des défendeurs qui profitent indument de ses investissements en commercialisant dans les mêmes points de vente à un prix identique un parfum faisant concurrence au parfum Elle Yves Saint Laurent beauté, en s'adressant à la même clientèle.

Dans leurs dernières écritures du 24 mai 2011, Hassan F. et la société Georges Stahl déclarent qu'ils ont créé un parfum Elle d'Elissa par référence à la célèbre chanteuse libanaise Elissa Khoury et que le parfum a été lancé avec une campagne promotionnelle importante en même temps que son nouvel album "Ayyami Bik".

Les défendeurs contestent l'existence d'une contrefaçon en relevant l'absence de similitude significative des signes en présence, en raison de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Ils font valoir que les demanderessees ne peuvent s'approprier le terme "elle" et que le seul usage commun de ce mot ne peut entraîner de risque de confusion alors surtout que ce dernier est souvent utilisé dans le domaine de parfumerie. Ils ajoutent que la marque ELLE est notoire dans l'édition mais non pas dans le domaine de la parfumerie et que le succès du parfum ELLE Yves Saint Laurent beauté tient à la renommée de cette dernière marque. Ils concluent que la marque ELLE n'est pas susceptible d'apporter une quelconque plus-value dans le domaine de la parfumerie ni de créer un risque de confusion.

Les défendeurs soutiennent en outre que la clientèle qu'ils visent est la communauté arabe qui connaît la chanteuse Elissa Khoury et que la fragrance du parfum assez capiteuse ne correspond pas à une clientèle occidentale de telle sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion.

Les défendeurs concluent également à l'absence de concurrence déloyale alors que leur parfum a été lancé en 2007 et celui d'Yves Saint Laurent beauté en 2008 et qu'ils n'ont donc pas pu tirer profit de la campagne publicitaire de la société Yves Saint Laurent beauté. Ils ajoutent que leur parfum est associé à la chanteuse Elissa et que sa promotion se distingue nettement de celle du parfum d'Yves Saint Laurent beauté.

Enfin, les défendeurs précisent que leur parfum est uniquement commercialisé dans les deux magasins Sephora des Champs Elysées et de Passy ainsi que sur le site Internet Sephora car ils ne visent qu'une clientèle moyen-orientale. Ils ajoutent que l'aspect du flacon se distingue aussi de celui d'Yves Saint Laurent beauté. Ils concluent donc au rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre et demandent à chacune des deux demanderessees le paiement des sommes de 5 000 € et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur les demandes fondées sur le droit des marques :

- sur la contrefaçon par imitation :

Selon l'article 9- b du règlement communautaire du 26 février 2009, le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'impression d'ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers de leurs éléments distinctifs et dominants.

La marque communautaire n° 0546813 est constituée du mot ELLE écrit en majuscule. Elle est déposée pour les produits de beauté et cosmétiques, les produits de parfumerie ... de la classe 3. La marque Elle d'elissa déposée par Hassan F. en 2007 est constituée des deux mots écrits l'un en dessous de l'autre le mot Elle étant écrit en gros caractères par rapport au prénom elissa. Comme l'a retenu la décision du directeur de l'Inpi du 15 avril 2008, cette présentation particulière confère au mot Elle, constitutif de la marque antérieure, une position dominante au sein du signe contesté. Les termes "d'elissa" revêtent dès lors un caractère accessoire visuellement mais aussi phonétiquement dès lors que l'attention du client potentiel est spécialement attirée par le terme d'attaque identique à la marque de la société Hachette Filipacchi presse .

Le fait que le prénom Elissa renvoie à la chanteuse libanaise très connue de la clientèle moyen-orientale visée par le produit ne suffit pas à écarter le risque de confusion dès lors qu'il n'empêche pas de penser à une association ou une déclinaison de la marque de la société Hachette Filipacchi presse. L'usage de cette marque sur les flacons de parfum et autres produits de parfumerie tels les laits pour le corps, constitue donc un usage contrefaisant de la marque communautaire ELLE. En revanche, les preuves de l'usage de la dénomination Elle d'elissa telles que versées aux débats par les demanderessees ne font pas apparaître que celle-ci soit exploitée sur des produits de parfumerie ou cosmétiques, sous la forme déposée le 3 octobre 2008 par la société Georges Stahl. Il n'apparaît donc pas que les défendeurs fassent un usage contrefaisant de la marque n° 3 602 369 dont l'enregistrement, à l'issue de la décision de l'Inpi du 3 juillet 2009, a été admis pour des produits non similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque communautaire ELLE n° 0546813.

- sur l'atteinte à la marque de renommée :

La marque Elle est une marque de renommée dans le domaine de l'édition et de la presse féminine en raison de son ancienneté et de sa diffusion mondiale. Cette renommée est si importante qu'elle exerce un large pouvoir d'attraction pour des produits faisant partie de l'univers féminin et que la marque a notamment été exploitée dans des domaines tels que celui de la mode et de ses accessoires. L'usage du mot Elle pour désigner un produit qui est associé au domaine de la mode créera dans l'esprit du consommateur potentiel une association avec la marque de la société Yves Saint Laurent beauté. Ce risque d'association crée un préjudice à la demanderesse dans la mesure où celle-ci exploite sa marque notamment dans le domaine des produits de parfumerie en concédant des licences d'exploitation. Il y a donc lieu également d'admettre que l'usage de la dénomination Elle d'elissa porte une atteinte injustifiée à la marque de renommée ELLE en diminuant sa valeur attractive.

2/ Sur la concurrence déloyale :

La concurrence déloyale est caractérisée par la création fautive d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Il n'est pas contesté qu'avec l'accord de la société Hachette Filipacchi presse, la société Yves Saint Laurent beauté exploite un parfum sous la dénomination ELLE Yves Saint Laurent beauté . Il a par ailleurs été retenu que l'usage de la marque Elle d'elissa

sur des flacons de parfum ou laits pour le corps créait un risque d'association avec la marque ELLE de la société Hachette Filipacchi presse . Or ce risque d'association est nécessairement préjudiciable à la société Yves Saint Laurent beauté qui exploite la marque pour des parfums dès lors que cette association n'est pas recherchée et qu'elle tend à rapprocher des produits provenant de deux entreprises concurrentes. Par ailleurs, la présentation du produit sur le site Internet de Sephora fait référence à la "tradition de la parfumerie haut de gamme, valorisation du savoir-faire français éclairé d'une vision contemporaine du luxe" et le consommateur potentiel ne trouve aucune allusion à la chanteuse Elissa ni aux fragrances du moyen-orient. Il y a donc lieu d'admettre que l'usage de la dénomination Elle d'elissa qui crée un lien entre deux produits directement concurrents, cause un préjudice à la société Yves Saint Laurent beauté qui exploite régulièrement la dénomination ELLE.

3/ Sur les mesures réparatrices :

Pour mettre fin au préjudice subi par les demanderesses il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes du dispositif. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation des deux marques Elle d'elisa puisqu'elles ne sont pas contrefaisantes et que seul l'usage qui est fait de la marque n° 3 513 490 sur des produits de parfumerie non visés par l'acte d'enregistrement, est fautif. Les défendeurs déclarent que les produits sont uniquement distribués dans deux magasins de la société Sephora et sur son site Internet. Aussi il sera enjoint à la société Georges Stahl de communiquer une attestation de son expert comptable ou de son commissaire aux comptes relative au chiffre d'affaires réalisé avec la société Sephora depuis 2007 pour les produits de parfumerie vendus sous la dénomination Elle d'elissa. Au vu des seuls éléments fournis au tribunal en l'absence de toute saisie-contrefaçon, il sera alloué à la société Hachette Filipacchi presse la somme à parfaire de 20 000 € pour l'atteinte portée à sa marque et à la société Yves Saint Laurent beauté la somme à parfaire de 5 000 € pour son préjudice commercial.

Cette condamnation sera prononcée uniquement à l'encontre de la société Georges Stahl qui commercialise le parfum en cause. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication, le préjudice apparaissant réparé de façon adéquate par les autres mesures.

L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire doit être ordonnée pour mettre fin aux préjudices des demanderesses. Il leur sera alloué la somme de 3 000 € chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que l'usage de la dénomination Elle d'elissa pour des parfums et autres produits de parfumerie constitue un acte de contrefaçon de la marque communautaire ELLE n° 0546813 de la société Hachette Filipacchi presse,

Dit que l'usage de la dénomination Elle d'elissa pour des parfums et autres produits de parfumerie porte atteinte à la valeur attractive de la marque de renommée ELLE,

Dit que l'usage de la dénomination Elle d'elissa pour des parfums et autres produits de parfumerie constitue un acte de concurrence déloyale à rencontre de la société Yves Saint

Laurent beauté exploitante de la marque communautaire ELLE n° 0546813 de la société Hachette Filipacchi presse,

Enjoint à la société Georges Stahl et à Hassan F. de cesser d'exploiter, d'éditer, de publier, de détenir, d'offrir à la vente de vendre ou faire vendre des produits de parfumerie en France et dans les Etats de la Communauté européenne sous la dénomination Elle d'elissa et de faire apposer cette dénomination sur des supports promotionnels pour ces mêmes produits sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, Rejette la demande tendant à voir radier les marques françaises Elle d'elissa n° 3513490 et 3602369,

Enjoint à la société Georges Stahl de communiquer une attestation de son expert comptable ou de son commissaire aux comptes relative au chiffre d'affaires réalisé avec la société Sephora depuis 2007 pour les produits de parfumerie vendus sous la dénomination Elle d'elissa, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,

Se réserve la liquidation des astreintes,

Condamne in solidum Hassan F. et la société Georges Stahl à payer à la société Hachette Filipacchi presse la somme à parfaire de 20 000 € au titre de l'atteinte à sa marque,

Condamne la société Georges Stahl à payer à la société Yves Saint Laurent beauté la somme à parfaire de 5 000 € à valoir sur son préjudice commercial,

Dit n'y avoir lieu à publication de la décision,

Condamne in solidum Hassan F. et la société Georges Stahl à payer à la société Hachette Filipacchi presse la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Georges Stahl à payer à la société Yves Saint Laurent beauté la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum Hassan F. et la société Georges Stahl aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Joly, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 06 Octobre 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT