

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
15/04555

N° MINUTE : 9

Assignation du :
05 Février 2015

**JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2016**

DEMANDERESSE

**Société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, ci-après dénommée
HFP, SA**
149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Maître Casey JOLY de la SELARL ipSO, avocats au
barreau de PARIS, vestiaire #L0052

DÉFENDERESSE

Madame Marina MICHENET
145 rue Verdun
92150 SURESNES

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

11/4/2016

DEBATS

A l'audience du 26 Février 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société HACHETTE FILIPACHI PRESSE est titulaire de la marque communautaire verbale ELLE enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 010084572 pour désigner, en classes 2, 6, 7, 10, 44, notamment les produits et services de « *conseil en beauté, conseil en matière de maquillage* ».

Elle est également titulaire de la marque française verbale ELLE déposée le 20 janvier 1989 et enregistrée sous le numéro 1500024 pour désigner, en classes 3, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28 notamment les « *produits de beauté et produits de cosmétiques, produits de parfumerie* ».

Indiquant avoir constaté que Madame Marina MICHENET faisait usage du signe ELLEHIT pour des conseils en maquillage et en coiffure et qu'elle avait déposé la marque « *ELLEHIT Révélatrice de personnalités* » le 11 janvier 2013 enregistrée sous le numéro 3973956 le 5 décembre 2014 pour désigner en classe 41 et 44 les produits et services suivants « *Écoles de maquillage, à savoir services de formation, et services de maquillage et de salons de coiffure ; salon de beauté* », la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE a, selon acte d'huissier en date du 5 février 2015, fait assigner Madame Marina MICHENET devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir, au visa des articles L. 716-1, L. 711-4, L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Dire que l'usage dans la vie des affaires du signe ELLEHIT en désignation de prestations de maquillage et de coiffure, puis de manière générale dans le domaine de la mode et de la beauté, porte atteinte à l'exclusivité de la marque ELLE, en application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle puis de l'article 9 1) b du Règlement Communautaire ;

- Dire par ailleurs qu'en exploitant ELLEHIT, Madame Marina MICHENET a porté atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE, en contravention de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence de quoi :

✓

- Interdire à Madame Marina MICHENET d'exploiter, de prêter, d'offrir en vente, de vendre et faire la promotion des services de maquillage et de coiffure et plus généralement d'exercer dans les domaines de la mode et de la beauté sous le signe ELLEHIT et plus généralement sous tout autre désignation reproduisant ou imitant la marque de renommée ELLE, où dans laquelle le signe ELLE serait prédominant, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 1000 euros par infraction constatée ;

- Prononcer l'annulation de l'enregistrement de la marque française ELLEHIT sous le numéro 133973956 ;

- Ordonner en conséquence la radiation totale de l'enregistrement de la marque française ELLEHIT sous le numéro 133973956 et dire en conséquence que cette radiation sera rendue effective par une transmission par le greffe du jugement à venir au RNM et à défaut par la partie la plus diligente ;

- Condamner Madame Marina MICHENET à payer à la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE une somme de 10 000 euros pour son préjudice propre ;

- Condamner Madame Marina MICHENET aux dépens dont distraction au profit de Me Casey JOLY dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame Marina MICHENET à payer à la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Marina MICHENET n'a pas comparu bien que régulièrement citée sous la forme d'un procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualification de marque de renommée de la marque française ELLE n° 1500024 ;

En application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle « *la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ».

Il ressort de l'article L. 713- 5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008

✓

rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et notamment de son article 5, § 2, que peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.

Afin d'apprécier la renommée d'une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque pour le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d'opinion, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l'importance des investissements de son titulaire.

En l'espèce, afin de prouver la renommée de sa marque ELLE, exploitée depuis 1945, la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE verse aux débats divers documents permettant de justifier du nombre d'exemplaires vendus par semaine pour le magazine (environ 350 000 exemplaires vendus par semaine) ; de la reconnaissance de cette marque à travers plusieurs prix qui lui ont été décernés (notamment le prix IMAGE FRANCE décerné par le ministère du commerce extérieur en 1985, le prix « 10 années de succès » décerné au magazine ELLE en 2012 ou encore le prix du « magazine de l'année » en 2013) ; de la parution du magazine au-delà du territoire français avec l'existence de 35 versions étrangères du magazine ELLE, de l'utilisation de la marque pour des produits de maquillage distribués dans le réseau MONOPRIX ou encore par des partenariats avec d'autres grandes marques telle que YVES SAINT LAURENT.

En l'état de ces éléments, la marque ELLE, connue d'une fraction significative du public concerné par les produits ou services qu'elle couvre, peut être qualifiée de marque renommée au sens de l'article précité.

Sur la contrefaçon ;

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que *“sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement”*.

En outre, aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, *“la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque”*.

Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte

de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.

Sur la comparaison de la marque « ELLE » avec le signe utilisé par Madame Marina MICHENET sur son site internet ;

Sur la comparaison des produits et services ;

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Marina MICHENET fait usage du signe « ellehit » sur son site internet pour offrir des prestations de « maquilleuse coiffeuse ».

Ces services fournis sous le signe « ellehit » sont fortement similaires aux services suivants visés dans l'enregistrement de la marque française dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE et notamment les « *conseil en beauté, conseil en matière de maquillage* », la prestation de maquillage et de coiffure incluant des conseils en ces domaines et plus généralement les conseils en beauté.

Ils sont également similaires aux services visés dans l'enregistrement de la marque communautaire dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE qui visent notamment les « *produits de beauté et produits de cosmétiques, produits de parfumerie* », lesdits produits étant utilisés dans le cadre du service offert et au demeurant souvent vendus dans le cadre de telles activités liées aux services de coiffure et de maquillage.

Sur la comparaison des signes ;

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient de constater que dans un premier temps, Madame Marina MICHENET a utilisé le signe « ELLE HIT », les deux termes étant séparés, et le premier vocable comportant après un élément figuratif composé d'un visage vu de profil tourné vers la gauche. A la suite d'échanges entre les parties, le signe a été modifié en ce que celui-ci est à partir de 2014 écrit en un seul mot et en lettres minuscules (« ellehit ») et en ce que l'élément figuratif est situé avant le « e », le visage de profil étant désormais tourné vers la droite.

Il convient d'observer que l'action est dirigée contre ce dernier état du signe, « ellehit » avec l'élément figuratif.

D'un point de vue visuel, les deux signes présentent certaines différences, le signe incriminé étant semi-figuratif car comportant à la fois un élément graphique (visage de profil) et des éléments verbaux, alors que la marque opposée est uniquement verbale. En outre, les

✓

éléments verbaux divergent en ce sens que s'agissant du signe incriminé, ils sont composés de sept lettres attachées en caractère minuscule (« ellehit »), alors que la marque verbale n'est composée que de quatre lettres standards en majuscules (ELLE).

Phonétiquement, le deux signes divergent en ce que le signe contesté comporte l'adjonction de la locution « hit ».

Cependant, la présence du signe ELLE en attaque, identique à la marque invoquée, à l'exception d'une police de caractère différente et l'adjonction des éléments verbaux « HIT », faiblement distinctifs dans le domaine de la mode dans lequel il est très usité, tant pour désigner le succès (« HIT ») ou pour désigner si l'on fait abstraction du « h », un objet de convoitise à se procurer (« IT » pour « IT BAG »), caractérisent une similitude visuelle et phonétique entre les signes.

En outre, sur le plan intellectuel, les deux signes renvoient à la femme ou à la féminité et présentent une forte similitude.

Il ressort de ces éléments qu'il peut être imputé au signe incriminé une similitude moyenne avec la marque opposée.

Cette similitude moyenne des signes pris dans leur ensemble, alliée à une forte similarité des produits et/ou services concernés, permet de caractériser un risque de confusion au sens de l'article L. 713-3 b) précité, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée, que le signe incriminé soit utilisé avec ou sans l'élément figuratif.

Sur la comparaison de la marque « ELLE » avec la marque « ELLEHIT Révélatrice de personnalites » numéro 3973956 ;

Sur la comparaison des produits et services ;

En l'espèce, les services visés dans la marque contestée, « *Écoles de maquillage, à savoir services de formation, et services de maquillage et de salons de coiffure ; salon de beauté* », peuvent être regardés comme partiellement similaires aux services visés dans l'enregistrement de la marque française précitée et notamment les « *conseil en beauté, conseil en matière de maquillage* », mais aussi ceux visés dans la marque communautaire dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE qui visent notamment les « *produits de beauté et produits de cosmétiques, produits de parfumerie* », lesdits produits étant utilisés dans le cadre du service offert et au demeurant souvent vendus dans le cadre de telles activités liées aux services de coiffure et de maquillage.

Sur la comparaison des signes ;

D'un point de vue visuel, il convient de constater que les deux signes divergent par le nombre de vocables. Un seul terme pour la marque antérieure (ELLE) et quatre vocables pour la marque contestée (« ELLEHIT Révélatrice de personnalites »). A cet égard, si le terme ELLE est dominant lorsqu'il est accolé au seul vocable HIT, il n'a plus

✓

cette fonction lorsqu'il est dilué dans une expression plus large si bien que les signes ne peuvent être considérés en l'espèce comme similaires.

Phonétiquement, les deux signes sont aussi différents, l'un comportant un seul phonème, l'autre étant une succession de plusieurs phonèmes, ce qui permet de les distinguer nettement.

Au regard de ces éléments, les deux signes ne présentent pas de similitude, et s'ils peuvent, sur le plan intellectuel, renvoyer à la femme ou à la féminité, cette seule similitude intellectuelle paraît insuffisante pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, quand bien même les services proposés peuvent être considérés comme partiellement similaires.

La contrefaçon par imitation n'est ainsi pas suffisamment caractérisée.

Les demandes de la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE à l'encontre de la marque « ELLEHIT Révélatrice de personnalités » numéro 3973956 seront en conséquence rejetées.

Sur l'atteinte à la renommée de la marque ELLE n° 1500024 ;

En application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle « *la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ».

Il ressort de cet article, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et notamment de son article 5, § 2, que la protection de l'atteinte à la marque renommée suppose que le tiers ait fait un usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque renommée, que le public puisse établir un lien entre les signes et qu'il en soit résulté du fait de la dilution de la marque, de son avilissement ou de son parasitisme, une atteinte à ladite marque.

Il a d'ores et déjà été indiqué que Madame Marina MICHENET faisait usage du signe « ellehit » pour promouvoir une activité de salon de coiffure et de maquillage de telle sorte que ledit signe est bien utilisé dans la vie des affaires à titre de marque pour s'identifier et rattacher ces services à une origine commerciale précise.

Il a été également démontré qu'un lien pouvait être fait entre le public concerné par les prestations de Madame Marina MICHENET et la marque ELLE en raison de la similitude des produits et des services offerts.

Cette situation porte atteinte à la marque ELLE au regard du fort risque d'association pour le consommateur entre cette marque et l'usage du signe « ellehit » à raison de l'avantage ainsi tiré par Madame Marina MICHENET de l'usage de ce signe caractérisant une exploitation dans le sillage du titulaire de la marque.

✓

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

En revanche, s'agissant de la demande de condamnation de Madame Marina MICHENET au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE ne produit aucun élément permettant d'évaluer tant les conséquences économiques négatives de la contrefaçon que les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou encore l'économie réalisées par Madame Marina MICHENET pour s'être ainsi placée dans le sillage de la marque renommée de telle sorte que seul le préjudice liée à l'atteinte à la marque, évaluée à une somme de 6 000 euros est susceptible d'être réparé.

Madame Marina MICHENET sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE déboutée pour le surplus.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner Madame Marina MICHENET, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT qu'en faisant usage du signe « ellehit », avec ou sans l'élément figuratif, notamment sur son site internet, Madame Marina MICHENET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque française de renommée ELLE n° 150024 dont la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE est titulaire ;

En conséquence,

FAIT INTERDICTION à Madame Marina MICHENET de poursuivre de tels agissements et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

✓

CONDAMNE Madame Marina MICHENET à payer à la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE la somme 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

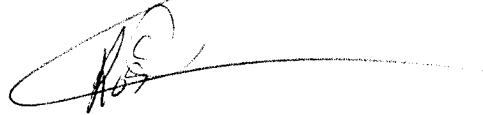
DEBOUTE la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE pour le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame Marina MICHENET aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 8 avril 2016

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS' with a long horizontal stroke extending to the right.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, curved hook on the right.

