

2 décembre 2010  
Cour d'appel de Versailles  
RG n° 07/11

**Texte de la décision**

COUR D'APPEL  
DE  
VERSAILLES

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2010

R.G. No 09/08532

AFFAIRE :

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE HFP

C/

S.A.S.U. LABORATOIRES OMEGA PHRAMA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité zudit siège venant aux droits de la société CHEFARO-ARDEVAL

Décision déferée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le Cour de Cassation de PARIS

No Chambre :

No Section :

No RG : 07/11 288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER (avoués à la Cour)

la SCP BOMMART MINAULT (avoués à la Cour)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2008 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 12B le 23 novembre 2006

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE HFP

ayant son siège 149 rue Anatole France

92534 LEVALLOIS PERRET

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - avoués No du dossier 20091193

plaidant par Me JOLY Casey (avocat au barreau de PARIS)

\*\*\*\*\*

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S.U. LABORATOIRES OMEGA PHRAMA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité zudit siège venant aux droits de la société CHEFARO-ARDEVAL

ayant son siège 20 rue André Gide

92320 CHATILLON SOUS BAGNEUX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP BOMMART MINAULT - avoués No du dossier 00037799  
plaidant par Jean ENOCCHI (avocat au barreau de PARIS)  
substitué par Me Etienne DEBONNET

\*\*\*\*\*

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,  
M. Claude TESTUT, Conseiller,  
Mme Dominique LEMAU de TALENCE, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu la communication de l'affaire au ministère public ;

Vu le jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a:

- \* dit que la société Chefaro-Ardeval s'est rendue coupable de contrefaçon des marques "ELLE" dont est titulaire la société Hachette Filipacchi Presse,
- \* interdit à la société Chefaro-Ardeval d'utiliser la dénomination "X-elle-S" pour des produits identiques et similaires visés aux dépôts des marques "ELLE" no1500024 et no99788691,
- \* condamné la société Chefaro-Ardeval à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice,
- \* autorisé la société Hachette Filipacchi Presse à faire publier le jugement par extraits dans deux journaux de son choix aux frais de la société Chefaro-Ardeval qui en assurera le remboursement sur présentation des factures dans la limite d'un coût total de 8.000 euros hors taxes, produisant intérêts au taux légal passé le délai d'un mois à compter de leur présentation,
- \* rejeté le surplus des demandes,
- \* condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Chefaro-Ardeval à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 2.000 euros,
- \* condamné la société Chefaro-Ardeval aux dépens;

Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, par la cour d'appel de Versailles, qui infirmant le jugement entrepris, ne retenant pas la similarité des produits, a rejeté les demandes formées par la société Hachette Filipacchi Presse en application de

l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et, estimant l'absence de préjudice de la société Hachette Filipacchi Presse, au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas retenu la responsabilité de la société Chefaro-Ardeval et a:

- \* débouté la société Hachette Filipacchi Presse de toutes ses demandes,
- \* condamné la société Hachette Filipacchi Presse à payer à la société Chefaro-Ardeval la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'arrêt du 23 septembre 2008, par lequel la Cour de cassation, retenant une violation par fausse appréciation de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, sur le pourvoi formé par la société Hachette Filipacchi Presse, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Hachette Filipacchi Presse, en tant que fondée sur l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;

Vu la déclaration de la société Hachette Filipacchi Presse, en date du 3 novembre 2009, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures en date du 9 septembre 2010, par lesquelles la société Hachette Filipacchi Presse demande à la cour, au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, de:

- \* dire que l'imitation de la marque "ELLE" sous la forme "X-elle-S" et l'association suscitée portent atteinte au caractère distinctif de la marque de renommée "ELLE",
- \* à défaut, dire que l'imitation de la marque "ELLE" sous la forme "X-elle-S" et l'association suscitée portent atteinte à la renommée de la marque "ELLE",
- \* le cas échéant, dire que les Laboratoires Omega Pharma France, venant aux droits de Chefaro-Ardeval, ont pu tirer indûment profit du prestige et de la réputation de la marque de renommée "ELLE" dans le secteur de la beauté et de la minceur,
  - en conséquence,
- \* prononcer la nullité des enregistrements de marques: "X-elle-S", "DETOX BY X-ELLE-S", "CONTROL APPETITE BY X-ELLE-S"; "REGUL APPETITE BY X-ELLE-S" respectivement no03 3 214 023, no03 3 317 323, no03 3 317 325, no03 3 3321 091,
- \* dire que les Laboratoires Omega Pharma France seront tenus d'effectuer la radiation des enregistrements français des marques no03 3 214 023, no03 3 317 323, no03 3 317 325, no03 3 3321 091 dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et, faute pour eux de ce faire, l'autoriser à procéder à ces radiations sur simple présentation d'une expédition de l'arrêt passé en force de chose jugée,
- \* interdire aux Laboratoires Omega Pharma France l'usage du signe "X-elle-S" et/ou "X-ELLE-S" et/ou "XELLES/xelles" et ce, à quelque titre que ce soit, y compris en tant que mot de référencement pour la promotion et la vente d'un produit XLS, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- \* condamner les Laboratoires Omega Pharma France pour atteinte au caractère distinctif et/ou la renommée de la marque "ELLE" à 25.000 euros de dommages et intérêts ,
- \* l'autoriser à faire publier l'arrêt à intervenir par extraits dans deux journaux de son choix, aux frais des Laboratoires Omega Pharma France qui en assureront le remboursement sur présentation des factures dans la limite d'un coût total de 10.000 euros hors taxes, produisant intérêts au taux légal passé le délai d'un mois à compter de leur présentation,
- \* condamner les Laboratoires Omega Pharma France au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières écritures en date du 12 octobre 2010, aux termes desquelles la société Laboratoires Omega Pharma France, venant aux droits de la société Chefaro-Ardeval, prie la cour de:

- \* constater qu'elle n'est saisie que des demandes formées par la société Hachette Filipacchi Presse fondées sur les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- \* dire qu'au visa de l'article 624 du code de procédure civile, il incombe à la cour de renvoi de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes litigieux, préalable nécessaire et indispensable à l'appréciation de

l'atteinte alléguée portée à la renommée de la marque "ELLE",

\* constater l'absence de risque de confusion entre les signes,

\* dire que la marque "X-elle-S" ne porte pas atteinte à la renommée de la marque "ELLE",

\* constater l'absence de préjudice démontré et justifié par la société Hachette Filipacchi Presse,

\* débouter la société Hachette Filipacchi Presse de ses demandes,

\* condamner la société Hachette Filipacchi Presse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

\* la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire de la marque "ELLE" pour désigner en classe 16 les périodiques, selon un enregistrement de marque dénomminative no1 500 024, dont le dépôt à l'institut national de la propriété industrielle remontant au 20 janvier 1989, a été régulièrement renouvelé,

\* elle est également titulaire de la marque française "ELLE" no99 788 691 déposée le 26 avril 1999, enregistrée sous le no99 788 691 pour désigner les savons, savonnettes, nécessaires de cosmétiques, produits de toilette, produits de parfumerie et de beauté

\* afin de commercialiser des produits à base de plantes, la société Chefaro-Ardeval a déposé le 7 mars 2003, la marque "X-elle-S" enregistrée sous le no 03 3 214 023 et le 27 novembre 2003, la marque "x-il-S-forty" enregistrée sous le no3 259 717,

\* la société Chefaro-Ardeval avait déposé, dans un premier temps la marque "X-ELLE-S" dont le vocable "elle" était en lettres majuscules,

\* à la suite de l'opposition formée par la société Hachette Filipacchi Presse, ce dépôt a été retiré de la classe 5 pour les substances diététiques à usage médical et nutritionnel, les compléments alimentaires dans le domaine de la minceur,

\* le 11 juin 2003, la société Hachette Filipacchi Presse, invoquant ses deux marques, a de nouveau formé oppositions à la demande d'enregistrement de la marque "X-elle-S",

\* par décision du 11 décembre 2003, le directeur de l'institut national de la propriété industrielle a rejeté ces oppositions en retenant la similitude des signes mais non des produits visés aux dépôts,

\* la société Hachette Filipacchi Presse s'est désistée de son recours en annulation contre cette décision et a assigné la société Chefaro-Ardeval en contrefaçon de ses deux marques devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

\* ce tribunal a retenu la contrefaçon par imitation des marques "ELLE" au fondement de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,

\* la cour d'appel par arrêt du 23 novembre 2006, infirmant la décision déférée, a rejeté la demande en contrefaçon formée au visa de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle en considérant que si la marque "X-elle-S" constitue bien une imitation de la marque antérieure "ELLE", en revanche, toute similitude était exclue entre les produits désignés aux dépôts des marques en présence,

\* la cour d'appel a également rejeté la demande formée par la société Hachette Filipacchi Presse au fondement de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle en retenant que cette société ne rapportait pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque "X-elle-S" serait de nature à lui porter préjudice,

\* la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt du 23 novembre 2006, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Hachette Filipacchi Presse, en tant que fondées sur l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, a retenu qu'en se déterminant, alors qu'elle avait, dans le cadre de l'examen de l'action en contrefaçon, retenu qu'il existait un risque de confusion entre les deux signes et que le public pourrait croire que le signe "X-elle-S" était apparenté à la marque "ELLE" comme en constituant une déclinaison, la cour d'appel, qui n'a pas examiné s'il ne résultait pas de cette constatation que l'usage de ce signe pour des produits non similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque de renommée était de nature à porter atteinte à son caractère distinctif, n'a pas donné de base légale à sa décision;

Sur l'application au présent litige de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle:

Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte qu'il est irrévocablement jugé que les produits visés aux dépôts des marques en présence, "produits de beauté , produits cosmétiques, produits de parfumerie" et "complément alimentaire à base de plantes" ne sont ni identiques ou similaires, de sorte que l'action en contrefaçon fondée sur l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ne peut prospérer ;

que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de l'atteinte portée au caractère distinctif de la marque de renommée "ELLE" en raison de l'usage du signe "X-elle-S" pour des produits non similaires à ceux désignés aux dépôts ;

considérant que selon l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 11 décembre 2008, l'emploi 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 s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

considérant qu'est acquise aux débats la renommée de la marque "ELLE" dont la notoriété était initialement attachée à la revue du même nom devenue valeur de référence dans le domaine notamment de la mode et de la beauté et qui couvre aujourd'hui des activités très diversifiées dans le cadre de partenariats et de lancements de collections ou produits de beauté et de soins au féminin ;

considérant que la société Hachette Filipacchi Presse fait valoir que le signe "X-elle-S" crée une association dans l'esprit du consommateur, soit parce qu'il évoque et suscite des évocations qui sont celles liées à la marque antérieure de renommée "ELLE", soit encore parce que le consommateur est susceptible de croire à une déclinaison et/ou une affiliation avec cette marque de renommée ;

que la société Laboratoires Omega Pharma France, contestant tout risque de confusion, répliquent que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause diffèrent, les spécificités de la marque "X-elle-S" la distinguant de la marque "ELLE", de sorte, selon elle, qu'elles produisent une impression globale totalement différente, le terme "elle" se fondant dans un ensemble et ne constituant pas l'élément essentiel du signe ;

considérant que porte atteinte au caractère distinctif de la marque renommée l'usage d'un signe dont la similarité avec celle-ci conduit le public à associer ce signe à la marque et qui entraîne sa dilution ;

considérant en l'espèce, que visuellement, phonétiquement, la dénomination "ELLE" de la marque antérieure se retrouve au sein du signe contesté où elle est nettement isolée des deux lettres qui l'encadrent par deux tirets; que cette dénomination apparaîtra au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme l'élément signifiant qui retiendra son attention;

que conceptuellement, le terme "ELLE" se réfère dans les deux signes au public féminin;

considérant par voie de conséquence, que la reprise de la dénomination "ELLE" dans le signe second est de nature à associer les deux signes et laisser accroire à une origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première;

considérant qu'il en résulte que l'usage du signe "X-elle-S" , par le lien suscité, porte atteinte au caractère distinctif de la marque "ELLE" de renommée en la banalisant et en détournant sa valeur attractive, de sorte que la responsabilité civile de la société Laboratoires Omega Pharma France est engagée au fondement de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle

Sur la réparation du préjudice:

considérant que l'atteinte portée à la marque "ELLE" justifie l'octroi à son titulaire de la somme de 25.000 euros laquelle répare son entier préjudice;

qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'usage selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt; que la mesure de publication n'est pas nécessaire, la société Laboratoires Omega Pharma France ne faisant plus usage de la marque litigieuse;

considérant que la société Hachette Filipacchi Presse sollicite la nullité des enregistrements des marques "X-elle-S", "DETOX BY X-ELLE-S", "CONTROL APPETITE BY X-ELLE-S", "REGUL APPETITE BY X-ELLE-S", alors qu'elle n'a introduit d'action qu'à l'encontre du dépôt et de l'usage de la seule marque "X-elle-S" ;

considérant que l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ;

que force est de constater que n'est pas visé l'article L.713-5 du même code qui édicte une disposition relative à la responsabilité civile et ne prévoit pas l'annulation de l'enregistrement à titre de sanction ;

qu'il s'ensuit que la demande de la société Hachette Filipacchi Presse ne saurait prospérer ;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Hachette Filipacchi Presse; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros ; que la société Laboratoires Omega Pharma France qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Confirme en ses dispositions restant soumises à la cour, la décision déferée en ce qu'elle a condamné la société la société Chefaro-Ardeval, à laquelle succède la société Laboratoires Omega Pharma France, à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau:

Dit que l'usage par la société Laboratoires Omega Pharma France de la marque "X-elle-S" porte atteinte à la renommée de la marque "ELLE",

Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France à verser à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Interdit à la société Laboratoires Omega Pharma France de faire usage du signe "X-elle-S" à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Laboratoires Omega Pharma France aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

## **Textes appliqués**

article L. 713-5 du code de commerce