

MOTS CLEFS : Code de propriété intellectuelle - droit des marques - INPI -renommée - risque de confusion -signe - sociétés

La marque de renommée a été définie par la CJCE comme une marque « *connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque* ». L'appréciation de la renommée d'une marque relève du pouvoir souverain des juges du fond qui seuls apprécieront la pertinence d'un ensemble d'éléments de preuves produits. La renommée d'une marque est protégée et garantie par les dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. Il soutient que l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, notamment la renommée de marques ayant des effets en France, ne peut être considéré comme valide. Dans cet arrêt, il était essentiel de déterminer si l'usage d'un nom de marque solidement établie pouvait susciter une confusion du public avec l'enregistrement d'une marque partageant le même nom.

FAITS : En l'espèce, la société MAJE conteste la décision de l'INPI qui a autorisé l'enregistrement de la marque "LES MAISONS DE MAJE" appartenant à la société Emajen. La société MAJE soutient qu'il existe un risque de confusion du public en raison de la similitude des signes et de la marque, conformément à l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a décidé le 4 novembre 2022 que la nouvelle marque, déposée le 5 janvier 2022 par la société Emajen, pouvait être enregistrée sans violer les droits de la société MAJE sur sa marque "MAJE". Une opposition a été déposée par la société MAJE le 28 mars 2022 contre l'enregistrement de la nouvelle marque "Les Maison de Maje", mais celle-ci a été rejetée. En réaction à cette décision, la société MAJE a engagé une procédure d'annulation le 2 décembre 2022, officiellement notifiée à la société Emajen le 23 février 2023.

PROCÉDURE : L'affaire a été débattue en première instance le 26 octobre 2023 lors d'une audience publique. La société MAJE a relevé appel de cette décision.

PROBLÈME DE DROIT : Existe-t-il un risque de confusion du public lorsque la marque ultérieure utilise le même nom qu'une marque antérieure renommée, établissant ainsi un usage injustifié du signe contesté qui pourrait indûment bénéficier du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui causer préjudice ?

SOLUTION : C'est par la négative que répond la Cour d'appel de Paris. Elle affirme qu'il résulte de l'ensemble des éléments fournis que s'il existe une similitude existant entre les signes, ils ne sont pas identiques. La grande dissemblance entre les produits et services en cause et l'absence de démonstration par la société MAJE que les publics concernés sont communs, même pour partie, exclut que la marque contestée « LES MAISONS DE MAJE » puisse mettre en confusion évoquer la marque antérieure dans l'esprit du consommateur français.



SOURCES :

LEGIFRANCE : article L.711-3 du CPI

NOTE :

La marque de renommée a été définie par la CJCE comme une marque « connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque ». L'appréciation de la renommée d'une marque relève du pouvoir souverain des juges du fond qui seuls apprécieront la pertinence d'un ensemble d'éléments de preuves produits. La renommée d'une marque est protégée et garantie par les dispositions de l'article L.711-3 du CPI. Cette violation de la renommée de la marque se manifeste lorsque l'on observe un caractère identique ou similaire à celui de la marque antérieure. Cela a pour effet de rendre les produits ou services désignés par cette dernière pratiquement identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée entraînant donc un risque de confusion du public. Dans cet arrêt, les juges du fond devaient démontrer si l'exploitation de cette marque postérieure « LES MAISONS DE MAJE », sans raison légitime, conduirait injustement à tirer profit de la renommée de la marque antérieure (en l'espèce la marque « MAJE »), et de fait leur causerait un préjudice.

I- La nécessaire démonstration d'une atteinte à la renommée de la marque par le risque de confusion entre les signes

En vertu de l'article L.711-3 du CPI, il est indispensable de démontrer l'existence d'un risque de confusion chez le public qui est concerné par les produits ou services couverts par la marque enregistrée en première, soit, la marque renommée, et la nouvelle marque dont le nom est composé d'un signe identique à cette dernière. Les juges du fond ont étudié si le titulaire pouvait se prévaloir d'un préjudice

causé, en l'occurrence celui du ternissement de sa marque ou le profit que tirerait le déposant du signe critiqué par la forte connaissance de la marque renommée. Après avoir rappelé les conditions de l'atteinte à la renommée d'une marque à savoir l'existence d'un lien entre les signes au regard de l'article L.711-3 CPI, les juges ont considéré tous les éléments pertinents de l'espèce. Il ont étudié la part de marché détenue par la société MAJE, l'intensité, de son étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Après un examen approfondi du signe contesté "LES MAISONS DE MAJE" par les juges du fond, il apparaît que celui-ci est composé de quatre éléments verbaux qui constituent la marque renommée « MAJE ». Ces derniers en ont déduit que d'un point de vue conceptuel, la dénomination du signe contesté n'a aucune signification particulière pour le consommateur concerné, puisqu'aucun élément ne permet de considérer que l'expression « LES MAISONS DE MAJE » renvoie, comme le soutient la société MAJE à une maison de couture.

II- La nécessaire démonstration d'une distinction entre les produits et les services proposés par les deux marques

Sur la base des éléments transmis à l'INPI, les juges ont vérifié s'il existait un lien entre les signes en cause en analysant la combinaison du signe litigieux et s'il pouvait être établie une confusion dans l'esprit du public. Pour cela, la Cour a étudié un ensemble de facteurs pertinents tels que le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services désignés ainsi que le public concerné,



l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure. Devant la Cour, la société MAJE a intégré dans le corps de son mémoire diverses copies d'écran dont trois liens hypertextes pour démontrer selon elle, l'existence d'un chevauchement entre les publics concernés par les produits et services en cause. Cependant, les juges du fond ont considéré que contrairement à ce que suggère la société MAJE, qu'il n'appartient pas à la Cour de vérifier elle-même les informations résultant des liens hypertextes puisque l'INPI elle-même n'a pas pu apprécier la pertinence des contenus des sites auxquels les liens renvoient. De fait, ils en ont déduit que l'intégration d'hyperliens en tant que tels ne constituent pas des éléments de preuve suffisants. La Cour dans cet arrêt, conclue qu'une appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. De fait, malgré la similitude existant entre les signes, ces derniers ne sont pas identiques. Les juges du fond ont estimé que les produits et les services en cause des deux marques étaient de nature différente en tenant compte de leur fonction, de leur destination, ainsi que leurs circuits de fabrication et de distribution. Ainsi, les juges excluent l'idée que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l'esprit du consommateur français puisque les services et produits proposés ne sont pas les mêmes.

Inès ZARROUK

Master 2 Droit des médias électroniques
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, 2023-2024



ARRÊT :

Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 22
Décembre 2023 – n° 22/20519

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 Véronique RENARD, présidente, et par Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 4 novembre 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (*INPI*) qui, statuant sur l'opposition formée le 28 mars 2022 par la *société Maje* , titulaire de la marque verbale française « *maje* » déposée le 19 juin 2017 et enregistrée sous le n°17 4 369 682, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale française « LES MAISONS DE MAJE » n° 22 4 831 136 déposée le 5 janvier 2022 par la SAS Emajen, a considéré que le signe contesté pouvait être adopté comme marque pour les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la *société* opposante sur la marque de renommée « *maje* » et en conséquence a rejeté l'opposition,

Vu le recours en annulation de cette décision formée par la *société Maje* le 2 décembre 2022 signifié à la *société* Emajen par acte du 23 février 2023 (acte remis en l'étude) et les conclusions à l'appui du recours remises au greffe le 17 février 2023 et signifiées à la *société* Emajen par le même acte du 23 février 2023 ,

Vu l'absence de constitution d'avocat de la *société* Emajen,

Vu les observations écrites du directeur général de l= *INPI* reçues au greffe le 17 juillet 2023 ,

Vu l'audience du 26 octobre 2023 ,

Le ministère public avisé ;

SUR CE,

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 ».

Il est constant que l'atteinte à la marque renommée est constituée quand le public concerné par les produits ou services couverts par la marque établit un lien ou une association entre cette marque et le signe opposé et qu'il en résulte pour son titulaire un préjudice en raison de la dilution ou du ternissement de la marque, ou encore en raison du profit indu que le déposant du signe critiqué est susceptible de tirer de la forte connaissance de la marque renommée.

Ainsi, l'atteinte suppose que la marque antérieure invoquée soit renommée, qu'il existe un lien entre les signes en cause et que l'atteinte à la renommée soit



démontrée, c'est-à-dire qu'il soit établi un usage sans juste motif du signe contesté qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte ou porterait préjudice.

En l'espèce, la marque verbale française dont est titulaire la *société Maje* désigne divers produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25. Sa renommée est invoquée s'agissant des « sacs à main ; vêtements, chaussures ; chapellerie » des classes 18 et 25.

Sur la renommée de la marque verbale française « *maje* » n°17 4 369 682

Il est constant que la renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de l'espèce, à savoir notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

En l'espèce, la *société Maje* fait valoir que la renommée de la marque antérieure « *maje* » résulte de plusieurs facteurs, notamment de son histoire, de sa présence et de son implantation, de la communication effectuée autour de celle-ci et d'une précédente décision de l' *INPI* .

Elle a produit au soutien de son opposition devant l' *INPI* , pour établir la renommée de la marque « *maje* » pour les produits en cause, un article sur l'histoire de la marque et ses chiffres clés en 2019, un référencement des points de vente en France sur son site internet, un référencement d'articles de presse papier et en ligne par les grandes maisons de presse comme Elle et Vogue de 2015 à

2020 ainsi que des posts sur les réseaux sociaux des maisons de presse sur cette même période, des posts de la marque sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021, des posts par les tiers sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021 et une décision de l' *INPI* du 15 novembre 2021 reconnaissant la renommée de la marque « *maje* » pour des produits identiques à ceux qui sont invoqués dans le cadre de la présente procédure.

L'ensemble de ces pièces, qui proviennent pour la plupart de sources externes, démontrent, que la marque antérieure « *maje* » fait l'objet d'un usage intensif, qu'elle est connue d'une partie significative du public français et constitue une des marques leaders du marché des vêtements et accessoires de mode, ce que confirme une étude de l'impact digital de douze marques de prêt à porter premium de 2015 produite également devant l' *INPI* et annonçant la marque française « *maje* » comme étant une marque premium située en 3ème position sur les réseaux sociaux.

Ainsi, il a été démontré que la marque antérieure est renommée en France pour les « sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués, ce point n'étant d'ailleurs pas remis en cause dans le cadre du présent recours.

Sur l'existence d'un lien entre les signes en cause

Pour déterminer si l'usage de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si un lien ou une association entre les signes peut être établi dans l'esprit du public concerné en fonction de l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce tels le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services désignés ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et éventuellement l'existence d'un risque de confusion.



Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal

servant à désigner les services suivants : « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires ».

Il a été dit que la marque antérieure

désigne notamment les « sacs de tous les jours ; sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La *société Maje* soutient que les signes sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux totalisant seize lettres et la marque antérieure d'une dénomination unique comportant quatre lettres.

Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux « LES MAISONS DE », ils présentent des ressemblances visuelles et phonétiques en ce qu'ils ont en commun la dénomination « *maje* » qui apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause et dominante dans le signe contesté en ce que les termes « LES MAISONS DE » qui la précèdent, sont quant à eux faiblement distinctifs car évocateurs d'un hébergement ou d'un logement.

D'un point de vue conceptuel, le terme « *maje* » n'aura aucune signification particulière pour le consommateur concerné, et aucun élément ne permet de considérer que l'expression « LES MAISONS DE MAJE » renvoie, comme le soutient la *société Maje*, à une maison de couture.

Pour autant, il existe bien une certaine similarité entre les signes.

Sur le degré de distinctivité et de renommée de la marque

La marque antérieure française verbale « *maje* » présente intrinsèquement un caractère distinctif au regard des produits désignés au dépôt, lequel est accru par la renommée.

Sur la nature des produits et services en cause

Il convient de rechercher s'il existe une similitude entre les produits ou les services en cause, en tenant compte de leur nature, leur fonction et/ou leur destination, ainsi que leurs circuits de fabrication et de distribution et éventuellement leur caractère complémentaire.

En l'espèce, les « sacs à main ; vêtements, chaussures, chapellerie » pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services d'« hébergement temporaire; réservation de logements temporaires » visés par la demande contestée ne présentent aucune similitude au regard des critères sus énoncés, de sorte qu'aucun lien direct ne peut être établi entre eux.

La *société Maje* se prévaut néanmoins de la proximité des secteurs en cause.

Dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI, la *société Maje* a fait valoir que les produits et services en cause présentent un lien que le public pourra facilement établir dès lors qu'il est habitué à associer des sociétés du domaine de la mode aux services hôteliers et pour en justifier, elle a cité les trois exemples de liens hypertextes suivants : <https://www.hotels-insolites.com/maison-rika.hotel>, <https://www.hotels-insolites.com/hotel-du-continent.com> et <https://www.hotels-insolites.com/armani-milano.hotel>.



Devant la *cour*, la *société Maje* a intégré dans le corps de son mémoire diverses copies d'écran pour démontrer l'existence d'un chevauchement entre les publics concernés par les produits et services en cause. Toutefois, le présent recours en annulation de la décision de l' *INPI* est dépourvu d'effet dévolutif et la *cour* doit se placer dans les conditions qui existaient au moment où cette décision a été prise ; elle ne peut statuer sur de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces, même intégrées aux écritures, qui n'auraient pas été préalablement soumis à l'appréciation de l' *INPI*.

En l'état, la *société Maje* a donc cité devant l' *INPI* trois liens hypertextes pour démontrer l'existence d'un chevauchement entre les publics concernés par les produits et services en cause. Or les hyperliens ou les adresses URL en tant que tels ne constituent pas des éléments de preuve suffisants, dès lors notamment que l' *INPI* n'a pas pu apprécier la pertinence des contenus des sites auxquels les liens renvoient, lesquels en tout état de cause sont susceptibles de varier. En outre et contrairement à ce que suggère la *société Maje*, il n'appartient pas à la *cour* de vérifier elle-même les informations résultant des liens hypertextes cités dans ses écritures au sujet de la diversification des enseignes de mode au secteur d'hôtellerie.

La décision de l' *INPI* qui a considéré que dans ces conditions, la *société Maje* n'avait produit aucun document permettant de démontrer la diversification des sociétés de prêt-à-porter dans le domaine de l'hôtellerie, doit ainsi être approuvée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la similitude existant entre les signes, qui toutefois ne sont pas identiques, la grande dissemblance entre les produits et services en cause et l'absence de démonstration par la *société Maje* que les publics concernés sont communs, même pour partie, exclut que la marque contestée puisse évoquer la

marque antérieure dans l'esprit du consommateur français.

C'est donc sans encourir la critique que le directeur général de l' *INPI* a considéré que faute d'avoir démontré l'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public, l'atteinte à la renommée de la marque « *maje* » n°4 369 682 n'était pas caractérisée en l'espèce.

Il convient en conséquence de rejeter le recours de la *société Maje*.

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.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la *société Maje* à l'encontre de la décision du directeur général de l' *INPI* du 4 novembre 2022.

Rejette la demande de la *société Maje* 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 La présidente

