

**23-1590
17 janvier 2024**

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur E B, agissant pour le compte de "CLINIQUE LIOR", a déposé le 12 février 2023, la demande d'enregistrement n°23 4 936 485 portant sur le signe verbal CLINIQUE LIOR.

Le 3 mai 2023, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC, société régie par les lois de l'Etat du Delaware, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l'Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1^{er} avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l'Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1^{er} avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement de l'atteinte à la renommée.

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 6 juin 2023. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée

Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, 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 leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

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. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par

cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, 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 opposante invoque la renommée de la marque de l'Union européenne n°000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « *cosmétiques* ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :

- Pièces 2 : la marque CLINIQUE se classe entre dans le top 15 des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l'année 2019 et 2022 selon le classement BRANDZ ;
- Pièces 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE : le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE reçoit un prix excellence beauté en 2018 ;
- Pièce 4 : Classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » ;
- Pièce 5 : attestation comptable indiquant notamment des chiffres d'affaire des ventes des produits de la marque CLINIQUE en Europe depuis 2012. Il ressort de ces chiffres que, pour la France, le chiffre d'affaire des ventes réalisé pour l'année 2016 s'élève à 35 millions de dollars et à 11 millions de dollars pour les dépenses publicitaires et marketing ;
- Pièces 6 et 7 : campagnes publicitaires et notamment dont des extraits de magazines féminins (Elle, Cosmopolitan, Biba, Marie-Claire) de 2006 à 2016 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE ;
- Pièce 9 : Sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE.

Il ressort de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure CLINIQUE a fait l'objet d'un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu'elle est connue en Union européenne et notamment sur le marché français pour les produits de « *cosmétiques* ». Les pièces démontrent notamment que la marque CLINIQUE fait l'objet d'investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les publicités publiées notamment dans des magazines féminins français de référence.

Les pièces démontrent également que la marque CLINIQUE a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque CLINIQUE.

Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits précités.

En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes en cause

La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLINIQUE LIOR.

La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.

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

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause 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.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal.

Les signes ont en commun le terme CLINIQUE, en position d'attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

En outre, les signes diffèrent par la présence du terme final LIOR au sein du signe contesté.

En conséquence, il ressort de l'impression d'ensemble produite entre les signes en présence que, si le signe contesté peut apparaître similaire à la marque antérieure CLINIQUE, ce n'est qu'à un très faible degré.

Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public

Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi

que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un.

En l'espèce, l'opposition fondée sur l'atteinte à la marque de renommée CLINIQUE est dirigée à l'encontre des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « *services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, le degré de similitude élevé entre les produits et services en cause, l'intensité importante de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, son caractère distinctif accru et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure CLINIQUE bénéficie d'une renommée auprès du grand public pour désigner les produits suivants : « *cosmétiques* », comme démontré précédemment.

Le signe contesté CLINIQUE LIOR et la dénomination antérieure CLINIQUE sont similaires à un faible degré.

La société opposante invoque le fait que « *L'adoption du terme « CLINIQUE LIOR » à titre de marque pour désigner des services fortement similaires aux « cosmétiques » de la Marque CLINIQUE ne saurait être justifiée si ce n'est dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée de la Marque CLINIQUE sur laquelle la société opposante investit depuis de très nombreuses années.* »

A cet égard, selon cette dernière les « *consommateurs sont inévitablement amenés à établir un lien entre la Marque CLINIQUE, qu'ils connaissent pour des « cosmétiques », et le signe second « CLINIQUE LIOR » pour désigner des services fortement similaires aux « cosmétiques »* ».

En effet, elle précise que « *ces services présentent un lien étroit et obligatoire avec les « cosmétiques » de la Marque CLINIQUE invoquée dès lors que les seconds sont nécessaires à la prestation des premiers. Ils présentent une nature, une fonction et une destination similaire et s'adressent au même type de clientèle recherchant à prendre soin d'elle* ».

Par conséquent, au regard de la similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté CLINIQUE LIOR pour des « *services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)* », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.

Par ailleurs, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « *L'objet social de Clinique LIOR est le « regroupement de professions médicales, paramédicales et la mutualisation et mise à disposition de moyens aux fins d'exercer leurs professions »*. Spécialisé dans la médecine esthétique, la clinique dénommée « LIOR » propose des services médicaux et des soins d'hygiène et de beauté ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer

uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l'usage de la demande d'enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d'établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu'il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soulève que *« le signe « CLINIQUE LIOR » dilue la renommée de la Marque CLINIQUE en ce qu'il l'affaiblit comme identifiant l'origine des « cosmétiques » qu'elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés. »*

Pour la société opposante, le signe contesté *« tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de la Marque CLINIQUE afin d'attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée ».*

A cet égard, selon la société opposante, il en ressort que le déposant *« cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses services grâce à l'association que fera le consommateur entre lesdits services et la Marque CLINIQUE. [Et] cherche également à bénéficier de l'image de qualité et de confiance véhiculée par la Marque CLINIQUE et attendue des consommateurs des « cosmétiques » de marque CLINIQUE. Cette image de qualité [étant] ce qui a permis à la Marque CLINIQUE d'être reconnue comme une des dix marques les plus importantes dans son secteur depuis de nombreuses années ».*

Par conséquent, l'usage de la demande d'enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

En raison de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d'enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des *« services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ».*

B. Sur le fondement du risque de confusion

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte au risque de confusion de la marque antérieure n°000054429 dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l'atteinte à la renommée avec la marque antérieure n°000054429, comme développé précédemment.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CLINIQUE LIOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « *services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté)* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services ci-dessus.