

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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 24 avril 2008 modifié, 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 PROCÉDURE

La société REMINISCENCE LICENSING (société à responsabilité limitée) a déposé, le 20 juillet 2023, la demande d'enregistrement n° 23/ 4978825 portant sur le signe verbal R DE REMINISCENCE.

Le 9 octobre 2023, la société MONACO HOME LUXURY TRADE (société de droit monégasque) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. sur la base de la

marque verbale REMINISCENCE, déposée le 17 novembre 1989 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1561493, sur le fondement de l'atteinte à sa renommée. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission partielle de propriété.

L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

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. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

1. Sur la renommée de la marque antérieure REMINISCENCE

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 les 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 le 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 française n° 1561493, portant sur le signe verbal REMINISCENCE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « *Eaux de toilette, parfums et cosmétiques, savons, savons parfumés, produits de beauté, rouge à lèvres, mascara, fards, lotions, poudres, fonds de teint; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux* ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, laquelle n'a par ailleurs pas été contestée par la société déposante, la société opposante a fourni de nombreuses pièces, parmi lesquelles :

une capture d'écran du site Internet non datée (<http://www.printemps.com/fr/>) qui mentionne « Retrouvez la marque REMINISCENCE sur notre site e-commerce ainsi que dans nos magasins Printemps » (pièce n° 11)

une mention de l'existence d'un showroom REMINISCENCE à Paris où il est possible de prendre connaissance de parfums. Ce document se réfère à la date du 23 janvier 2008 (pièces n° 14 et 14-B)

une mention de l'existence d'un showroom REMINISCENCE à Paris où il est possible de prendre connaissance de parfums. Ce document se réfère à la date du 25 novembre 2008 (pièces n° 15 et 15-B)

une mention de l'existence d'un showroom REMINISCENCE à Paris où il est possible de prendre connaissance d'un parfum. Ce document se réfère à la date du 15 juin 2010 (pièces n° 16 et 16-B)

une mention de l'existence d'un showroom REMINISCENCE à Paris où il est possible de prendre connaissance de parfums. Ce document se réfère à la date du 30 novembre 2010 (pièces n° 17 et 17-B)

une parution dans le magazine ELLE - Avril 2010 Eau de Patchouli (Pièce n° 18)

une parution CRASH avec Patchouli et un article du magazine l'ECO « Reminiscence love et Cætera » (pièce 20B)

un article dans la revue FEMME ACTUELLE avec Patchouli (Février 2010) : on peut y lire que la marque de parfum REMINISCENCE a été « cofondée ... en 1970 » (pièce n° 21)

un extrait du magazine ELLE daté du 6 août 2010 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 23)

un extrait du magazine COSMOPOLITAN daté de septembre 2010 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 24)

un extrait du magazine MARIAGES daté de novembre 2010 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 25)

un extrait du magazine PUBLIC daté des 10/16 décembre 2010 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 26)

des mentions qui portent sur le parfum PATCHOULI de la maison REMINISCENCE (pièce n° 27)

un extrait du magazine JALOUSE daté d'avril 2014 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 28)

un extrait du magazine VOGUE daté de mai 2014 mentionnant un parfum REMINISCENCE (pièce n° 29)

des extraits du catalogue parfums 2017 REMINISCENCE PARIS. La dernière page mentionne l'adresse d'un site Internet : www.reminiscenceparis.com (pièce n° 48)

des extraits du catalogue parfums 2020 REMINISCENCE PARIS (pièce n° 49)

des extraits du catalogue parfums 2023 REMINISCENCE PARIS (pièce n° 50)

des extraits du site Internet www.reminiscence-parfums.com (pièce n° 51)

des captures d'écran, dépourvues de date, de sites Internet d'enseignes de distribution montrant des parfums de marque REMINISCENCE (SEPHORA, MARIONNAUD, G L, NOCIBE) (pièces 55 à 59)

une attestation de la gérante de la société opposante portant sur le chiffre d'affaires des parfums REMINISCENCE réalisé par l'opposante de 2018 à 2022 (pièce n° 61).

Il ne ressort pas des pièces produites par la société opposante qu'une partie non négligeable du public français connaît la marque REMINISCENCE, aucun des documents fournis par la société opposante ne permettant d'établir cette renommée .

En effet, les documents fournis par l'opposante démontrent que la marque REMINISCENCE fait bien l'objet d'une exploitation en France, mais n'apparaissent pas suffisants pour démontrer que cette marque, qui s'applique à des parfums, produits d'usage courant, fait l'objet dans les dernières années d'une large diffusion en France, auprès du grand public.

Il peut être relevé que parmi les documents fournis par l'opposante mentionnant la marque REMINISCENCE, datés et de nature à démontrer sa connaissance, tels que les extraits de magazines, concernent une période très ancienne (la plus récente datant de 2014).

En outre, les captures d'écran de sites Internet d'enseignes de distribution, faisant apparaître des parfums commercialisés sous la marque REMINISCENCE, ne sont pas datées.

Par ailleurs, si les catalogues de parfums REMINISCENCE (2017, 2020 et 2023) portent sur une période plus récente et peuvent tendre à démontrer un usage, ils ne sont pas toutefois suffisants pour démontrer la renommée de la marque antérieure dès lors qu'ils ne comportent aucun élément de nature à démontrer que la marque REMINISCENCE est connue du public de référence.

Enfin, l'attestation relative au chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la marque REMINISCENCE (émanant de la société opposante) (pièce 61) n'indique pas la part de ce chiffre d'affaires réalisée en France.

Par conséquent, la connaissance par le public français n'a pas été établie au regard des

œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection.

L'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée **étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée**, l'opposition doit être considérée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.

En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d'atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 1561493 par la demande d'enregistrement contestée et ce, pour l'ensemble des produits contestés.

CONCLUSION

En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir la renommée de la marque antérieure n°1561493, l'opposition, fondée sur ce seul motif, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article unique : l'opposition est rejetée.