

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 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 PROCEDURE

Monsieur J G a déposé le 2 août 2023, la demande d'enregistrement n° 4 982 124 portant sur le signe verbal OLYMPE.

Le 12 octobre 2023 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques le 17 octobre 2023 sous le n° 0898735.

Le 25 octobre 2023, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale française OLYMPÉA déposée le 15 octobre 2014, enregistrée sous le n° 4 126 143, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française OLYMPÉA déposée le 15 octobre 2014, enregistrée sous le n° 4 126 143, sur le fondement de l'atteinte à la renommée.
- la marque verbale de l'Union européenne OLYMPÉA déposée le 16 octobre 2014, enregistrée sous le n° 13 366 877, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l'Union européenne OLYMPÉA déposée le 16 octobre 2014, enregistrée sous le n° 13 366 877, sur le fondement de l'atteinte à la renommée.

L'opposition a été notifiée au 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.- DECISION

Dans le formulaire d'opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits suivants de la demande d'enregistrement : « *parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage* ».

Toutefois, suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est désormais le suivant : « *bougies pour l'éclairage* ».

A. Sur l'atteinte à la renommée de la marque verbale française OLYMPÉA n° 4 126 143 et de la marque verbale de l'Union européenne OLYMPÉA n° 13 366 877

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 des marques antérieures

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 des marques française n° 4 126 143 et de l'Union Européenne n° 13 366 877 portant sur le signe verbal OLYMPÉA.

La renommée de la marque antérieure n° 4 126 143 est invoquée au regard des produits suivants : « *Parfumerie, cosmétiques ; produits de parfumerie et produits odorants (parfums) ; eau de Cologne ; parfums ; préparations non médicamenteuses pour les soins et nettoyage du corps ; déodorants et antiperspirants ; savons et gels à usage personnel* ».

La renommée de la marque antérieure n° 13 366 877 est invoquée au regard des produits suivants : « *Produits de parfumerie, en particulier eaux de toilette ; cosmétiques, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps ; produits de toilettes, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps ; produits odorants ; eau de Cologne ; parfums ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, à savoir, gels de bain, gel de douche, lotion pour le corps et laits pour le corps ; déodorant à usage personnel ; savons et gels à usage personnel, à savoir, gel pour le bain et gel pour la douche ; préparations pour le soin de la peau, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps* ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures, la société opposante indique notamment qu'elles sont connues « *par une partie significative du public concerné, en l'occurrence une clientèle essentiellement féminine, soucieuse de son apparence physique, de son hygiène et de son bien-être* ».

La société opposante avance fournir des documents « *faisant état du caractère iconique des produits en question "OLYMPÉA ICÔNE ABSOLUE" et de l'image positive de la marque, incarnée par un des plus grands tops model actuels, la brésilienne Luma Grothe* ». Elle joint de nombreuses pièces parmi lesquelles :

- ANNEXE I.1 : Communications dans la presse - Extraits de blogs et sites internet

- Parutions presse sur les parfums OLYMPÉA, notamment dans les magazines FEMME ACTUELLE, GALA, GRAZIA, COSMOPOLITAIN, CLOSER, BIBA, MARIE FRANCE, MADAME FIGARO qui mentionnent qu'il s'agit d'un **parfum** « *culte* », « *iconique* », « *mythique* » aux « *fragrances légendaires* ».

- Article du site Psshitpub.worldpress.com « *OLYMPÉA de Paco Rabanne* » publié le 5 décembre 2016, qui mentionne que la « *nouvelle fragrance OLYMPÉA sortie en été 2015 est certainement **l'une des plus grandes réussites de la marque*** » et que « *quelques semaines seulement après sa sortie **OLYMPÉA a pris la tête du classement des Top Vente de la parfumerie Sephora***. La campagne atteint même les 6 Millions de vues sur YouTube ce qui fait de cette campagne **un réel succès** ».

- **ANNEXE I.2 : Classement des ventes de parfums et des meilleurs parfums**

- Article du site internet top-du-top.info/beaute-et-parfum du 27 novembre 2017, qui présente les meilleures ventes sur Amazon, d'eau de parfum pour femmes, dans lequel **OLYMPÉA est classé 15^{ème} du top 100** pour le flacon 50 ml et 20^{ème} pour celui de 80 ml.
- Article du magazine ELLE en ligne, rubrique beauté tendances parfums, daté du 15 septembre 2017 « **On veut : les meilleurs parfums pour l'automne !** », **OLYMPÉA est classé 59^{ème}**

- **ANNEXE I.3 : Investissements promotionnels**

- 3 Factures datées entre le 18 avril 2019 et le 22 mars 2021 portant sur des prestations de coopération commerciale avec la société Marionnaud pour les différents parfums OLYMPEA pour des montants compris entre **60 000 et 300 000 euros**.

Il ressort clairement de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier de celles énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que les marques antérieures OLYMPÉA ont fait l'objet d'un usage intensif notamment pour les parfums et qu'elles sont connues sur le marché pertinent français, où elles occupent une position solide parmi les marques du marché de la parfumerie, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Ainsi, les marques verbales antérieures OLYMPÉA ont bien acquis une renommée en France, notamment pour les « parfums ».

En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée des marques antérieures pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes

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

Les marques antérieures portent sur le signe verbal OLYMPÉA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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 et les marques antérieures sont constitués d'un unique élément verbal.

Il n'est pas contesté par le déposant qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux OLYMPE et OLYMPÉA constituant les signes en présence (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence OLYMPE constituant la demande contestée, et placée en attaque dans la marque antérieure ; prononciation des syllabes d'attaque très proche [o-linpe] / [o-lin-pé-a] ; même évocation du mont Olympe et/ou des dieux de l'Olympe), dont il résulte une impression d'ensemble commune.

En conséquence, il ressort de l'impression d'ensemble produite entre les signes que le signe contesté OLYMPE apparaît similaire aux marques antérieures de renommée OLYMPÉA.

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 similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité 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, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « *bougies pour l'éclairage* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, la similitude entre les produits en cause, la forte renommée des marques antérieures OLYMPÉA et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques.

En l'espèce, il est vrai que les marques antérieures OLYMPÉA bénéficient d'une renommée auprès du grand public pour désigner des produits de parfumerie, comme démontré précédemment.

La société opposante avance qu' « *Au vu de la connaissance particulière des marques OLYMPÉA par le public pertinent, celui-ci établira forcément un lien avec toute demande de marque quasiment identique à la marque antérieure* ».

Comme il a été précédemment relevé, les signes en présence OLYMPE et OLYMPÉA présentent d'importantes similitudes.

La société opposante ajoute que « *Les "bougies d'éclairage" visées par la demande d'enregistrement contestée en classe 04, bien qu'elles aient une fonction utilitaire d'éclairage, sont également souvent parfumées, comme en attestent les pièces versées. Elles présentent, dès lors, un lien avec les produits de parfumerie de la marque antérieure, celui d'imprégner un espace de senteurs agréables et de créer une atmosphère particulière, perceptible par les sens (au regard de la lumière diffusée par les bougies d'éclairage et au regard des parfums d'ambiance répandu)* ».

La société opposante met également en avant le fait qu' « il est habituel que les entreprises de l'industrie du luxe diversifient leurs activités et leurs offres et proposent, sous une marque à forte attractivité, des cosmétiques et parfums à usage personnel, mais également des parfums d'ambiance, bougies et autres accessoires pour la maison » en joignant une Annexe II illustrant son propos.

Par conséquent, au regard de l'argumentation de la société opposante, conjuguée à la similarité des signes ainsi qu'à la renommée des marques antérieures pour des parfums, il peut être considéré que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté OLYMPE pour des « bougies d'éclairage », ils seront susceptibles d'opérer un lien avec les marques antérieures OLYMPÉA, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

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.

L'existence d'un lien entre les marques ne dispense pas l'opposante de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.

Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer.

En l'espèce, la société opposante soutient que « *l'utilisation de la marque contestée OLYMPE risque d'avoir une incidence défavorable sur les marques antérieures OLYMPÉA, en ce sens qu'elle en **réduirait l'attrait, ou déprécierait l'image acquise auprès du public, ou encore l'usage de la marque contestée pourrait entraîner un **détournement de son attractivité ou une exploitation de son image et de son prestige***** ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

A cet égard, la société opposante précise que « *les marques OLYMPÉA offrent la garantie que tous les produits, [...] **ont la même qualité** (fonction de garantie) et peuvent servir **d'instrument publicitaire** en reflétant le goodwill et le prestige qu'elles ont acquis sur le marché (fonction publicitaire)* », ainsi « *OLYMPÉA transmet aux consommateurs une image de luxe, de glamour et de raffinement et, en tout état de cause, un message positif, qui sont incorporés dans le signe et qui font partie de son caractère distinctif et de sa renommée* ».

Elle en déduit que le public pourra « *attribuer les aspects qualitatifs, le style de vie ou les circonstances de commercialisation spécifiques associés à la renommée des marques antérieures et permettre le transfert de l'image des marques renommées à la marque contestée* ».

L'image positive des marques OLYMPÉA auprès du public telle que décrite par la société opposante ressort des pièces produites.

Par conséquent, en raison de la renommée des marques antérieures pour des produits de parfumerie, des similitudes entre les signes, et de l'image positive que dégagent les marques antérieures, susceptible de s'appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en présence projettent les caractéristiques des marques antérieures sur la marque contestée.

Dès lors, ce transfert de l'image positive des marques antérieures pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d'investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts

commerciaux déployés par le demandeur en amont, depuis des années, pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

Il apparaît que la demande d'enregistrement contestée est donc susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

En conséquence, la demande d'enregistrement contestée OLYMPE doit être rejetée pour les produits précités, sur le fondement d'une atteinte à la renommée des marques antérieures OLYMPÉA.

**B. Sur le risque de confusion avec la marque verbale français OLYMPÉA n° 4
126 143 et la marque verbale de l'Union européenne OLYMPÉA n° 13 366 877**

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec les marques antérieures OLYMPÉA n° 4 126 143 et n° 13 366 877, dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur la base du fondement examiné précédemment.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté OLYMPE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « *bougies pour l'éclairage* », sans porter atteinte à la renommée des marques antérieures OLYMPÉA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *bougies pour l'éclairage* ».

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