

OP24-0085

21/06/2024

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 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

La société SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 octobre 2023, la demande d'enregistrement n°4 999 568 portant sur le signe verbal WILD LEGEND.

Le 9 janvier 2024, la société INTERPARFUMS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne LEGEND, déposée le 9 juillet 2002, enregistrée sous le n°002 768 893 dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cette marque antérieure était invoquée aussi bien sur le fondement du risque de confusion que de l'atteinte à sa renommée.

Le 13 février 2024, 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

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l'Union Européenne LEGEND n° 002 768 893

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « *huiles essentielles ; cosmétiques ; savons ; produits de rasage ; parfums ; lotions pour les cheveux* ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « *Parfums, eaux de toilette ; savons de toilette; déodorants corporels* ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels la société déposante n'a pas répondu.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal WILD LEGEND, ci-dessous reproduit :

WILD LEGEND

La marque antérieure porte sur le signe verbal LEGEND.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte 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 que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique.

Les signes ont en commun le terme LEGEND, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Les signes se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal WILD.

Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences.

En effet, le terme LEGEND, commun aux deux signes, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif à l'égard des produits en cause, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu'il n'en indique une caractéristique précise.

En outre, le terme LEGEND présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l'élément verbal WILD apparaît comme un simple qualificatif se rapportant directement à l'élément verbal LEGEND, le mettant ainsi en exergue.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté WILD LEGEND est donc similaire à la marque verbale antérieure LEGEND, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

B. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque verbale de l'Union Européenne LEGEND n° 002 768 893

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union Européenne n° 002 768 893 dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

CONCLUSION

En conséquence le signe verbal WILD LEGEND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.