

## **DÉCISION**

### **STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

**\*\*\*\***

**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 NECENSE (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 novembre 2023, la demande d'enregistrement n° 23 / 5003630 portant sur le signe verbal SAUVAGE.

Le 24 janvier 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et renouvelée sous le n° 14/4060262, sur le fondement d'une atteinte à sa renommée.

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.

La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques.

## **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 SAUVAGE n° 14/4060262**

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 n° 14/4060262, portant sur le signe verbal SAUVAGE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « *Produits de parfumerie notamment parfums* ».

La société opposante fait notamment valoir qu'elle « est l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soins de luxe », qu'elle « a notamment

développé, sous

la dénomination SAUVAGE, une gamme de produits de parfumerie et de soin », qu'« elle a développé depuis 1966 une importante famille de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel elle a fortement capitalisé » et que « grâce à l'engagement de lourds investissements, Dior a hissé son parfum « SAUVAGE » en tête des ventes mondiales de parfums pour hommes ».

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 :

un article publié le 28 novembre 2018 par le journal Le Figaro évoquant le succès mondial du parfum SAUVAGE, qui mentionne notamment qu'« un flacon Sauvage de Dior se vend toutes les 4 secondes en moyenne, ce qui le hisse dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde. Depuis son lancement en 2015, 30 millions de flacons ont été écoulés »,

un article publié le 28 juin 2023 sur le site Internet [www.gentside.com](http://www.gentside.com), qui mentionne à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « parfum ambré de luxe, élu le plus vendu au monde »,

un article publié le 2 mars 2023 sur le site Internet [www.lejdd.fr](http://www.lejdd.fr), qui mentionne notamment : « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales »,

un article publié le 2 mars 2023 sur le site Internet [www.journaldesfemmes.fr](http://www.journaldesfemmes.fr), qui mentionne notamment à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « Ce parfum homme est vendu toutes les 3 secondes dans le monde ».

Il ressort de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées précédemment, que la marque antérieure SAUVAGE n° 14/4060262 fait l'objet d'un usage intensif, qu'elle est connue, et notamment sur le marché français, pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums » et qu'elle a développé une image positive auprès des consommateurs, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

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**

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SAUVAGE reproduit ci-dessous :

Sauvage

La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE, reproduit ci-dessous :

SAUVAGE

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

L'identité des signes s'entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

En l'espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence.

En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté SAUVAGE est identique à la marque verbale antérieure.

### **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 de ces 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'éventuelle existence d'un risque de confusion.

Ainsi, l'établissement d'un tel lien entre les signes implique d'examiner également la nature des produits en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits concernés.

En l'espèce, les signes en cause apparaissent identiques.

Par ailleurs, comme il a été démontré par l'opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée sur le marché des « *Produits de parfumerie notamment parfums* », bénéficie d'un important degré de connaissance auprès du public.

En outre, la société opposante fait valoir que « *les consommateurs sont désormais habitués à voir les maisons de luxe (dont la société DIOR) diversifier leurs activités, notamment pour des services de bars, de sorte qu'ils seront amenés à établir un lien entre la marque de renommée SAUVAGE de DIOR et la demande de marque contestée en classes 32 et 33* ».

A l'appui de cette argumentation, la société opposante cite sept exemples de marques de luxe associant leur nom à des activités de bars, de restaurants ou de cafés. Elle cite également une décision de l'Institut

(OP 23-1748), acceptant une opposition fondée sur la renommée du signe antérieur pour les « *cosmétiques ; parfums ; Vêtements* » et dirigée contre une marque déposée pour des « *vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* ».

Elle rappelle que les signes sont identiques.

En l'espèce, si les produits de la marque contestée apparaissent différents de ceux pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits puisse faire un lien avec la marque antérieure de renommée SAUVAGE en prenant connaissance du signe contesté SAUVAGE appliqué à ces produits, compte tenu de son importante renommée auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque et de l'identité des signes.

En effet, la société opposante a démontré que l'image véhiculée par la marque antérieure renvoie à la qualité et au luxe. La marque antérieure jouit donc d'une image positive et d'un taux élevé de reconnaissance auprès des consommateurs.

En outre, il ne peut également être exclu que les produits de la demande contestée et les produits de la marque antérieure ciblent le même public.

Par ailleurs, certains documents fournis par l'opposante, dans l'annexe 3 à son exposé des moyens, démontrent qu'elle opère dans différents domaines d'activités, tels que la parfumerie, les vêtements ou encore les boissons alcoolisées, de sorte qu'il peut être légitime et pertinent pour la société opposante de vouloir compléter son activité dans le secteur des boissons en intervenant aussi dans le domaine des boissons non alcoolisées.

Ainsi, compte tenu de l'importante renommée de la marque antérieure et de l'identité des signes, lorsqu'ils rencontreront la demande d'enregistrement contestée en relation avec les produits suivants : « *sodas ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; Essences pour la préparation de boissons ; Jus végétaux [boissons] ; Sirops sans alcool pour boissons ; Sirops [boissons] ; Boissons non alcoolisées ; Sirops [boissons sans alcool] ; Boissons sans alcool à faible teneur en calories ; Boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux [root beer] ; Boissons sans alcool ; Boissons gazeuses sans alcool ; Préparations sans alcool pour faire des boissons ; Boissons gazeuses aromatisées ; Extraits pour la préparation de boissons ; Poudres pour boissons gazeuses ; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool ; Boissons sans alcool non gazéifiées ; Poudres pour la préparation de boissons ; Boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Préparations pour faire des boissons sans alcool* », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure.

### **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.

En l'espèce, la société opposante fait valoir un préjudice relevant du parasitisme, un ternissement de l'image de la marque de renommée, une dilution de la marque de renommée, ainsi qu'une entrave à la libre utilisation de la marque de renommée par son titulaire.

La société opposante soutient notamment que *« les consommateurs pourraient donc décider de se tourner vers les produits portant la demande contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité.*

*Profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la demande contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits et services au-delà de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la Demande Contestée.*

*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. En d'autres termes, 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.*

*Il y a lieu de considérer que l'image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d'affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d'attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.*

*L'usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure, notamment en lui permettant d'amoindrir la nécessité d'investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ».*

Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée SAUVAGE est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

En outre, l'opposante avance que *« l'enregistrement et l'usage de la demande de marque contestée porterait préjudice aux droits antérieurs de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR »* en raison d'un ternissement de l'image de la marque de renommée, d'une dilution de la marque de renommée et d'une entrave à la libre utilisation de la marque de renommée par son titulaire.

A cet égard, il suffit qu'un seul des trois types d'atteintes soit démontré pour caractériser l'existence d'un risque de préjudice. En l'espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer

indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres atteintes à la marque antérieure de renommée invoquées par la société opposante.

Par conséquent, en raison de l'atteinte à la renommée de la marque française SAUVAGE n° 14/4060262, la demande d'enregistrement contestée SAUVAGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « sodas ; sirops pour boissons ; préparations

*pour faire des boissons sans alcool ; Essences pour la préparation de boissons ; Jus végétaux [boissons] ; Sirops sans alcool pour boissons ; Sirops [boissons] ; Boissons non alcoolisées ; Sirops [boissons sans alcool] ; Boissons sans alcool à*

*faible teneur en calories ; Boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux [root beer] ; Boissons sans alcool ; Boissons gazeuses sans alcool ; Préparations sans alcool pour faire des boissons ; Boissons gazeuses aromatisées ; Extraits pour la préparation de boissons ; Poudres pour boissons gazeuses ; Poudres pour la préparation de boissons sans alcool ; Boissons sans alcool non gazéifiées ; Poudres pour la préparation de boissons ; Boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Préparations pour faire des boissons sans alcool ».*

## **CONCLUSION**

En conséquence, le signe verbal SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits susvisés sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

## **PAR CES MOTIFS**

### **DÉCIDE**

**Article un :** l'opposition est reconnue justifiée.

**Article deux :** la demande d'enregistrement n° 23/ 5003630 est rejetée.