

Opposition NAlbanie B 3 191 953

HERMES International, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par **Duclos, Thorne, Mollet-Viéville et Associés**, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

u n g a i n s t

Laura D'AMORE, Via XXV Luglio, 38, 00048 Nettuno, Italie (requérante), représentée par **Stefano Merico**, Via Fidia, 24, 00125 Rom, Italie (mandataire agréé).

Le 01/08/2024, la division d'opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L'opposition no B 3 191 953 est rejetée dans son intégralité.
2. L'opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS

Le 14/03/2023, l'opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l'Union européenne no 18 801 **RMS**  168 (marque figurative). L'opposition est fondée sur les marques verbales suivantes:

1. L'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 18 564 273 «Hermès», pour laquelle l'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
2. L'enregistrement de la marque française no 1 558 350 «HERMES», à l'égard de laquelle l'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8 (5) du RMUE, ainsi que
3. L'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 8 772 428 «Hermès», à l'égard de laquelle l'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s'il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l'hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'existence d'un risque de confusion dépend de l'appréciation, lors d'une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs 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 conflit et le public pertinent.

a) Les produits

Les produits sur lesquels l'opposition est fondée, sont les suivants:

Enregistrement de la marque de l'Union européenne no 18 564 273 «Hermès» (marque antérieure no 1)

- Classe 3: *Parfums; parfumerie; pot-pourris; sachets parfumés; parfums d'ambiance; parfums ménagers; encens; extraits aromatiques de plantes pour préparations de parfums d'ambiance; tous les produits précités peuvent être connectés, intelligents et/ou utiliser l'intelligence artificielle.*
- Classe 9: *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de navigation, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes et leurs composants; lunettes correcteurs; verres optiques; lentilles optiques; étuis à lunettes; loupes; tous les produits précités peuvent être connectés, intelligents et/ou utiliser l'intelligence artificielle.*
- Classe 18: *Sacs de tous les jours; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos; sacoches; portefeuilles; porte-monnaie; serviettes; serviettes; étuis pour clés; malles et valises; parapluies intelligents; tous les produits précités peuvent être connectés, intelligents et/ou utiliser l'intelligence artificielle.*
- Classe 25: *Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements intelligents; chaussures intelligentes; chapellerie et bonneterie intelligente; accessoires de mode intelligents; sous-vêtements; caleçons; malles; maillots de bain; sandales; gants proportionnel (habillement); foulards; chaussettes; collants; tous les produits précités peuvent être connectés, intelligents et/ou utiliser l'intelligence artificielle.*

Enregistrement de la marque française no 1 558 350 «HERMES» (marque antérieure no 2)

- Classe 3: *Produits de parfumerie.*
- Classe 9: *Appareils optiques.*
- Classe 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises.*
- Classe 25: *Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.*

Les produits contestés sont les suivants:

- Classe 3: *Parfums; parfums; aromates pour parfums; parfums d'ambiance; huiles pour la parfumerie.*
- Classe 9: *Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes correcteurs; protections pour lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes; barres de pince-nez; pince-nez pour lunettes; crochets antidérapants pour lunettes; verres de lunettes blancs; verres de rechange pour lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; pièces de lunettes; protections latérales pour lunettes; branches de lunettes.*

Classe 18: *Sacs; valises; fourre-tout; sacs à dos; valises à roulettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; porte-monnaie non en métaux précieux; petits porte-monnaie; attaché-cases en cuir; porte-monnaie de cuir; parapluies.*

Classe 25: *Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures à porter; gants proportionnel (habillement); sous-vêtements; sandales; tongs; combinaisons; foulards; maillots de bain; bas; chaussettes.*

Pour des raisons d'économie de procédure, la division d'opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L'examen de l'opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l'opposante, est le meilleur point sur lequel l'opposition peut être examinée.

b) Public pertinent — niveau d'attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

En l'espèce, les produits jugés identiques s'adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Le niveau d'attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée, de leur incidence sur la santé du consommateur (par exemple, dans le cas de la *lunetterie curative* contestée) ou des conditions générales des produits achetés.

c) Les signes

HERMÈS (Marque antérieure no 1)	
ERMES (Marque antérieure no 2)	
Marques antérieures	Signe contesté

Le territoire pertinent est l'Union européenne pour la marque antérieure no 1 et la France pour la marque antérieure no 2.

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, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Au moins une partie substantielle du public pertinent percevra les marques antérieures, «Hermès» et «HERMES», comme faisant référence à Hermes, à la messenger et au hérauld des dieux en mythologie grecque (par exemple, *Hermes* en anglais et *Hermès* en français; informations extraites le 24/07/2024 du *Collins English Dictionary* à l'adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hermes et du *dictionnaire Larousse français* à

l'adresse www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hermes/39686). La présence ou l'absence de l'accent dans les marques antérieures n'aura pas d'impact significatif sur les consommateurs et n'empêchera pas cette partie du public de percevoir une telle signification. Les consommateurs sont habitués à des variations orthographiques et accents des noms étrangers sans affecter leur compréhension. La prononciation et la signification de «Hermès»/«Hermès» restent claires indépendamment de l'accent, ce qui le rend facilement identifiable. En ce qui concerne les produits en cause, cette signification facilement identifiable n'est ni descriptive ni allusive. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, les éléments «Hermès»/«HERMES» sont distinctifs à un degré normal.

La partie restante du public pertinent n'attribuera aucune signification aux marques antérieures. Pour cette partie restante du public pertinent, les éléments «Hermès»/«HERMES» sont également distinctifs à un degré normal.

Le public pertinent percevra l'élément verbal «RMS» du signe contesté comme un acronyme dépourvu de signification spécifique en rapport avec les produits en cause. Il possède dès lors un caractère distinctif normal;

La marque antérieure contient également un élément figuratif représentant un diamant, qui sera perçu comme véhiculant certaines allusions laudatives ou descriptives comme faisant référence à quelque chose de de qualité supérieure &bra; 17/12/2021, R 965/2021-5, DIAMOND FIT (fig.)/DIAMOND BY ADESGO (fig.), § 38 &ket;. Il est donc faible. Comme l'opposante l'a souligné dans ses observations du 16/05/2024, elle a moins d'impact sur la perception globale de la marque antérieure par le consommateur, étant donné que lorsque des signes sont composés d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l'élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. Ceci s'explique par le fait que le public n'a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu'en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, cela ne signifie pas que l'élément figuratif représentant un diamant serait dépourvu de caractère distinctif, comme l'affirme l'opposante, ou n'aurait aucune incidence. Elle aura toujours un impact, quoique limité, sur les consommateurs.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d'un signe lorsqu'ils sont face à une marque. Cette tendance s'explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l'attention du lecteur.

Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d'autres éléments;

Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres «* * RM * S». Les signes diffèrent par les trois lettres supplémentaires «HE * * E *»/«HE * * È *» des marques antérieures, dont deux sont placées au début plus impactant des signes et se traduisent par une différence significative au niveau de la longueur globale de l'élément verbal, à savoir six lettres (marques antérieures) contre trois lettres (signe contesté). Les signes diffèrent également par l'élément figuratif du signe contesté. La différence dans la stylisation de son élément verbal par le signe contesté aura une incidence très limitée en raison de l'utilisation d'une police de caractères standard en gras.

Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.

Sur le plan phonétique, les lettres du signe contesté seront prononcées individuellement, étant donné que l'élément verbal du signe sera perçu comme un acronyme. Comme l'a indiqué l'opposante, la prononciation française de cet acronyme est approximativement

«ER-EM-ES» et le public francophone prononcera les marques antérieures approximativement «ER-MES». Si les transcriptions de ces prononciations ont en commun cinq lettres, il est important de souligner que, contrairement à ce qu'affirme l'opposante selon laquelle «ils partagent les mêmes syllabes ER et ES», les prononciations des signes ne coïncident que par leur première syllabe «ER». Les deuxième et troisième syllabes du signe contesté sont «EM-ES», tandis que la deuxième syllabe des marques antérieures est «MES» et elles sont dépourvues d'une troisième syllabe. Par conséquent, les prononciations des signes diffèrent de manière significative par le nombre et la disposition des syllabes.

Pour les autres parties du public pertinent de la marque antérieure no 1, les signes présenteront des différences phonétiques plus importantes, par exemple en italien et en espagnol, où les marques antérieures se prononcent «ER-MES», le signe contesté «ER-RE-EM-ME-ES-SE»; ou en anglais, «HER-MEEZ» (marques antérieures) contre «AR-EM-ES» (signe contesté). Contrairement à ce qu'affirme l'opposante, les signes présenteront également des différences phonétiques plus importantes pour la partie néerlandophone, germanophone et suédophone du public pertinent, notamment en raison du fait que ces parties du public prononceront la lettre «H» de la marque antérieure.

Par conséquent, les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.

Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes diffèrent par les concepts de «diamond», présent uniquement dans le signe contesté. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu'elle découle d'une faible signification. Pour une partie substantielle du public pertinent, les signes diffèrent également par le concept d'Hermès véhiculé par les marques antérieures, par exemple une certaine nuance. Pour la partie restante du public pertinent, les marques antérieures sont dépourvues de signification.

d) Caractère distinctif des marques antérieures

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des facteurs qu'il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation globale du risque de confusion.

La marque antérieure no 2 est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque est normal. Furthermore, selon l'opposante, cette marque jouit d'une renommée et donc d'un caractère distinctif accru au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, pour des raisons d'économie de procédure, les preuves produites par l'opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l'espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L'examen sera mené sur la base de l'hypothèse selon laquelle la marque antérieure no 2 possède un caractère distinctif accru.

Toutefois, l'opposante n'a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure no 1 présente un caractère particulièrement distinctif en raison d'un usage intensif ou d'une renommée. Par conséquent, l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure no 1 reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l'espèce, la marque antérieure no 1 est dépourvue de signification pour l'ensemble des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits sont supposés identiques à ceux désignés par les marques antérieures. Ils s'adressent au grand public ainsi qu'aux clients professionnels, dont le niveau d'attention varie de moyen à élevé.

Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et, tout au plus, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ce qui est toutefois pertinent dans la comparaison globale des signes pour la partie du public qui ne perçoit pas les marques antérieures comme ayant une signification, et ce pour les raisons exposées ci-dessus.

La marque antérieure 1 possède un caractère distinctif intrinsèque normal. En ce qui concerne la marque antérieure no 2, la division d'opposition a supposé à la section d) de cette décision que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage intensif et bénéficie d'une protection élargie. L'examen du risque de confusion sera donc effectué en partant du principe que la marque antérieure no 2 possède un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d'autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

En l'espèce, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel. Leurs similitudes se limitent principalement aux aspects phonétiques. La prononciation française des signes n'est toutefois pas suffisante pour neutraliser les importantes différences visuelles et conceptuelles entre les signes.

De plus, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu'ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l'acte d'achat. L'aspect visuel revêt, de ce fait, plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion &bra; 06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS/NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig.)/NLACTIVE, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Il en va de même pour les produits compris dans la classe 18 &bra; 18/05/2011, T-502/07, McKENZIE (fig.)/McKINLEY et al, EU:T:2011:223, § 50 &ket; et pour les produits compris dans la classe 3 &bra; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH/SIR (fig.), EU:T:2004:62, § 51, 52 &ket;. Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3, 18 et 25, les différences visuelles considérables entre les signes dues aux lettres supplémentaires présentes dans les marques antérieures et à l'élément figuratif supplémentaire dans le signe contesté sont particulièrement pertinentes pour l'appréciation du risque de confusion entre eux.

L'opposante fait valoir que l'élément verbal du signe contesté est le seul élément qui attirera l'attention du consommateur pertinent. La division d'opposition ne partage l'avis de l'opposante que dans une certaine mesure, à savoir dans la mesure où l'élément verbal du signe contesté est plus impactant que son élément figuratif. Toutefois, cela ne signifie pas que l'élément figuratif du signe passera inaperçu. En raison de sa taille, il est immédiatement perçu par les consommateurs et possède un certain degré de caractère distinctif, même s'il n'est pas normal. Par conséquent, même si l'impact de l'élément figuratif n'est pas aussi important que l'élément verbal précédent, il joue néanmoins un rôle dans

l'impression d'ensemble et la structure du signe et a un impact perceptible sur les consommateurs.

Contrairement aux arguments de l'opposante, la simple coïncidence de certaines lettres ne suffit pas pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et à considérer que les produits en cause, portant les marques, provenaient de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. L'opposante fait valoir qu'en raison d'une tendance récente de la marque en omettant des voyelles, en particulier la lettre «E», comme dans la TUMBLR et le Flickr, les consommateurs percevront le signe contesté comme une abréviation des marques antérieures. Pour démontrer qu'il s'agit effectivement d'une tendance répandue, l'opposante a produit trois articles de presse (**annexes DTMV 44-46**).

Toutefois, les trois articles présentés ne sont pas suffisants pour établir la tendance prétendument répandue, et encore moins pour que les consommateurs y soient habitués. Les éléments de preuve, qui consistent en des articles de marque ou de marketing et qui ne comprennent pas d'autres types d'éléments de preuve tels que des enquêtes auprès des consommateurs, ne se concentrent pas sur la perception du public pertinent, mais plutôt sur les stratégies de marquage des entreprises.

Néanmoins, et indépendamment de la question de savoir s'il peut être établi que les consommateurs sont habitués à cette tendance, ces exemples ne sont pas comparables au cas d'espèce. En effet, les exemples cités concernent des marques dans lesquelles, malgré la goutte de voyelles et contrairement au cas d'espèce, les mots originaux étaient immédiatement perceptibles en raison des motifs de lecture communs des consommateurs. L'**annexe DTMV 44** indique que des recherches ont montré que pour lire correctement les mots, la seule chose importante est que la première et la dernière lettre occupent la bonne place. L'**annexe DTMV 46** indique que le nom de marque théorique non vocalique d'Apple, «PPL», en raison du nombre de voyelles (deux lettres sur cinq comme dans les marques antérieures) et de leur position, est désavantagé dans la mesure où «PPL» ne «démante exactement la langue ou ne fait pas référence à l'abréviation la plus évidente». Cette règle est confirmée par les marques mentionnées dans ces annexes, telles que Flickr, GRINDR, Qzrz, Scribd, TUMBLR. S'agissant des motifs de lecture des consommateurs et donc de leur perception visuelle, la division d'opposition comprend que cela signifie que même des consonnes non articulées ne sont généralement pas omises.

Compte tenu de ce qui précède, cette tendance de marquage, même s'il était prouvé que les consommateurs y étaient habitués, ne saurait raisonnablement être considérée comme appliquée au cas d'espèce. En l'espèce, non seulement le signe contesté est dépourvu de voyelles, mais il est également dépourvu de la première consonne «H» des marques antérieures (en plus de sa deuxième lettre, «E», qui constitue sa première voyelle). En outre, les lettres communes «RMS» ne jouent pas un rôle indépendant dans les marques antérieures. Le fait que, pour une partie du public comme le public francophone, ces lettres représentent toutes les consonnes prononcées dans les marques antérieures passera inaperçu. Les consommateurs, même les experts, n'approchent pas les marques, comme cela pourrait être le cas pour des spécialistes croisés, à savoir un clue entrecroisé (28/07/2017, R 1323/2016-5, speci développant MEN, § 29). Par conséquent, en percevant le signe contesté, les consommateurs ne chercheront pas à remplir des voyelles et des consonnes supplémentaires, mais percevront les lettres «RMS» du signe comme un simple acronyme dépourvu de signification. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme l'opposante, les signes ne peuvent être similaires sur le plan conceptuel.

L'opposante fait également référence à deux décisions françaises antérieures pour étayer ses arguments selon lesquels la suppression des voyelles n'empêche pas de conclure à une similitude (INPI, 27/04/2022, opposition no 20-1742, **annexe DTMV 34.8**; INPI, 03/05/2022, opposition no 20-3688, **annexe DTMV 41**). Toutefois, il convient de noter que les décisions

des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l'Office dans la mesure où le régime des marques de l'Union européenne est un système autonome, dont l'application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399).

Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la décision a été rendue dans l'État membre concerné par la procédure.

En l'espèce, les affaires antérieures citées par l'opposante ne sont toutefois pas comparables à la présente procédure. En effet, les affaires antérieures citées par l'opposante concernaient des marques verbales contestées «RMES» et «R MESS», qui comprenaient au moins une voyelle, ce qui rendait leur perception comme une abréviation ou une variation d'une autre marque, par opposition à un acronyme, nettement plus probable qu'en l'espèce. Pour ces raisons, ces décisions nationales particulières ne sont pas comparables au cas d'espèce.

L'opposante renvoie également à deux décisions antérieures de l'Office pour étayer ses arguments selon lesquels la suppression des voyelles n'empêche pas de conclure à une similitude (décisions d'opposition no B 3 130 294 du 16/01/2023; No B 3 140 849 du 09/02/2022; **Annexes DTMV 42-43**). L'Office n'est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s'apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l'Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu'il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l'espèce, les affaires antérieures mentionnées par les marques ne sont pas comparables à la présente procédure. En effet, les affaires antérieures citées par l'opposante concernaient des signes qui étaient, dans l'ensemble, sensiblement plus similaires sur le plan visuel que les signes en l'espèce. Cela s'explique notamment par le fait que, dans les deux affaires citées, les signes coïncidaient, entre autres, par leurs deux premières lettres. En l'espèce, les deux premières lettres des marques antérieures ne font pas partie du signe contesté. Pour ces raisons, ces décisions particulières de l'Office ne sont pas comparables au cas d'espèce.

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.

De même, même à supposer que la marque antérieure no 2 jouisse d'un caractère distinctif accru en raison d'un usage intensif ou d'une renommée, l'absence de risque de confusion n'en demeurerait pas moins. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les preuves de l'usage intensif et de la renommée aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

La division d'opposition poursuivra l'examen du motif restant de l'opposition, à savoir l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposante a invoqué l'enregistrement de la marque française antérieure no 1 558 350 «HERMES» (**marque antérieure** no 2) et l'enregistrement de la marque de l'Union européenne no 8 772 428 «Hermès» (marque antérieure no 3).

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, la marque jouit d'une renommée dans l'Union ou, dans le cas d'une marque nationale antérieure, la marque jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et si l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l'opposante doit jouir d'une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l'opposition est fondée;

Risque de blessure: l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles entraînera le rejet de l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l'ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L'opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l'usage avec juste motif de la marque contestée.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse n'a pas avancé qu'elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l'absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu'il n'existe pas de juste motif;

a) Renommée des marques antérieures

La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d'une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu'elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 28/11/2022. Dès lors, l'opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l'opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l'opposante démontre que ses marques

jouissaient déjà d'une renommée à cette date. S'il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l'adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu'à ce que la décision sur l'opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.

La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l'opposante a invoqué une renommée, à savoir:

Marque antérieure 2

Classe 3: *Produits de parfumerie.*

Classe 14: *Joaillerie; horlogerie et autres instruments chronométriques.*

Classe 18: *Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; fouets et sellerie.*

Classe 25: *Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.*

Marque antérieure 3

Classe 3: *Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum.*

Classe 14: *Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs éléments structurels.*

Classe 18: *Articles en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, gants et ceintures), en particulier sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles d'équitation.*

Classe 25: *Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, à savoir cravates, foulards.*

Classe 35: *Vente au détail des produits suivants: parfums, produits de parfumerie, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs pièces, produits en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, gants et ceintures), en particulier sacs à main, valises, malles et valises, articles de sellerie, selles d'équitation.*

L'opposition est formée à l'encontre des produits suivants:

Classe 3: *Parfums; parfums; aromates pour parfums; parfums d'ambiance; huiles pour la parfumerie.*

Classe 9: *Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes correcteurs; protections pour lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes; barres de pince-nez; pince-nez pour lunettes; crochets antidérapants pour lunettes; verres de lunettes blancs; verres de rechange pour lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; pièces de lunettes; protections latérales pour lunettes; branches de lunettes.*

Classe 18: *Sacs; valises; fourre-tout; sacs à dos; valises à roulettes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; porte-monnaie non en métaux précieux; petits porte-monnaie; attaché-cases en cuir; porte-monnaie de cuir; parapluies.*

Classe 25: *Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures à porter; gants proportionnel (habillement); sous-vêtements; sandales; tongs; combinaisons; foulards; maillots de bain; bas; chaussettes.*

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, 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;

Le 23/10/2023, l'opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:

Annexe DTMV 7: des informations sur les noms de domaine hermes.fr, hermes.com et hermes.Elle extraits du site web www.whois.com, montrant que l'opposante est le déclarant des domaines et que ces domaines ont été créés en 1996, 1997 et 2000.

Annexes DTMV 8-13: extraits des rapports financiers annuels de l'opposante de 2014 à 2022, résumés dans ses observations. Les rapports contiennent des informations sur l'histoire des produits de l'opposante remontant à 1837, les parts de marché des principales catégories de produits de l'opposante, à savoir les montres, la maroquinerie, les vêtements, les parfums et la répartition régionale de ces parts de marché ainsi que des recettes de l'opposante. En outre, les rapports montrent la structure de l'entreprise de l'opposante et énumèrent les points de vente de l'opposante, en France, en Europe et dans le reste du monde.

Annexes DTMV 14-17: une sélection de copies du magazine «Le monde d'Hermès», qui sont, selon l'opposante, fournies au public dans les magasins Hermès et sont disponibles dans plusieurs langues, dont l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Les éditions soumises sont celles du printemps/été 2015, de l'automne/de l'hiver 2015; printemps/été 2016; fall/hiver 2016; printemps/été 2017; fall/hiver 2017; printemps/été 2018, automne/hiver 2018.

Annexe DTMV 18: articles en anglais relatifs aux partenariats de l'opposante avec APPLE (2019) et BUGATTI (2021), mentionnant une collaboration unique et la «marque de luxe parisienne Hermès».

Annexes DTMV 19, 21, 22, 30-32: Divers extraits de magazines de presse française, italienne et allemande avec des articles de l'opposante, des articles de mode présentant les produits de l'opposante ou des publicités. Certains magazines sont notoirement connus, tels que «Vogue», «Vanity Fair» et «Elle». Les articles portent sur les années 2011 à 2021. Ils concernent, entre autres, les sacs à main Hermès, les montres et les parfums.



Annexes DTMV 23-29: extraits du classement «Best Global Brands» produit par la société d'évaluation de la marque Interbrand pour les années 2014 à 2020. L'opposante est classée sous le numéro 46 dans le classement de l'année 2014 et de 41 en 2015, de 34 en 2016, de 32 en 2017, de 32 en 2018 et de 28 en 2019 ainsi qu'en 2020.

Annexes DTMV 29 bis — trimestre: extraits de Brand Finance — Luxury majoritaire Premium 50, 2020 (Hermès Paris classée sous le numéro 7 des 10 marques les plus fortes); Luxe émetteurs Premium 50, 2021 (Hermès classée sous le numéro 6) et Appareil 50, 2022 (Hermès classée sous le numéro 6).

Annexe DTMV 33: article extrait du magazine «Fashion Network» en anglais du 22/02/2022 sur les recettes de l'opposante en 2021 en augmentation de 37 % en Europe (à l'exclusion de la France) et de 35 % en France.

Annexes DTMV 34-34.2: copies de la décision du Tribunal de première instance de Paris du 03/11/1994, de la décision du Tribunal de première instance de Paris du 26/06/1996 et de la décision du Tribunal de première instance de Paris du 17/01/1997. Les décisions sont rédigées en français et font l'objet d'une traduction partielle en anglais. Dans les trois décisions, le Tribunal a conclu que la marque «HERMES» jouit d'une renommée. Aucun raisonnement supplémentaire ou analyse des éléments de preuve n'est fourni. Les décisions ne révèlent pas pour quels produits ou services la marque est réputée renommée.

Annexe DTMV 34.3: décision de l'office national français des marques, 19/03/2014, opposition no 13-4159 concernant une opposition formée par l'opposante dans la présente procédure. La décision est rédigée en français et est accompagnée d'une traduction partielle en anglais. La décision mentionne que l'opposante a fourni des documents démontrant la renommée de la marque «Hermès». En outre, elle indique qu'«il y a donc lieu de prendre en considération cette connaissance substantielle auprès du public français de la marque antérieure de l'opposante afin d'apprécier globalement le risque de confusion».

Annexe DTMV 34.7: copie de la décision d'opposition no B 3 062 456 de l'Office du 13/12/2021 concluant que les marques antérieures 1 et 2 jouissent d'une renommée considérable pour les produits compris dans les classes 3 (en particulier, les produits de *parfumerie*), 14 (en particulier, les *bijoux* et *montres*), 18 (sacs à *main*) et 25 (*écharpes*).

Annexe DTMV 34.8: décision de l'office national français des marques, 27/04/2022, opposition no 20-1742 concernant une opposition formée par l'opposante dans la présente procédure. La décision est rédigée en français et est accompagnée d'une traduction anglaise complète. La décision mentionne que l'opposante a fourni des documents démontrant la renommée de la marque «Hermès» pour les produits et services suivants: *«parfums; produits de parfumerie; eau de toilette; joaillerie; horloges et instruments chronométriques; montres et leurs pièces; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles; malles et valises; articles de sellerie; selles pour chevaux; vêtements; chaussures; chapellerie; cravates; foulards à la vente au détail et informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur l'internet: parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette, bijoux, montres et instruments chronométriques, montres et leurs pièces, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, sellerie, selles pour chevaux, vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards»*.

Annexe DTMV 34.9: décision de l'office national français des marques, 01/06/2022, opposition no 20-3838 concernant une opposition formée par l'opposante dans la présente procédure. La décision est rédigée en français et est accompagnée d'une traduction anglaise complète. La décision mentionne que l'opposante a fourni des documents démontrant la renommée de la marque «Hermès» pour, entre autres, les produits suivants: *«parfums; joaillerie; montres; sacs à main; foulards»*.

Annexes DTMV 35 et 35 bis: article du magazine Challenges.fr du 14/04/2022 en français, accompagné d'une traduction en anglais, sur les ventes de l'opposante en 2022, en augmentation de 44 % en Europe (à l'exclusion de la France) et de 40 % en France.

Annexes DTMV 36-36.8: captures d'écran des sites internet irlandais et français de l'opposante concernant des produits compris dans les classes 11 et 28; meubles, éclairage, tables de jeux, textiles pour la maison, mugs, vaisselle, vaisselle, plateaux de chargement, batteries portatives, loupes. Le contenu est en français et en anglais. Les captures d'écran datent du 2023er février.

Compte tenu de ce qui précède, la division d'opposition conclut que les marques antérieures jouissent d'une renommée en France (marque antérieure no 2) et dans l'Union européenne (marque antérieure no 3) pour au moins une partie des produits pour lesquels l'opposante a revendiqué une renommée.

Les éléments de preuve produits par l'opposante montrent que la société de l'opposante a été fondée en 1837 en France et a été détenue et gérée par les successeurs de son fondateur à ce jour. La société a commencé en tant que société de sellerie mais s'est étendue à d'autres domaines, notamment des vêtements de prêt-à-porter, des sacs à main pour dames, des bijoux, des chevaux et des produits de parfumerie, comme on peut le voir sur diverses images tirées de supports promotionnels, de catalogues et d'articles de presse. La société de l'opposante est intimement associée à de célèbres personnalités et célébrités connues dans le monde entier, un fait épicé par le «sac Birkin», un sac à main introduit en 1984 et inspiré de l'actrice et du chanteur Jane Birkin ainsi que du «sac Kelly», un sac à main qui a été rendu célèbre par l'actrice Grace Kelly, puis nommé après elle. Les différents classements de meilleures marques, des extraits de nombreux magazines rédigés dans différentes langues et des documents documentant diverses activités et initiatives contiennent des preuves suffisantes de l'intensité écrasante et de l'étendue géographique de l'usage de la marque de l'opposante (vraisemblablement dans le monde entier, mais comprenant un certain nombre d'États membres de l'Union européenne tels que l'Allemagne, l'Italie et la France).

En outre, la division d'opposition fait référence aux informations financières et à la présence de l'opposante dans l'Union européenne via ses magasins. La présence de l'opposante peut être déduite des articles de presse, dont bon nombre précisent que l'opposante est située en France, a ses principaux ateliers à Paris ou à proximité, produit ses applications sur mesure et plus de produits standard en France et les exporte vers d'autres États membres de l'UE ainsi que vers le reste du monde, ainsi que dans les rapports annuels de l'opposante. Les rapports annuels montrent qu'une part importante des recettes de l'opposante provient de France (par exemple, dans le rapport annuel 2022, 9 %, soit environ 1 milliard d'EUR, des recettes totales provenant de France, page 6 de l' **annexe DTMV 8.3**) et le reste de l'Europe (par exemple, dans le rapport annuel 2022, 13 % des recettes totales, soit environ 1.5 milliard d'EUR, proviennent d'Europe excl. France, page 6 de l' **annexe DTMV 8.3**). En outre, l'opposante a démontré qu'elle exploite un réseau d'au moins 72 magasins exclusifs établis dans l'ensemble de l'Union européenne, 28 en France et 44 dans d'autres États membres, beaucoup de grandes capitales européennes (page 3 de l' **annexe DTMV 8.3**).

Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des éléments de preuve et des diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d'une reconnaissance d'une force exceptionnelle parmi le public pertinent.

Le positionnement dans de nombreux classements de marques de premier plan, les efforts considérables de marketing et la présence de longue date sur le marché, avec une visibilité des marques sur les produits, à tout le moins dans un certain nombre de cas et surtout dans la presse générale et spécialisée et lors de diverses activités, indiquent que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage intensif et de très longue date et jouissent d'une position consolidée parmi les marques leaders sur les marchés, comme l'attestent les éléments de preuve comprenant un certain nombre de sources indépendantes (services de presse et de classements de marques).

Cette constatation est d'ailleurs corroborée par plusieurs décisions antérieures des juridictions nationales, de l'INPI de l'office français des marques (**annexes DTMV 34-34.2, 34.8-9**) et de l'Office (décision d'opposition no B 3 062 456 du 13/12/2021). Les décisions de justice datent toutefois de 1994, 1996 et 1997, mais le fait qu'elles soient plus anciennes ne les prive pas, en soi, de qualification pour l'appréciation de la renommée. Ils montrent que plusieurs juridictions françaises ont déjà accepté la renommée de l'opposante il y a plus de 25 ans. Les décisions de l'INPI ont été rendues en 2014 et 2022, donc bien plus récemment. Elle fait référence à des éléments de preuve qui ont été produits pour prouver la renommée et confirme également que la marque antérieure «Hermès» dans cette affaire était renommée. Toutes les décisions susmentionnées concernent des marques différentes, mais elles contiennent toujours le terme «Hermès» en tant que marque autonome, et donc identiques aux marques antérieures en l'espèce. Même si les décisions de justice ne sont que des décisions de première instance et que l'Office ne peut analyser leur base factuelle, elles peuvent servir à indiquer la renommée et à faire respecter avec succès la marque «Hermès» de l'opposante. Ils présentent donc une certaine pertinence dans le cadre de la présente procédure.

Les décisions nationales sont des preuves recevables et peuvent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d'un État membre dont le territoire est également pertinent pour l'opposition concernée, ce qui est le cas en l'espèce étant donné que toutes les décisions produites par l'opposant émanent de France. Elles ne sont pas contraignantes pour l'Office, à l'instar des décisions antérieures de l'Office, en ce sens qu'il n'est pas obligatoire pour l'Office de suivre leur conclusion. Il est également exact que l'Office doit examiner les décisions, y compris la base factuelle sur laquelle la conclusion de la renommée a été tirée. Les décisions nationales qui ont été produites ne révèlent pas les éléments de preuve examinés pour parvenir à la conclusion que les marques antérieures

sont renommées. Toutefois, à l'heure actuelle, l'Office ne reconnaît pas la renommée de la marque antérieure du seul fait qu'elle a été reconnue dans une procédure judiciaire/administrative distincte. Elle a tiré ses conclusions d'un examen des autres éléments de preuve soumis par l'opposante en l'espèce. Les décisions ne font que confirmer ce résultat. Par conséquent, il n'y a pas violation des droits de la demanderesse si la base factuelle des décisions du tribunal, de l'INPI et de l'Office n'est pas examinée par l'Office en l'espèce.

Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que les marques jouissent d'une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des *parfums* compris dans la classe 3, des *bijoux; horlogerie et autres instruments chronométriques* compris dans la classe 14, *sacs à main* compris dans la classe 18 et *écharpes* compris dans la classe 25, alors qu'il n'y a pas ou peu de référence aux autres produits ou services.

Sur la base de ce qui précède, la division d'opposition conclut que les marques antérieures jouissent d'une renommée dans l'Union européenne et en France, à tout le moins pour les produits suivants pour lesquels l'opposante a revendiqué une renommée:

Marque antérieure 2

Classe 3: *Produits de parfumerie.*

Classe 14: *Joaillerie; horlogerie et autres instruments chronométriques.*

Classe 18: *Sacs à main en cuir ou en imitations du cuir.*

Classe 25: *Foulards.*

Marque antérieure 3

Classe 3: *Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum.*

Classe 14: *Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs éléments structurels.*

Classe 18: *Sacs à main.*

Classe 25: *Foulards.*

b) Les signes

Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l'examen des motifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

c) Le «lien» entre les signes

Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les

marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement mentionnée à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s'agit pas d'une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l'examen d'un «lien» incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;

l'intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;

l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public;

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;

Les considérations tirées de l'appréciation globale du risque de confusion concernant le degré de similitude entre les marques s'appliquent également *mutatis mutandis* en l'espèce. Les similitudes entre les signes se limitent principalement à certaines similitudes dans leur prononciation, notamment en ce qui concerne le public français pour lequel la renommée a été établie. Toutefois, dans l'ensemble, il est considéré que, dans ces circonstances, il est très peu probable que le public établisse un lien mental entre les marques en conflit — même si l'on tient compte du fait que les marques antérieures jouissent d'une renommée considérable pour des produits, qui sont au moins en partie (par exemple, des sacs à *main*) identiques aux marques contestées.

En effet, même pour le public français, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour établir un lien. Sur le plan phonétique, ils ne coïncident totalement que par une seule de leurs deux syllabes (marques antérieures) ou trois (signe contesté). Les aspects visuels des signes jouent également un rôle important dans l'appréciation du lien. Sur le plan visuel, les signes ne coïncident ni par leurs débuts ni par leurs extrémités, qui, dans le signe contesté, est un élément figuratif qui ne passera pas inaperçu et n'a pas d'équivalent dans les marques antérieures, qui sont des marques verbales. En effet, les coïncidences des signes en lettres sont clairement compensées par les lettres supplémentaires, la longueur et l'impression visuelle globale des signes. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et au moins une partie substantielle du public pertinent perçoit les marques antérieures comme ayant une signification, ce qui différencie davantage les signes compte tenu du concept différent de l'élément figuratif du signe contesté et de son élément verbal, qui est dépourvu de toute signification.

Les consommateurs, y compris les consommateurs français, qui sont confrontés à l'élément verbal du signe contesté, même si l'on considère qu'au moins certains des produits sont

identiques, ne percevront ni ne penseront à aucun mot ou marque ayant une signification, du moins pas liée aux marques antérieures. Dans l'ensemble, les marques antérieures seront perçues comme des mots uniques (significatifs), dans lesquels la renommée établie ci-dessus réside, alors que le signe contesté ne le sera pas. Pour les raisons indiquées dans l'appréciation globale du risque de confusion, le signe contesté ne sera pas perçu comme une abréviation des marques antérieures. Au contraire, il sera perçu comme un acronyme sans aucun lien, dépourvu de signification, suivi d'un élément figuratif significatif et perceptible.

Malgré une forte renommée et au moins une identité partielle des produits, les différences entre les signes sont cruciales et rien dans le signe contesté n'évoquerait les marques antérieures.

Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, la division d'opposition conclut qu'il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu'il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l'opposition n'est pas fondée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit également être rejetée pour ce motif.

FRAIS

Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l'autre partie.

L'opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l'article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l'article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.



De la division d'opposition

Christian Steudtner

Maximilian KIEMLE

Félix Ortuño LÓPEZ

Conformément à l'article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l'article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L'acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours d'un montant de 720 EUR.

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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 L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;

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 W E a déposé, le 8 mars 2020, la demande d'enregistrement n°4 630 750 portant sur le signe verbal RMES.

Le 27 mai 2020 la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale de l'Union européenne HERMÈS, déposée le 5 mars 2019 et enregistrée sous le n°018032673, cette dernière étant invoquée à la fois sur le

fondement d'un risque de confusion et sur le fondement d'une atteinte à sa renommée ;

- marque verbale HERMES, déposée le 28 juillet 1989, enregistrée sous le n°1558350 et régulièrement renouvelée, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques, cette dernière étant invoquée sur le fondement d'une atteinte à sa renommée ;
- marque verbale de l'Union européenne HERMÈS, déposée le 1^{er} décembre 2009, enregistrée sous le n°008772428 et régulièrement renouvelée, cette dernière étant invoquée sur le fondement d'une atteinte à sa renommée.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue.

Le 3 décembre 2021, la société opposante a informé l'Institut que la demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne HERMÈS n°018032673 avait fait l'objet d'une division notamment pour les produits et services invoqués à l'appui de l'opposition, donnant naissance à une seconde marque de l'Union Européenne au nom de cette société, portant le n°018564273 et enregistrée le 20 septembre 2021.

Par courrier en date du 6 décembre 2021, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure d'opposition suite à la division de la demande d'enregistrement de marque n°018032673 sur laquelle est fondée l'opposition. La notification de la reprise de la procédure invitait le titulaire de la demande d'enregistrement 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

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.

1. Sur l'appréciation du risque de confusion au regard de la marque verbale de l'Union européenne HERMÈS n°018564273

Sur la comparaison des produits et services

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 fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les services suivants : « *Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile ».*

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils à main pour le jardinage et le bricolage actionnés manuellement ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de navigation, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; ordinateurs ; logiciels ; Véhicules ; Photographies ; lithographies ; objets d'art lithographiés ; affiches ; Objets d'art en bois ; figurines en bois ; sculptures en bois ; sculptures en cire ; sculptures en ivoire ; sculptures en matières plastiques ; sculptures en plâtre ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Vêtements ; Jeux de cartes ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; télécommunications par télévision, par radio, par téléphone, par réseaux de fibres optiques, par voie télématique, par satellite, par terminaux d'ordinateurs et par réseaux informatiques ; services d'accès à des portails Internet ; agences de presse et d'information (nouvelles) ; fourniture de forums de discussion sur Internet ; fourniture d'accès à des réseaux de données, à savoir à Internet et à des forums d'Internet ; messageries électroniques ; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication et de sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie informatique) ; Education ; divertissement ; édition et publication de textes, de commentaires, d'articles, d'illustrations, de livres, de livrets, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, et de publications en tous genres et sous toutes formes, y compris publications électroniques et numériques ; Services d'architecture ; conduite d'études de projets techniques ; décoration intérieure ; service de conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ; constitution et réalisation (conception), recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; informatique en nuage ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ; étude de projets techniques ; services d'informations, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités ; Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; location d'articles d'habillement, d'accessoires de mode, d'articles chaussants, d'articles de bijouterie et d'horlogerie, d'équipements de sport (à l'exception des véhicules), d'articles de maroquinerie, à savoir sacs, pochettes (sacs à main de soirée), portefeuilles ; porte-monnaie, porte cartes, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents ; services de réseautage social en ligne accessibles notamment par le biais d'applications mobiles téléchargeables ».

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

Les services suivants de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les services de : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant

la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'oeuvres d'art ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; établissement d'horoscopes ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

En revanche, les services d'« *audits en matière d'énergie* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations visant à établir un bilan de la situation énergétique afin de proposer des solutions visant à réduire les déperditions énergétiques, ne relèvent pas de la catégorie plus générale des « *Services d'études de projets techniques* » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent d'études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui.

Il ne s'agit donc pas de services ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « *numérisation de documents* » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations consistant à convertir un document d'un type de support vers un autre n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « *stockage électronique de données* » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique.

Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services sont rendus par des prestataires différents (spécialistes de la numérisation pour les premiers / sociétés de stockage distants pour les seconds) et visent des consommateurs ayant des besoins différents.

Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « *services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle)* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les « *véhicules ; photographies ; lithographies ; objets d'art lithographiés ; affiches ; objets d'art en bois ; figurines en bois ; sculptures en bois ; sculptures en cire ; sculptures en ivoire ; sculptures en matières plastiques ; sculptures en plâtre ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bustes, figurines, statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre* » de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas nécessairement recours aux seconds

ou pour objets les seconds, qui sont utilisés dans de nombreuses circonstances sans rapport avec les premiers.

Il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « *stylisme (esthétique industrielle)* » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « *Vêtements* » de la marque antérieure, en ce que les premiers, qui s'entendent de prestations consistant à créer des formes nouvelles dans les secteurs industriels les plus divers (ameublement, carrosserie automobile, cuisine...) n'ont pas pour objet nécessaire et exclusif les seconds, mais peuvent avoir de multiples autres applications.

Il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « *services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de détectives* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence de liens étroits et obligatoires avec les « *services juridiques* » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales.

En effet, les services précités ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu'ils sont rendus indépendamment les uns des autres.

Ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services d'« *ouverture de serrures* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les « *crochets ; parapluies ; tendeurs ; outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils à main pour le jardinage et le bricolage actionnés manuellement* » de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas nécessairement recours aux seconds, qui sont normalement utilisés dans d'autres circonstances.

Il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de « *garde d'enfants à domicile* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d'« *éducation* » de la marque antérieure, l'accomplissement du premier ne nécessitant pas le recours au second, lequel n'a pas nécessairement pour objet ou finalité le premier.

Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

RMES

La marque antérieure de l'Union européenne n°018564273 porte sur le signe verbal HERMÈS.

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 des 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, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d'un élément verbal.

Visuellement, les signes en présence sont d'une longueur proche (quatre lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun la séquence finale –RMES.

Phonétiquement, ces éléments verbaux ne prononcent de manière identique [air-messe].

Ces éléments verbaux se distinguent par la suppression des lettres HE au sein du signe contesté.

Toutefois, cette modification qui ne modifie en rien les sonorités des signes en présence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les éléments verbaux restant dominés par une longueur proche ainsi que par des sonorités identiques.

Ainsi il résulte des ressemblances d'ensemble précitées qu'il existe une similarité entre les signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Le signe verbal contesté RMES est donc similaire à la marque verbale antérieure HERMÈS.

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 marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.

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

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. La connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur de la mode étant inopérante tant les services visés sont distincts.

En effet, si les pièces apportées permettent de démontrer une connaissance accrue de la marque antérieure notamment pour désigner des sacs, vêtements, accessoires de mode ou des parfums et si la société opposante fait état de plusieurs partenariats avec des entreprises dans « *différents secteurs d'activités* ». Les produits ou activités concernées apparaissent très éloignés des services considérés comme non similaires.

B. Sur le fondement de l'atteinte 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.

1. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque verbale HERMES n° 1558350

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 verbale HERMES n° 1558350

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « *Parfumerie ; Joaillerie ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles* ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l'Institut, des extraits de sites internet permettant la vente à distance de ses produits dans différents pays ainsi qu'une liste de son réseau de magasins. A ces éléments s'ajoutent des informations sur son chiffre d'affaires. Par ailleurs, la société opposante fournit de nombreux extraits de presse en Europe et en France faisant état du caractère iconique de certains produits mais également de l'image très positive de la marque. Un article précise également que la marque antérieure fait partie des « *50 marques les plus connues dans le monde* ». La qualité des produits proposés sous la marque antérieure apparaît incontestable et reconnue sur le marché concerné.

Il ressort de ces documents que la marque HERMES a fait l'objet d'un usage intensif notamment pour les produits suivants « *Parfumerie ; Joaillerie ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles* », ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Ainsi la marque verbale antérieure invoquée HERMES a bien acquis une renommée pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes

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

RMES

La marque antérieure porte sur le signe complexe HERMES.

Pour les raisons développées précédemment, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée HERMES n° 1558350, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.

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.

Les services de la demande d'enregistrement contestée restant à comparer sont les services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure HERMES possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par une certaine renommée auprès du grand public pour désigner les produits suivants : « *Parfumerie ; Joaillerie ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; fouets, harnais et sellerie ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles* », tel que démontré précédemment.

Toutefois, la société opposante n'a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l'esprit du public entre les signes au regard des services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d'une renommée, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.

En effet, l'établissement d'un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

En l'espèce, la société opposante se contente d'affirmer que la renommée de la marque antérieure entraînera « *un risque évident que le public pertinent confonde ou, à tout le moins, associe la marque quasi-identique du déposant à celle de la maison Hermès* » ou que le « *public pourra ainsi légitimement penser que la maison Hermès poursuit sa politique de diversification d'activités, ou encore qu'un partenariat a été conclu avec le déposant* ».

Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu'il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure.

En outre, la société opposante n'apporte aucune pièce de nature à appuyer ses affirmations ou à justifier précisément du lien entre les marques pour les produits et services concernés.

L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public 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 par la demande d'enregistrement contestée, et ce pour l'ensemble services contestés restant à comparer sur ce fondement.

2. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque verbale de l'Union européenne HERMÈS n° 008772428

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 verbale de l'Union européenne HERMÈS n° 008772428.

La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « *Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum ; Joaillerie ; Bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives ; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux ; Vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards ; Services de vente au détail des produits suivants: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures], notamment: sacs à main,*

sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l'Institut, des extraits de sites internet permettant la vente à distance de ses produits dans différents pays ainsi qu'une liste de son réseau de magasins. A ces éléments s'ajoutent des informations sur son chiffre d'affaires. Par ailleurs, la société opposante a fourni de nombreux extraits de presse en Europe et en France faisant état du caractère iconique de certains produits mais également de l'image très positive de la marque. Un article précise également que la marque antérieure fait partie des « *50 marques les plus connues dans le monde* ». La qualité des produits et services proposés sous la marque antérieure apparaît incontestable et reconnue sur le marché concerné.

Il ressort de ces documents que la marque HERMÈS a fait l'objet d'un usage intensif notamment pour les produits et services suivants « *Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum ; Joaillerie ; Bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives ; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux ; Vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards ; Services de vente au détail des produits suivants: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures], notamment: sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards* », ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Ainsi la marque verbale antérieure invoquée HERMÈS a bien acquis une renommée pour les produits et services précités.

Sur la comparaison des signes

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

RMES

La marque antérieure porte sur le signe complexe HERMÈS.

Pour les raisons développées précédemment, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée HERMÈS n° 008772428, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.

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.

Les services de la demande d'enregistrement contestée restant à comparer sont les services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure HERMÈS possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par une certaine renommée auprès du grand public pour désigner les « *Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum ; Joaillerie ; Bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives ; Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux ; Vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards ; Services de vente au détail des produits suivants: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de parfum, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir [à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures], notamment: sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements pour homme, femme et enfant, cravates, foulards* », tel que démontré précédemment.

Toutefois, la société opposante n'a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l'esprit du public entre les signes au regard des services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d'une renommée, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.

En effet, l'établissement d'un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

En l'espèce, la société opposante se contente d'affirmer que la renommée de la marque antérieure entrainera « *un risque évident que le public pertinent confonde ou, à tout le moins, associe la marque quasi-identique du déposant à celle de la maison Hermès* » ou le « *public pourra ainsi légitimement penser que la maison Hermès poursuit sa politique de diversification d'activités, ou encore qu'un partenariat a été conclu avec le déposant* ».

Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu'il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure.

En outre, la société opposante n'apporte aucune pièce de nature à appuyer ses affirmations ou à justifier précisément du lien entre les marques pour les produits et services concernés.

L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public 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 par la demande d'enregistrement contestée, et ce pour l'ensemble services contestés restant à comparer sur ce fondement.

3. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque verbale de l'Union européenne HERMÈS n° 018564273

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 verbale de l'Union européenne HERMÈS n°018564273.

La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « *Parfums ; produits de parfumerie ; eau de toilette ; Bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et leurs parties constitutives ; Sacs à main ; sacs de voyage ; portefeuilles ; malles et valises ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; cravates ; foulards ; Services de vente au détail et d'informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur internet: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette,*

bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l'Institut, des extraits de sites internet permettant la vente à distance de ses produits dans différents pays ainsi qu'une liste de son réseau de magasins. A ces éléments s'ajoutent des informations sur son chiffre d'affaires. Par ailleurs, la société opposante a fourni de nombreux extraits de presse en Europe et en France faisant état du caractère iconique de certains produits mais également de l'image très positive de la marque. Un article précise également que la marque antérieure fait partie des « *50 marques les plus connues dans le monde* ». La qualité des produits et services proposés sous la marque antérieure apparaît incontestable et reconnue sur le marché concerné.

Il ressort de ces documents que la marque HERMÈS a fait l'objet d'un usage intensif notamment pour les produits et services suivants « *Parfums ; produits de parfumerie ; eau de toilette ; Bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et leurs parties constitutives ; Sacs à main ; sacs de voyage ; portefeuilles ; malles et valises ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; cravates ; foulards ; Services de vente au détail et d'informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur internet: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards* », ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Ainsi la marque verbale antérieure invoquée HERMÈS a bien acquis une renommée pour les produits et services précités.

Sur la comparaison des signes

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

RMES

La marque antérieure porte sur le signe complexe HERMÈS.

Pour les raisons développées précédemment, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée HERMÈS n°018564273, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.

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.

Les services de la demande d'enregistrement contestée restant à comparer sont les services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure HERMÈS possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par une certaine renommée auprès du grand public pour désigner les « *Parfums ; produits de parfumerie ; eau de toilette ; Bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et leurs parties constitutives ; Sacs à main ; sacs de voyage ; portefeuilles ; malles et valises ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; cravates ; foulards ; Services de vente au détail et d'informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur internet: parfums, produits de parfumerie, eau de toilette, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, malles et valises, articles de sellerie, selles pour chevaux, vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards* », tel que démontré précédemment.

Toutefois, la société opposante n'a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l'esprit du public entre les signes au regard des services de « *numérisation de documents ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile* » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d'une renommée, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres.

En effet, l'établissement d'un tel lien exige que les publics concernés par chacun des produits et services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

En l'espèce, la société opposante se contente d'affirmer que la renommée de la marque antérieure entrainera « *un risque évident que le public pertinent confonde ou, à tout le moins, associe la marque quasi-identique du déposant à celle de la maison Hermès* » ou le « *public pourra ainsi légitimement penser que la maison Hermès poursuit sa politique de diversification d'activités, ou encore qu'un partenariat a été conclu avec le déposant* ».

Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu'il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure.

En outre, la société opposante n'apporte aucune pièce de nature à appuyer ses affirmations ou à justifier précisément du lien entre les marques pour les produits et services concernés.

L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public 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 par la demande d'enregistrement contestée, et ce pour l'ensemble services contestés restant à comparer sur ce fondement.

CONCLUSION

En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne HERMÈS n°018564273, la demande d'enregistrement contestée RMES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services de « *Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'oeuvres d'art ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; établissement d'horoscopes ; services d'agences de*

surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » et donc doit être partiellement rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : *«Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de*

systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d'oeuvres d'art ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; établissement d'horoscopes ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; location de vêtements ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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 PROCÉDURE

Madame D M a déposé le 2 juillet 2020, la demande d'enregistrement n°4662885 portant sur le signe verbal R MESS.

Le 24 septembre 2020, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l'Union européenne HERMÈS déposée le 5 mars 2019, enregistrée initialement sous le n°018032673 puis sous le n°018564273 suite à sa division enregistrée le 20 septembre 2021, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l'Union européenne HERMÈS déposée le 1^{er} décembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°008772428, sur le fondement du risque de confusion et de l'atteinte à la renommée.

L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'informait, que l'une des marques sur laquelle est fondée l'opposition n'étant pas encore enregistrée, la procédure était suspendue dès l'origine, conformément aux dispositions de l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante.

Par un courrier daté du 6 décembre 2021, l'Institut a informé les parties que suite à la division de la marque antérieure de l'Union européenne n°018032673 et à la publication de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne n° 018564273 qui en a résulté, la procédure d'opposition avait repris. Cette notification invitait la déposante 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

A. Sur le fondement de la marque verbale n°018564273

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 et services

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 fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En raison d'une régularisation de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « *boissons lactées où le lait prédomine. Boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons sucrées, boissons énergétiques, boissons fruitées, boissons chocolatées, boissons à base de thé, boissons à base d'eau purifiée, eau aromatisée. Eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ».*

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *verrerie ; cristaux (verrerie) ; verres (récipients) ; verreries destinées à l'art de la table ; porcelaines destinées à l'art de la table ; faïences destinées à l'art de la table ; vaisselle ; carafes ; bols ; brocs ; tasses ; services à café et à thé ; cafetières et théières non électriques ; timbales, à savoir gobelets en métal ; plats ; coupes ; coupelles ; mugs ; pots à lait ; gobelets ; services à liqueur ; boîtes à thé et à café ; boîtes en verre, en faïence et en porcelaine ; bouteilles ; bouchons de verre ; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ; tous ces produits étant susceptibles d'être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l'intelligence artificielle. Services de vente au détail et d'informations commerciales sur les produits suivants, y compris sur internet: verrerie, cristaux (verrerie), verres (récipients), verreries destinées à l'art de la table, porcelaines destinées à l'art de la table, faïences destinées à l'art de la table, vaisselle, carafes, bols, brocs, tasses, services à café et à thé, cafetières et théières non électriques, timbales, à savoir gobelets en métal, coupes, coupelles, mugs, pots à lait, gobelets, services à liqueur, boîtes à thé et à café, boîtes en verre, en faïence et en porcelaine, bouteilles, bouchons de verre, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, tous ces produits étant susceptibles d'être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l'intelligence artificielle. Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants, de bistrot, de cafés, de bars et de cafés-restaurants ; salons de thé ; services de traiteurs ; services hôteliers ».*

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure.

Les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal R MESS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

La marque antérieure porte sur le signe verbal HERMÈS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

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 que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'une unique dénomination.

Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, ces derniers ayant une longueur proche et étant composés de quatre lettres identiques sur six placées dans le même ordre formant la séquence commune –RMES-, un même rythme en deux temps et une prononciation identique [èr – mèsse].

Il en résulte d'importantes ressemblances d'ensemble entre les signes.

Ainsi, il existe une similarité entre les deux signes.

Le signe verbal contesté R MESS est donc similaire à la marque verbale antérieure HERMÈS.

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 marques 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 marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de la similarité des produits et services 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 et services précités.

B.- Sur le fondement de la marque verbale n°008772428 et de l'atteinte à la renommée

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion et de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne n°008772428 dès lors que l'opposition apparaît totalement

justifiée sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union européenne n°018564273, comme développé précédemment.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L'opposition est reconnue justifiée.

Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée.

DÉCISION
de la cinquième chambre de recours
du 2 décembre 2024

Dans l'affaire R 1918/2024-5

HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

France

Opposante/requérante

représentée par DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, 164, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (France)

contre

Laura D'AMORE

Via XXV Luglio, 38
00048 Nettuno

Italie

Demanderesse/défenderesse

représentée par Stefano Merico, Via Fidria, 24, 00125 Rom (Italie)

Recours concernant la procédure d'opposition no B 3 191 953 (demande de marque de
l'Union européenne no 18 801 168)

LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l'article 165,
paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l'article 36 du RDMUE et de l'article 7 de la décision du
présidium sur l'organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en
vigueur.

Greffier: H. Dijkema

rend le présent

Décision

Résumé des faits

- 1 Par une demande déposée le 28 novembre 2022, Laura D'AMORE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l'enregistrement de la marque figurative



pour la liste de produits suivante:

Classe 3: Parfums; Parfums; Aromates pour parfums; Parfums d'ambiance; Huiles pour la parfumerie.

Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; Lunettes correcteurs; Protections pour lunettes; Cordons de lunettes; Verres de lunettes; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Barres de pince-nez; Pince-nez pour lunettes; Crochets antidérapants pour lunettes; Verres de lunettes blancs; Verres de rechange pour lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Pièces de lunettes; Protections latérales pour lunettes; Branches de lunettes.

Classe 18: Sacs; Valises; Fourre-tout; Sacs à dos; Valises à roulettes; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Étuis pour clés; Porte-monnaie non en métaux précieux; Petits porte-monnaie; Attaché-cases en cuir; Porte-monnaie de cuir; Parapluies.

Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Ceintures à porter; Gants proportionnel (habillement); Sous-vêtements; Sandales; Tonges; Combinaisons; Foulards; Maillots de bain; Bas; Chaussettes.

- 2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: «noir, blanc».
- 3 La demande a été publiée le 15 décembre 2022.
- 4 Le 14 mars 2023, HERMES INTERNATIONAL (ci-après l'«opposante») a formé opposition contre l'enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), et à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 5 L'opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:

- a) La marque de l'Union européenne no 18 564 273 «Hermès»;
- b) La marque française no 1 558 350 «HERMES»;
- c) La marque de l'Union européenne no 8 772 428 «Hermès».
- 6 Par décision du 1 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d'opposition a rejeté l'opposition pour l'ensemble des produits contestés au motif qu'il n'existait pas de risque de confusion et que le public n'établirait pas de «lien» entre les marques renommées HERMES de l'opposante et la marque demandée



- 7 Le 30 septembre 2024, l'opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
- 8 Le 28 novembre 2024, l'opposante a retiré son recours et a demandé la clôture de la procédure de recours. Aucun accord de frais entre les parties n'a été mentionné dans le retrait concerné.

Motifs

- 9 L'article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l'article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s'ensuit qu'une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
- 10 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.

Frais

- 11 En l'absence d'accord au sens de l'article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l'article 109, paragraphe 5, du RMUE.
- 12 L'article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie. En conséquence, l'opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
- 13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d'un montant de 550 EUR, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
- 14 En ce qui concerne la procédure d'opposition, la division d'opposition a condamné l'opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.

15 Le montant total s'élève à 850 EUR.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

déclare et arrête:

- 1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;**
- 2. Condamne l'opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l'opposante dans les procédures de recours et d'opposition s'élève à 850 EUR.**

Signature

Ph. von Kapff

Greffier:

Signature

H. Dijkema

