

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

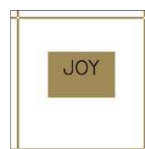
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame C C C a déposé le 4 décembre 2023, la demande d'enregistrement n° 5 011 321 portant sur le signe verbal JOÏSTA.

Le 27 février 2024, la société JEAN PATOU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :



- la marque figurative de l'Union européenne déposée le 4 mai 2018 et

enregistrée sous le n° 017 895 714, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l'Union européenne JOY déposée le 17 juin 1997 et enregistrée sous le n° 010 596 047, sur le fondement de l'atteinte à la renommée.

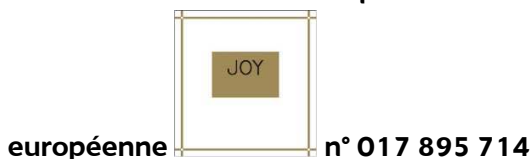
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Toutefois, celles-ci ayant été transmises à l'Institut hors délai, elles n'ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la présente procédure, ce dont les parties ont été informées.

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

II.- DECISION

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l'Union



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 et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée à l'encontre des produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « *Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; crèmes cosmétiques; gels pour le corps; huiles à usage cosmétique; laits de beauté; lotions de beauté; déodorants corporels; masques de beauté; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de maquillage; laits et lotions démaquillantes; Savon à barbe; lotions et baumes après-rasage ; Services de vente au détail de parfums, cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; Services de vente au détail en ligne de parfums, cosmétiques, produits de beauté et produits capillaires; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services de présentation et de démonstration de produits; distribution d'échantillons; promotion des ventes* ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

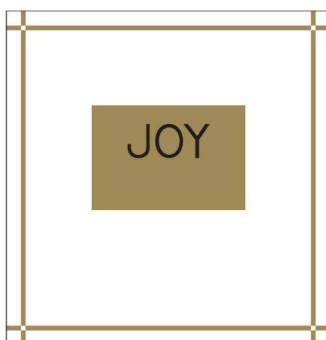
Les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels la déposante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

Sur la comparaison des signes

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

Joïsta

La marque antérieure porte sur le signe figuratif JOY, ci-dessous reproduit :



Ce signe a été enregistré en couleurs.

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

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal, d'éléments figuratifs, de couleurs et d'une présentation particulière.

Il n'est pas contesté par la déposante qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux JOÏSTA et JOY des signes en présence (deux lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d'attaque JO- suivie d'une voyelle proche : Ï pour le signe contesté et Y pour la marque antérieure, le tréma placé sur la lettre I symbolisant les branches de la lettre Y ; syllabe d'attaque identique [joï] constitutive de la marque antérieure, les lettres Y et Ï se prononçant de manière identique), dont il résulte une impression d'ensemble proche.

La présence d'une police d'écriture, d'un rectangle et d'un cadre de couleur marron au sein de la marque antérieure, n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme JOY, seul élément verbal par lequel elle sera désignée.

En conséquence, il ressort de l'impression d'ensemble produite entre les signes que le signe contesté JOÏSTA apparaît similaire à la marque antérieure JOY.

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 et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits et services en cause sont identiques ou fortement similaires.

Par ailleurs, 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 produits et services en cause.

En l'espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le fait que « *la marque antérieure invoquée bénéficie d'une renommée* ». Il n'est pas contesté que les documents fournis par la société opposante sont en effet de nature à démontrer que la marque antérieure JOY est connue du public pertinent français pour désigner un parfum

Ainsi, en raison de l'identité et de la forte similarité des produits et services en cause, de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

B. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque verbale de l'Union européenne JOY n° 010 596 047

Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée 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 de l'Union européenne n° 010 596 047 portant sur la dénomination JOY.

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

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante précise tout d'abord que, lancée au début des années 1930, la marque JOY désigne un parfum « *commercialisé depuis plus de quatre-vingt ans en France* ».

Elle fournit à cet égard des pièces, et notamment les annexes 3 et 4, qui regroupent de très nombreux articles parus dans la presse féminine grand public, tels que les magazines Marie-Claire, Gala, Madame Figaro, Elle, Version Femina, en particulier en France mais également en Allemagne, en Italie ou au Portugal, faisant la promotion du parfum JOY.

Il en ressort que la marque antérieure JOY, fait l'objet d'investissements publicitaires importants, d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché pertinent de l'Union européenne pour désigner un parfum.

Ainsi la marque antérieure invoquée JOY a bien acquis une renommée particulièrement en France, pour désigner un parfum, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe verbal JOY.

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

Pour les raisons exposées dans la partie A), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté JOÏSTA doit être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure JOY en ce que cette dernière ne diffère de la précédente marque antérieure que par l'absence d'éléments figuratifs, de police d'écriture particulière et de couleurs.

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.

La société opposante estime qu'il existe un lien entre les marques en cause, en raison de la similarité des signes, de celle des produits et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure JOY. Elle en déduit qu' *« étant donné que les produits contestés en classe 3 sont tous des produits de beauté et d'hygiène, [...] la demande de marque opposée JOÏSTA n° 5 011 321 pourra faire penser au consommateur à la marque antérieure de renommée JOY »*.

En l'espèce, comme démontré précédemment, la marque antérieure JOY jouit d'une renommée importante pour désigner des produits de parfumerie, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé, les signes en cause sont similaires et les produits en cause bénéficient d'un fort degré de similarité.

Par conséquent, au regard de la similitude entre les signes, du caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur et de sa forte renommée, et du degré élevé de similarité des produits, il

peut être considéré que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe contesté JOÏSTA pour les produits en cause, ils seront susceptibles d'opérer un lien avec la marque antérieure JOY, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l'usage de la demande d'enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d'établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu'il est prévisible dans des circonstances normales.

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

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

La société opposante invoque la haute qualité des produits de parfumerie pour lesquels la marque antérieure JOY est renommée ainsi que les investissements importants réalisés depuis plusieurs décennies afin de créer et maintenir son image distincte auprès des consommateurs. Elle rappelle également que la marque antérieure JOY possède un fort caractère distinctif et qu'elle est reproduite à l'identique sur le plan phonétique dans le signe contesté JOÏSTA. Elle en déduit notamment qu'« il existe un risque élevé que l'image et la réputation de la marque antérieure JOY soient transférées à la demande de marque opposée JOÏSTA avec pour conséquence que la distribution des produits commercialisés sous la demande de marque opposée soit facilitée par son association avec la marque antérieure renommée ». Il en résulterait alors « *un avantage indu, dans la mesure où les fruits de l'investissement qui a été supporté pour la promotion, le maintien et la valorisation de la marque JOY doivent revenir au seul titulaire de cette marque antérieure* ». La société opposante ajoute en outre que « *l'utilisation de la demande de marque opposée conduirait à un détournement de l'image, du prestige et du pouvoir d'attraction de la marque antérieure [...]* » ce qui porterait « *atteinte au caractère distinctif et à la réputation de JOY* ».

En l'espèce, il peut être déduit des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure JOY fait l'objet d'un usage sur le marché depuis 1930 et véhicule une image de luxe. La large publicité qui en est faite dans la presse grand public témoigne ainsi de sa renommée dans le secteur de la parfumerie.

Ainsi, compte tenu de l'existence d'un lien entre les marques en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, laquelle jouit d'une image prestigieuse auprès des consommateurs, il est vraisemblable que ces derniers associeront les produits de la déposante à

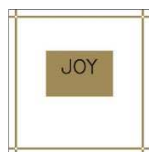
ceux de la société opposante et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d'enregistrement contestée. L'image de luxe, la force d'attraction et les importants investissements publicitaires attachés à la marque antérieure sont ainsi susceptibles de procurer un avantage sans juste motif à la demande d'enregistrement contestée.

L'usage de la demande d'enregistrement contestée JOÏSTA est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure JOY, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

En conséquence, en raison de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure de l'Union européenne JOY, la demande d'enregistrement contestée JOÏSTA ne peut pas être adoptée comme marque pour les produits précités.

CONCLUSION

En raison du risque de confusion avec la marque figurative antérieure de l'Union européenne



n° 017 895 714 ainsi que de l'atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure de l'Union européenne JOY n° 010 596 047, la demande d'enregistrement contestée JOÏSTA ne peut pas être adoptée comme marque pour les produits précités.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants :
« savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ».

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