

## **DECISION**

### **STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

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

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

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

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

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

### **I.- FAITS ET PROCEDURE**

Monsieur S S S a déposé le 31 janvier 2024, la demande d'enregistrement n° 5026077 portant sur le signe figuratif MUST PARIS.

Le 22 avril 2024, la société INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Marque figurative internationale MUST DE CARTIER déposée le 21 juin 1982 et régulièrement renouvelée sous le n°472240, désignant la France, dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission totale de propriété, sur le fondement du risque de confusion.

- Marque figurative internationale MUST DE CARTIER déposée le 21 juin 1982 et régulièrement renouvelée sous le n°472240, désignant la France, dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission totale de propriété, sur le fondement d'une atteinte à sa renommée.

Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a indiqué limiter la portée de son opposition au seul risque de confusion.

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

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

Par ailleurs, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation acceptée par son titulaire.

## **II.- DECISION**

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 signes**

La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif MUST PARIS, ci-dessous reproduit :

**m u s t**  
PARIS

La marque antérieure porte sur le signe figuratif MUST DE CARTIER, ci-dessous reproduit :



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, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux.

Les signes ont en commun le terme MUST situé en attaque dans les deux signes en présence et présentant également la lettre S stylisée, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles et phonétiques.

Les deux signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme PARIS et des éléments verbaux DE CARTIER dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme d'attaque MUST, apparaît distinctif au regard des produits en cause tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure.

Au sein du signe contesté, ce terme MUST revêt un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que le terme PARIS sur une ligne inférieure et de petite taille, sera perçu par le consommateur comme une évocation de la provenance géographique des produits en cause.

Il en va de même au sein de la marque antérieure où le terme MUST, revêt un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que les éléments verbaux DE CARTIER qui le suivent, seront perçus comme une signature identifiant l'origine des produits.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

### **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.

Suite à l'objection provisoire émise par l'Institut et acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant: « : cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ;

*sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ».*

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « *Articles en cuir ou en imitations du cuir non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, étuis, coffrets, trousse, malles et valises, peaux, à savoir couvertures en peaux de fourrures; parapluies* ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et invoque la diversification des entreprises pour certains d'entre eux.

En ce qui concerne les « *cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ;* » ces produits apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard il est renvoyé aux arguments de la société opposante que l'Institut fait siens et que le déposant n'a pas contesté.

En ce qui concerne les « *Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France* » de la demande d'enregistrement la société opposante soutient que s'« *il est désormais établi que ces acteurs [de l'industrie du luxe] sont amenés à diversifier leurs activités et ainsi commercialiser sous une même dénomination, et dans les mêmes points de vente, des produits relevant de diverses catégories de produits, et notamment ceux de la parfumerie, des cosmétiques, de l'habillement, de la maroquinerie, et de joaillerie* ». Elle cite à ce titre des exemples d'entreprises pratiquant cette diversification, telles que Louis Vuitton, Chanel, Prada et fournit à ce titre des copies d'écran démontrant cette diversification.

Elle démontre que le public pourra établir un lien entre ces produits, et ce d'autant plus que les signes présentent une forte proximité comme précédemment démontré.

Ainsi, les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires ou présentent un lien avec les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

### **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.

Ainsi, en raison de la similarité de certains des produits, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, du lien établi par la société opposante entre les produits de la demande d'enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure ainsi que de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités, le consommateur étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.

## **CONCLUSION**

En conséquence, le signe figuratif contesté MUST PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

## **PAR CES MOTIFS**

### **DECIDE**

**Article 1** : L'opposition est reconnue justifiée.

**Article 2** : La demande d'enregistrement est rejetée.