

## **DÉCISION**

### **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 PROCÉDURE**

Monsieur F P a déposé, le 17 mai 2024, la demande d'enregistrement n° 5 055 299 portant sur le signe verbal JOYLIFE.

Le 25 juillet 2024, la société JEAN PATOU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal JOY, déposée le 17 juin 1997, enregistrée sous le n° 10596047 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre de l'EUIPO, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal JOY, déposée le 17 juin 1997, enregistrée sous le n° 10596047 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre de l'EUIPO, sur le fondement d'une atteinte à sa 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.

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 risque de confusion avec la marque de l'Union européenne JOY n° 10596047**

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

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

#### **Sur la comparaison des produits**

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

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits

*antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitocides ; tisanes médicinales ; herbes médicinales ».*

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Articles de parfumerie; Produits de parfumerie et de beauté, produits pour la chevelure, savons, parfums, cosmétiques, eaux de toilette, préparations et lotions non médicamenteuses pour la peau, préparations et lotions pour les cheveux* ».

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

Les produits de la demande d'enregistrement contestée suivant : « *Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; herbicides*» apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu.

En revanche, les « *aliments pour bébés* » de la demande contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « *Savons ; cosmétiques ; préparations et lotions non médicamenteuses pour la peau* » qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être.

En effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins (répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et fonction d'hygiène ou esthétique pour les seconds) et ne s'adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons ayant des besoins nutritionnels spécifiques pour les premiers, personnes désireuses de mettre leur corps en beauté ou de maintenir propre un corps, pour les seconds).

De plus, si, comme le soulève la société opposante, ces produits peuvent être vendus dans des magasins et sur des sites internet de puériculture, ils seront néanmoins proposés sur des étalages et onglets différents, selon des modalités distinctes.

Il ne s'agit donc pas de produits similaires.

Les « *produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasitocides* » de la demande contestée, désignant des substances visant à détruire par des procédés physiques ou

chimiques, divers parasites ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons » de la marque antérieure, qui s'entendent de produits nettoyants.

Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n'ont pas pour objet les premiers.

Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires.

Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement qui consistent en des protections hygiéniques utilisées lors des menstruations ou encore des fuites urinaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.

Il ne s'agit donc pas de produits similaires.

Enfin, les « tisanes médicinales ; herbes médicinales » qui s'entendent de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif ou préventif de différentes affections, ou encore pour répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, par leurs actions internes ou externes sur le corps humain ou bien sur les animaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.

À cet égard, si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes.

Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n'ont pas pour objet les premiers.

Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires.

En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

### **Sur la comparaison des signes**

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

JOYLIFE

La marque antérieure porte sur le signe verbal JOY.

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 et la marque antérieure sont constitués d'une dénomination unique.

Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la séquence JOY-, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et positionnée en attaque du signe contesté, laquelle apparaît parfaitement distinctive à l'égard des produits en cause, leur conférant ainsi de grandes ressemblances d'ensemble.

Ils diffèrent par la présence de la séquence finale -LIFE au sein du signe contesté en seconde position et qui n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence d'attaque JOY, ce que ne conteste pas le déposant.

Il résulte ainsi des ressemblances d'ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.

En conséquence, il ressort de l'impression d'ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté JOYLIFE apparaît similaire à la marque verbale antérieure JOY, ce que ne conteste pas 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.

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

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

### **B. Sur l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne JOY n° 10596047**

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

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

### **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° 10596047 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* », et fournit plusieurs pièces, notamment :

- **Annexes n° 1, 3 et 4** : 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 et, desquels il ressort notamment qu'« *Il est de ces parfums*

*qui marquent une époque, voire des générations entières », « Joy, le “parfum le plus cher du monde”, symbole du luxe ultime » ;*

- **Annexe n° 2** : factures faisant état d'investissements publicitaires.

Il n'est pas contesté par le déposant qu'au vu de ces pièces, la marque antérieure JOY a acquis une renommée sur le marché pertinent de l'Union européenne, et particulièrement en France, au regard des « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette* ».

En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne 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 développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, qui porte sur le même signe que celui ci-dessus examiné.

### **Sur le lien entre les marques 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.

En l'espèce, l'opposition fondée sur l'atteinte à la marque de renommée antérieure JOY est dirigée à l'encontre de l'intégralité de la demande contestée. Toutefois, les produits restant à comparer sont les suivants : « *aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitocides ; tisanes médicinales ; herbes médicinales* », dans la mesure où ces produits n'ont pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires.

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public, la société opposante invoque le fort degré de similitude entre les signes, le lien qui existe entre les secteurs et produits en cause et la renommée de la marque antérieure.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette* », tel que démontré précédemment.

En outre, les signes en présence peuvent apparaître similaires, comme précédemment établi.

Ainsi, si les « *aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitiques ; tisanes médicinales ; herbes médicinales* » de la demande d'enregistrement et les « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette* » pour lesquels la marque antérieure est renommée présentent des différences, la société opposante fait valoir qu'il existe un lien entre les produits précités « *en ce qu'ils participent à la mise en beauté, au soin et au nettoyage* », ce que ne conteste pas le déposant.

En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « *aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitiques ; tisanes médicinales ; herbes médicinales* ».

Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits de la demande d'enregistrement contestée précités.

### **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.

La société opposante soutient que « *La marque antérieure JOY est connue pour ses produits de parfumerie de haute qualité et des investissements importants ont été réalisés sur plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image distincte auprès des consommateurs.* ».

Elle ajoute 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 JOYLIFE n°5055299, 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* » et que « *le Déposant tirerait profit de la similitude entre les signes et utiliserait la renommée de la marque antérieure pour susciter l'intérêt pour ses propres produits, économisant ainsi considérablement les dépenses nécessaires pour promouvoir et faire la publicité de ses*

*propres produits auprès des consommateurs, puisque le Déposant pourrait ainsi profiter des dépenses déjà engagées par l'Opposante pour promouvoir sa marque renommée.».*

Elle conclut qu'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 notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

En l'espèce, la marque antérieure JOY présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s'adresser à un même public, à savoir le grand public.

Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les « *aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitocides ; tisanes médicinales ; herbes médicinales* » de la demande d'enregistrement contestée.

Aussi l'usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d'amoindrir la nécessité d'investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.

Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d'enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.

L'usage de la demande d'enregistrement contestée JOYLIFE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure JOY s'agissant des produits précités.

## **CONCLUSION**

En conséquence, le signe verbal JOYLIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « *Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction*

*des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasitiques ; tisanes médicinales ; herbes médicinales », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.*

## **PAR CES MOTIFS**

### **DÉCIDE**

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

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