

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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

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

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

I. FAITS ET PROCÉDURE

Madame S O a déposé le 29 avril 2024 la demande d'enregistrement n°5051190 portant sur le signe verbal LAYVIN.

Le 25 mai 2022, la société JEANNE LANVIN a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LANVIN déposée le 20 janvier 1989, enregistrée sous le n°1509885, sur le fondement du risque de confusion, dont elle est devenue titulaire à la suite d'une transmission totale de propriété.

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.

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DÉCISION

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 : « *Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements* ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « *Vêtements et tous articles d'habillement, fourrures, chaussures, chapeaux, blouses, lingerie, bas, foulards, carrés, cravates, écharpes, ceintures* ».

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

Les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

Ne sauraient être pris en compte les arguments de la déposante relatifs aux conditions d'exploitation des signes (produits luxueux pour la marque antérieure et « modestes » pour le signe contesté, canaux de vente, publics ciblés). En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et des services doit s'effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties.

Sur la comparaison des signes

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

Layyin

La marque antérieure porte sur la dénomination LANVIN, présentée 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 des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure d'une dénomination unique.

Si les signes sont de même longueur et comportent les mêmes lettres LA en attaque et IN en position finale, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dans la mesure où ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente.

En effet, visuellement les dénominations LAYYIN et LANVIN se différencient par leur séquence médiane, respectivement YY et NV- ce qui leur confère une physionomie différente.

A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que « *la substitution au sein du signe contesté de la lettre N par la lettre Y a peu de conséquences d'un point de vue visuel puisqu'elle est située au cœur des dénominations* ». En effet, outre le fait que la lettre Y est peu usitée en langue française, son doublement au sein du signe contesté ne fait que renforcer sa singularité.

L'opposante affirme que les lettres V et YY ont « *une physionomie très proche avec leur style angulaire* ». Toutefois, s'il est vrai que l'aspect des lettres V et Y présente certains points communs, il n'en demeure pas moins, comme précédemment indiqué, que le doublement de la lettre Y dans le signe contesté lui confère une physionomie spécifique et marquante, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une lettre rare en français (et dont le doublement l'est encore plus).

Phonétiquement, les dénominations LAYYIN et LANVIN se distinguent par la plupart de leurs sonorités (sonorités respectives [ailline] pour la première et / [anvain] pour la seconde). Comme le relève la déposante, le signe contesté « *LAYYIN a une prononciation plus douce et mélodieuse (...) tandis que LANVIN a une sonorité plus marquée avec des sonorités nasales plus prononcées* ».

Ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus marquantes qu'elles affectent chacune des deux syllabes qui composent les dénominations.

Ainsi, les deux signes pris dans leur ensemble présentent des différences visuelles et phonétiques prépondérantes.

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 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'impression d'ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l'identité des produits en cause.

Par ailleurs, la société opposante fait valoir que le « *caractère distinctif [de la marque antérieure] est renforcé par la connaissance démontrée de la marque LANVIN pour les produits relevant de la classe 25* ». Toutefois, la société opposante n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation.

A cet égard, la décision d'opposition OP13-4841 citée par la société opposante ne saurait être prise en considération dès lors que l'opposante ne peut se dispenser d'apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette connaissance et de permettre ainsi au déposant d'y répondre utilement. En tout état de cause, cette décision est ancienne car datée de 2013, étant observé que la notoriété d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée (cf. CA Paris, 15 décembre 2017, EARTH WIND & FIRE).

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.