

## **DÉCISION**

### **STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

**\*\*\*\***

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE 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 M L a déposé, le 23 mai 2024, la demande d'enregistrement n° 5 056 778 portant sur le signe figuratif JOYOUS SPECTRUM.

Le 13 août 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 figuratif JOY, déposée le 4 mai 2018 et enregistrée sous le n° 17895714, 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° 17895714**

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 : « *Après-shampooings ; Lotions pour le bain ; Cosmétiques ; Parfums ; Pâtes dentifrices ; Masques de beauté ; Aromates [huiles essentielles] ; Produits de nettoyage ; Parfums d'ambiance ; Shampooings* ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits 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 ».*

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 : « *Après-shampooings ; Lotions pour le bain ; Cosmétiques ; Parfums ; Pâtes dentifrices ; Masques de beauté ; Aromates [huiles essentielles] ; Parfums d'ambiance ; Shampooings* » 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 « *Produits de nettoyage* » de la demande contestée, qui désignent des produits nettoyants à usage ménager ou industriel, et n'incluent pas les produits de nettoyage corporel contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « *Parfums; gels pour le corps; déodorants corporels; masques de beauté; cosmétiques; Savon à barbe* » qui recouvrent des produits consacrés à la beauté, aux soins et à l'hygiène corporels.

Il ne s'agit donc pas de produits similaires.

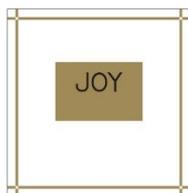
En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

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

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

Joyous Spectrum

La marque antérieure porte sur le signe figuratif JOY, 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 que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'une typographie et la marque antérieure est constituée d'un élément verbal et d'éléments figuratifs.

Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun la séquence JOY-, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d'ensemble entre les signes qui présentent des différences importantes propres à les distinguer.

En effet, visuellement, ces signes diffèrent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux (totalisant quatorze lettres), tandis que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et bénéficie d'une présentation particulière ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.

Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / un seul pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales différentes, tenant à la présence du terme SPECTRUM en position finale, au sein du signe contesté.

Enfin, sur le plan conceptuel, la société opposante indique que « *les deux signes évoquent le même sentiment, la même notion, celle de la joie, du bonheur et de la légèreté, les termes JOY et JOYOUS appartenant au vocabulaire anglais de base et pouvant donc être compris du public français* ». Toutefois cette circonstance, à la supposée démontrée à tout le moins pour la racine commune JOY, ne saurait suffire à générer une même impression des signes dès lors que le signe contesté comporte également le terme long SPECTRUM, terme anglais susceptible d'être compris par les consommateurs français comme signifiant « *spectre* » et désignant une apparition fantastique et effrayante ou une perspective menaçante.

### **Il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes.**

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d'ensemble distincte.

En effet, comme souligné précédemment, au sein du signe contesté, le terme JOYOUS, susceptible d'être compris comme un adjectif de par la séquence finale –OUS, est associé au terme SPECTRUM, parfaitement distinctif au regard des produits visés qu'il ne vient que qualifier et apparaît dès lors au moins autant perceptible dès lors qu'il est présenté en caractères de même taille et sur une même ligne.

Enfin, ne sauraient être retenues la décision rendue par l'EUIPO, citée par la société opposante à l'appui de son argumentation. En effet, cette décision est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d'une

opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

Le signe verbal contesté JOYOUS SPECTRUM n'apparaît donc pas 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 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.

A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d'enregistrement contestée vise des produits pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes.

Ainsi, en l'espèce, en raison des différences entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence.

En outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé lorsque 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.

A cet égard, si comme le souligne la société opposante la marque antérieure bénéficie d'une connaissance importante dans le secteur de la parfumerie, cette connaissance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées.

### **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 : « *Articles de parfumerie; Produits de parfumerie et de beauté, produits pour la chevelure, fards, dentifrices, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de toilette, Eaux de Cologne, préparations et lotions non médicamenteuses pour la peau, préparations et lotions pour les cheveux, cosmétiques; Talc pour la toilette; Préparations non médicamenteuses sous la forme de crèmes et de lotions pour application sur la peau pour le bronzage et pour la prévention et le soulagement des coups de soleil; Poudre pour le maquillage; Désodorisants à usage personnel (parfumerie); Préparations cosmétiques pour l'amincissement; Préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain; Masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; Cosmétiques pour les cils; Nécessaires de beauté (garnis); Crèmes cosmétiques; Produits de démaquillage; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Laits de toilette; Laques pour les ongles; Rouges à lèvres; Lotions cosmétiques, Produits de maquillage, Mascara, Produits pour le soin des ongles; Savons désodorisants; Savonnettes de toilette; Sels de bain non à usage médical; Shampoings; Produits contre la transpiration* ».

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 en France, à tout le

moins au regard des « *Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette* », comme le revendique la société opposante dans son exposé des moyens.

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.

Le signe contesté ayant été comparé à un signe proche de la présente marque antérieure précédemment, les deux marques antérieures partageant le même élément verbal JOY, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l'existence de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

A cet égard, il convient de rappeler que les critères pertinents dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte à la renommée sont notamment le degré de similarité entre les signes et l'existence d'un risque de confusion.

Or, les signes apparaissent en l'espèce trop éloignés l'un de l'autre pour que le signe contesté puisse évoquer à l'évidence la marque antérieure dans l'esprit du public concerné.

En conséquence, la similitude des marques en conflit n'a pas été établie. Cette dernière étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection.

## **CONCLUSION**

En conséquence, le signe figuratif JOYOUS SPECTRUM peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

## **PAR CES MOTIFS**

### **DÉCIDE**

**Article unique :** L'opposition est rejetée.