

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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 PROCÉDURE

La société SCI SAUVAGEONS (Société civile immobilière) a déposé, le 4 septembre 2024 la demande d'enregistrement n°5079761 portant sur le signe verbal L'APPARTEMENT SAUVAGE.

Le 27 novembre 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de l'atteinte à la renommée de

la marque française portant sur le signe verbal SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 4060262, régulièrement renouvelée.

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

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 tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte 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 auprès 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 verbale française SAUVAGE n°4060262.

Dans le récapitulatif d'opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants :
« *Produits de parfumerie notamment parfums* ».

A ce titre, la société opposante soutient avoir « *notamment développé, sous la dénomination SAUVAGE, une gamme de produits de parfumerie et de soin* » et qu'elle a « *développé depuis 1966 une importante famille de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel elle a fortement capitalisé* ». Elle fait valoir qu'elle « *est notamment titulaire de nombreuses marques reprenant la dénomination « SAUVAGE » en France et dans le monde* ».

Elle soutient plus particulièrement que la marque antérieure « *est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme, ainsi que des savons, de lotions et baumes après-rasage, des déodorants et un gel douche* » et que « *cette marque bénéficie d'une très large visibilité dans les médias grâce à l'importante campagne publicitaire mise en place par l'opposante et portée à l'écran par l'artiste de renommée internationale Johnny DEPP* ».

En ce sens, la société opposante produit notamment les pièces suivantes :

- un article publié le 28 novembre 2018 dans le journal Le Figaro évoquant le succès mondial du parfum SAUVAGE, qui mentionne notamment qu'« *un flacon Sauvage de Dior se vend toutes les 4 secondes en moyenne, ce qui le hisse dans le top 3 des parfums masculins les plus vendus dans le monde. Depuis son lancement en 2015, 30 millions de flacons ont été écoulés* » ;
- un article publié le 28 juin 2023 sur le site Internet www.gentside.com, qui mentionne à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « *parfum ambré de luxe, élu le plus vendu au monde* » ;
- un article publié le 20 février 2024 sur le site Internet www.gqmagazine.fr, qui cite le parfum SAUVAGE parmi : « *les parfums pour hommes que les femmes préfèrent* » ;
- un article publié le 24 janvier 2022 sur le site Internet www.journaldesfemmes.fr, intitulé « *Ce parfum homme est vendu toutes les 3 secondes dans le monde* » qui mentionne notamment à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE que « *C'est la première fois qu'un parfum pour hommes se hisse en tête des ventes mondiales. Vendu toutes les trois secondes sur la planète, ce parfum Dior fait un carton* » ;
- un article publié le 23 janvier 2022 sur le site Internet www.lejdd.fr, intitulé « *Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales* », qui mentionne notamment à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « *Ce parfum homme est vendu toutes les 3 secondes dans le monde* ».

Elle produit également :

- un article issu de gqmagazine.fr intitulé « *Johnny Depp, born to be Sauvage pour le nouveau parfum Dior* » en date du 19 août 2015 ;

- un extrait du site www.lvmh.fr portant sur les ventes des produits du groupe en 2022.

Il ressort de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE n°4060262 fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est largement connue notamment sur le marché français pour désigner des « *Produits de parfumerie notamment parfums* », de sorte qu'elle bénéficie d'une forte renommée, 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 demande d'enregistrement porte sur le signe verbal L'APPARTEMENT SAUVAGE ci-dessous reproduit :

L'APPARTEMENT SAUVAGE

La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE ci-dessous reproduit :

SAUVAGE

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 trois éléments verbaux et d'une apostrophe et la marque antérieure d'une seule dénomination.

Les signes ont en commun le terme SAUVAGE, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques.

Les signes diffèrent par la présence de l'ensemble verbal L'APPARTEMENT au sein du signe contesté.

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

En effet, le terme SAUVAGE commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n'en désigne une caractéristique précise.

En outre, au sein du signe contesté, ce terme SAUVAGE distinctif apparaît également dominant dès lors que l'ensemble verbal L'APPARTEMENT dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il indique le lieu de prestation ne retiendra pas l'attention du consommateur à titre de marque.

Ainsi, l'attention du consommateur des services en cause se portera sur le terme SAUVAGE, commun aux deux signes.

Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d'ensemble.

Le signe verbal contesté L'APPARTEMENT SAUVAGE est donc similaire à la marque antérieure SAUVAGE.

- Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public

A titre liminaire, il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d'une marque sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas. Il n'est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu'il existe, dans l'esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36).

Les critères pertinents pour vérifier l'existence de ce lien sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services en cause (y compris leur degré de similitude ou de dissemblance) 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.

❖ Sur le degré de similitude entre les signes

Comme il a été précédemment relevé, les signes en présence sont similaires.

❖ Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure

La marque SAUVAGE, en ce qu'elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels elle est renommée, ni n'en désigne une caractéristique précise, doit être

considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque normal, ce que ne conteste pas la déposante.

❖ **Sur l'intensité de la renommée de la marque antérieure**

Comme relevé précédemment, la société opposante a établi que la marque antérieure jouit d'une renommée importante pour désigner des « *Produits de parfumerie notamment parfums* ».

❖ **Sur la nature des produits et services en cause, leur degré de similitude ou de dissemblance, et sur le public concerné**

La présente opposition fondée sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur les services suivants visés dans l'enregistrement de la marque contestée, à savoir « *Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* ».

La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « *Produits de parfumerie notamment parfums* ».

Pour démontrer l'existence d'un lien entre les signes dans l'esprit du public la société opposante fait valoir que bien que les produits en cause soient différents, les signes présentent un lien « *évident dans l'esprit du consommateur dans la mesure où de nombreuses marques de luxe (dont DIOR) offrent des services de restauration, (...). Certaines d'entre elles investissent également dans l'hôtellerie afin de faire vivre à leurs clients de nouvelles expériences* »

A l'appui de son argumentation sur la diversification des entreprises dans le secteur de la mode et du luxe, la société opposante a fourni des documents relatifs à des marques de luxes (DIOR, ARMANI, VUITTON, BULGARI, PRADA, GUCCI) disposant de cafés, de spa et d'hôtels de luxe.

La société opposante indique par ailleurs avoir ouvert des cafés, restaurants à l'étranger et un spa dans un hôtel en France.

Il y a lieu de relever qu'au vu des documents fournis, il est établi que de plus en plus fréquemment les entreprises dans les secteurs du luxe et de la mode en général, cherchent à élargir l'expérience du shopping vers l'hôtellerie et la restauration, ouvrant des établissements d'hébergement temporaire et de restauration dans lesquels sont également logées des « concept stores » dédiées à un univers thématique particulier.

Dès lors, et indépendamment du degré de similitude existant entre les services contestés avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée, on ne saurait exclure que le public établisse un lien mental entre les signes en cause et fasse donc un rapprochement entre eux compte tenu du degré de similitude entre ces signes et, outre une certaine renommée, le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît vraisemblable que, confronté aux services précités sous le signe L'APPARTEMENT SAUVAGE, le public pertinent puisse établir un lien avec la marque antérieure et ce, malgré leur absence d'identité ou de similarité avec les produits de la marque renommée.

❖ **Sur le risque de profit indu ou de préjudice**

L'atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu'il existe un risque que l'usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.

La notion de profit indu implique le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques qu'elle projette soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Il appartient à l'opposant d'établir que ce profit indu ou ce préjudice est probable, autrement dit qu'il est prévisible dans des circonstances normales.

En l'espèce, la société opposante fait valoir que « *dans la mesure où le consommateur établira un lien entre les marques en cause, [ce dernier pourrait] donc décider de se tourner vers les services portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les services présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité. [...] Profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses services au-delà de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée* ».

En l'espèce, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, issue des grands efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société opposante pour créer et entretenir l'image de cette marque, de la large couverture médiatique dont elle bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination SAUVAGE pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuses années (la marque antérieure étant présentée comme « *la dernière déclinaison de l'iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966* » - annexe 3), on peut supposer qu'une grande partie du public concerné pourra associer la marque contestée à la marque antérieure et lui attribuer les mêmes qualités.

En d'autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d'évoquer la marque antérieure, laquelle jouit d'une forte renommée, elle pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure SAUVAGE qui est considérée comme incarnant des qualités visiblement appréciées par le public.

Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait à la déposante de bénéficier du pouvoir attractif et de la forte renommée de la marque antérieure sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, la marque contestée est susceptible de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque

antérieure et ainsi d'exploiter - sans verser de compensation financière, et sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard - l'effort promotionnel et de marketing réalisé par l'opposante pour créer et entretenir l'image de la marque antérieure.

Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure étant susceptibles d'être transférées aux services désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d'attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure, il en résulte que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et qu'elle lui porte donc atteinte.

CONCLUSION

En conséquence, en raison de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE n° 4060262, la demande d'enregistrement contestée L'APPARTEMENT SAUVAGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « *Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* ».

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants « *Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.