

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 ;

Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures *ex parte* relatives aux marques.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame L R a déposé le 10 juillet 2025 la demande d'enregistrement n°5163156 portant sur le signe verbal MAISON LIAYA.

Le 1^{er} octobre 2025, la société AZZEDINE ALAIA SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ALAIA, déposée le 16 décembre 1992, enregistrée sous le n°92446364, régulièrement renouvelée, et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion et de l'atteinte à sa renommée.

L'opposition, formée contre l'intégralité des produits et services de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la 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.

Le 17 octobre 2025, l'Institut a émis un refus provisoire partiel à l'encontre de la demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation acceptée par la déposante.

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 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.

1/ SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FRANÇAISE N°92446364

Sur la comparaison des produits et services

L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « *Bijoux, joaillerie, horlogerie, articles en acier inoxydable, montres, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues ; Vente au détail ou en ligne, Services de e-commerce, Gestion de boutique, Promotion de produits, Marketing de bijoux* ».

Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement contestée faite par l'Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « *Bijoux, joaillerie, horlogerie, articles de bijouterie en acier inoxydable, montres, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues ; Services de e-commerce, Gestion commerciale de boutique, Promotion commerciale de produits, Marketing en matière de bijoux* ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques à savoir lunettes (étuis et montures), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépalement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le*

traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table ; Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapellerie ; Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et illets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles ; Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ».

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

La déposante n'a pas présenté d'observations face à ces arguments.

En l'espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels la déposante n'a pas répondu.

En conséquence, les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MAISON LIAYA.

La marque antérieure porte sur le signe verbal ALAIA.

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 constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'une dénomination unique.

Visuellement, les dénominations LIAYA du signe contesté et ALAÏA de la marque antérieure sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres formant la séquence L-A-I-A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme (prononciation en trois temps), ainsi que la sonorité finale identique [a-ia], précédée de la sonorité [l], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

La différence entre ces deux termes, tenant à leurs séquences d'attaque (LI- pour le signe contesté ; AL- pour la marque antérieure) ainsi qu'à la substitution de la lettre l de la marque antérieure par la lettre Y au sein du signe contesté, ne saurait permettre d'écarter les grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, qui restent dominés par la présence de la lettre L au sein de leurs séquences d'attaque respectives, et surtout de l'identité phonétique de leur séquence finale, le l et le Y suivies du A se prononçant de la même manière.

Si les signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, au sein du signe contesté, le terme LIAYA, distinctif au regard des produits et services en cause, présente également un caractère dominant, en ce que le terme MAISON, qui le précède, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, n'est pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur à titre de marque.

Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d'ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté MAISON LIAYA apparaît alors similaire à la marque verbale antérieure ALAÏA.

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 signes 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 signes et inversement.

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

2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE RENOMMÉE FRANÇAISE N°92446364

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°92446364, dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion de cette même marque antérieure.

CONCLUSION

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

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L'opposition est reconnue justifiée.

Article deux : La demande d'enregistrement est rejetée.