

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

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

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1^{er} avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 4 octobre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique AZZEDINE ALAIA SAS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0170 contre la marque n°21/4808908 déposée le 16 octobre 2021, ci-dessous reproduite :

Aylia&Co by Özge

L'enregistrement de cette marque, dont Madame O C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-05 du 4 février 2022.

Siège
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

2. La demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 14** : bijouterie ;

Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».

3. Le demandeur a invoqué deux motifs relatifs de nullité, à savoir :

- L'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union Européenne antérieure portant sur le signe verbal **ALAÏA** n°002613461 déposée le 13 mars 2002 et enregistrée le 9 septembre 2004 ;
- L'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure portant sur le signe verbal **ALAÏA** n°002613461 déposée le 13 mars 2002 et enregistrée le 9 septembre 2004.

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.

Le demandeur fait notamment valoir :

- Qu'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure n° 002613461 en ce que :
 - Les produits en présence sont pour certains identiques et pour d'autres hautement similaires ;
 - Les signes sont similaires, en raison notamment du caractère distinctif et dominant du terme AYLIA au sein de la marque contestée ;
 - La marque antérieure ALAÏA bénéficie d'un caractère distinctif élevé non seulement intrinsèquement mais également en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché ; Il produit des pièces à cet égard (cf. infra point 34)
- Que l'atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 002613461 est caractérisée en ce que :
 - Les produits revendiqués par la marque contestée « sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires aux produits couverts par la marque antérieure invoquée » ;
 - Les signes sont similaires ;
 - Les documents transmis (cf. infra point 34) « attestent incontestablement que la marque antérieure ALAÏA jouit d'une renommée non seulement en France mais au niveau mondial » ;
 - « l'usage de la marque contestée Aylia&Co by Özge tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ALAÏA et leur porterait préjudice ».

Il sollicite par ailleurs le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 6 décembre 2022, présenté le 23 décembre 2022 et retourné par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ». Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 23 février 2023.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

8. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « *L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9* ».
9. A cet égard, l'article L. 711-3 du même code dispose notamment que « *1. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :*
1° Une marque antérieure : [...]
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée 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 qu'il leur porterait préjudice ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond

11. En l'espèce, la demande en nullité de la marque française « **AYLIA&CO BY ÖZGE** » n° 21/4808908 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque de l'Union Européenne antérieure n° 002613461, ainsi que sur l'atteinte à la renommée de cette même marque, et ce pour l'ensemble des produits visés par la marque contestée.

1. Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion entre la marque de l'Union Européenne n° 002613461 et la marque contestée

12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, 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.
13. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

1) Sur les produits et services

14. 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. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
15. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « *bijouterie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements* ».
16. La marque antérieure invoquée par le demandeur est notamment enregistrée pour les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de maquillage; laques pour les ongles; rouges à lèvres; ongles postiches ; Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, ustensiles de cuisine, d'arts de la table, de ménage, burettes, flacons, vaisselle, bougeoirs, statues, figurine, statuettes, vases, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares, boîtes, porte-monnaies, poudriers en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; parures pour chaussures en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux ; Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols; fouets et selleries; sacs à dos; sacs de ceinture; sacs à mains; sacs de plage; sacs de voyage; valises, trousse de voyage (maroquinerie); serviettes (maroquinerie); portes-documents; sacs- housses pour vêtement (pour le voyage); collier pour animaux; laisses ; Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement) ».*

17. Les « *bijouterie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements* » de la marque contestée sont **identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, à savoir « *bijouterie ; Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement)* ».**

2) Sur les signes

18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

Aylia&Co by Özge

19. La marque antérieure porte sur le signe verbal **ALAÏA**.
20. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.
21. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
22. 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.

❖ L'impression d'ensemble produite par les signes

23. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d'une esperluette et que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal.
24. Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun les lettres A, L, I et A placées dans le même ordre au sein d'un terme de même longueur (AYLIA pour le signe contesté et ALAÏA pour la marque antérieure), comportant la même succession de sonorités très proche ([a] en attaque et sonorités finales proches ([lia] et [ïa]), susceptible d'être prononcé en trois temps (respectivement [a-y-lia] pour la marque contestée et [a-la-ïa] pour la marque antérieure)

Ils se distinguent néanmoins par la présence respective, au sein de la marque antérieure, d'une troisième lettre A au troisième rang et de trémats sur la lettre I et, au sein de la marque contestée, de la lettre Y au deuxième rang, qui ne modifient toutefois pas sensiblement la perception proche de ces termes.

Les signes diffèrent en outre par l'adjonction dans le signe contesté des éléments &CO et BY ÖZGE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences visuelles et phonétiques qui en résultent (infra points 27 à 29).

Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques faibles entre les signes.

25. Enfin, intellectuellement, les termes AYLIA et ALAÏA n'ont pas de signification immédiatement perceptible par le public français.

La perception des éléments &CO et BY ÖZGE du signe contesté est susceptible d'entraîner des différences conceptuelles qui sont toutefois tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants (infra points 27 à 29).

26. **Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques à un degré faible, et des différences conceptuelles.**

❖ **Les éléments distinctifs et dominants des signes**

27. Les termes AYLIA pour le signe contesté et ALAÏA seul élément constitutif de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, dès lors qu'ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n'en indiquent ou n'en évoquent une caractéristique précise.

28. En outre le terme AYLIA, apparaît comme l'élément essentiel de la marque contestée. En effet, cette dénomination est mise en exergue dans le signe contesté de par sa position en attaque.

En outre, la séquence &CO qui lui est accolée sera perçue comme une indication accessoire signifiant « *et compagnie* » ; à cet égard, cette indication est universellement utilisée dans un contexte commercial pour désigner la société, le groupe ou l'entreprise qui produit les biens. Par conséquent, le public concerné ne prêterait que très peu d'attention à cet élément, et son caractère distinctif, si tant est qu'il existe, est extrêmement faible.

Par ailleurs, si l'ensemble verbal BY ÖZGE apparaît distinctif au regard des produits en cause, il est néanmoins situé en fin d'un signe long. En outre, de par son terme BY, il évoque immédiatement une marque ombrelle ou la signature d'un créateur, de sorte que le terme AYLIA, placé en attaque, bénéficie au sein de cette marque d'une distinctivité autonome et un caractère essentiel.

29. **Par conséquent, si les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles et des différences conceptuelles, celles-ci se trouvent compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

3) Autres facteurs pertinents

❖ Le public pertinent

30. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
31. En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits des marques en cause considérés comme identiques s'adressent au grand public, doté d'un degré d'attention moyen.

❖ Le caractère distinctif de la marque antérieure

32. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que 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.
33. En l'espèce, le demandeur soutient que *« la marque antérieure ALAÏA bénéficie d'un caractère distinctif élevé non seulement intrinsèquement mais également en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché »*.

A cet égard :

- Il relève notamment que : *« ALAÏA est la marque éponyme du grand couturier A A. A l'instar des maisons de coutures connues sous le seul nom patronymique des grands couturiers tels que D, C, S-L, G, Bn, Ba ou V, la dénomination ALAÏA fait directement référence au grand couturier et à la marque du même nom, utilisée depuis les années 1980 en lien notamment avec des articles d'habillement et des accessoires de mode incluant notamment des chaussures, des parfums, des produits de maroquinerie et des bijoux. Le public concerné a maintenant parfaitement connaissance de cette marque »* ;
- Il précise également que :
 - *« la Maison ALAÏA a été célébrée par le Musée de la Mode de la ville de Paris, qui lui a dédié en septembre 2013 son exposition d'ouverture dans les galeries rénovées du Palais Galliera »* ;
 - *« Les créations A ont également été exposées dans plusieurs musées lors de rétrospectives qui leur ont été consacrées (Musée Guggenheim de New York, Musée Groninger au Pays-Bas, Musée des Arts Décoratifs de Paris) »* ;
 - *« A A a régulièrement été sollicité, au-delà même du monde de la mode, et a ainsi créé en 2013 les costumes de deux spectacles, « Les Noces de Figaro » à Los Angeles, et du ballet « Les Nuits » d'A P »* ;
 - *« Au cours de son illustre carrière, A A a remporté plusieurs prix et distinctions »* ;
 - *« La notoriété et la réputation d'A sont telles qu'il n'a été que le deuxième récipiendaire, en trente ans d'histoire des British Fashion Awards, du prix posthume Outstanding Achievement in Fashion Design »*

- Il en conclut que « les éléments fournis attestent que la marque antérieure ALAÏA bénéficie d'un caractère distinctif élevé non seulement intrinsèquement mais également en raison de la connaissance, voire même de la très forte renommée, de celle-ci sur le marché en ce qui concerne les produits précités. Dans ces conditions, le risque de confusion est d'autant plus élevé et la marque antérieure jouit d'une protection plus étendue qu'une marque dont le caractère distinctif serait moindre ».

34. A l'appui de son argumentation, le demandeur produit les annexes suivantes :

- **Annexe 9** : Attestation de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en date du 4 janvier 2021 portant sur la connaissance de la marque ALAÏA « en France et dans de nombreux pays de l'Union Européenne pour des vêtements » ainsi que pour des « accessoires de mode, tels que notamment sac, produits de maroquinerie, chaussures, lunettes ainsi que parfums » ;
- **Annexe 10** :
 - Page Wikipedia portant sur Monsieur A A ;
 - Article du magazine Le Point en date du 18 novembre 2017 ayant pour titre « Le couturier et styliste A A est mort » dont il ressort « l'idole des fashionistas parisiennes dans les années 80-90 et connu pour ses robes ultra-moulantes », il « Ses robes se vendent comme des petits pains et toutes les femmes du monde rêvent de porter du ALAÏA, à l'instar de Tina Turner et de sa robe en perles et or »
 - Un extrait du site Tendence Parfums, non daté, dont ressortent le titre « les succès fulgurant des premières collections Alaïa » et « A A est devenu un incontournable de la mode, une référence pour les fashionistas du monde entier. Il est renommé pour ses robes, sensuel et élégantes ultra-moulantes » ;
 - un article paru le 2 mars 2020 sur le site BOUBOU TEA TIME et intitulé « Pourquoi A A a tant marqué le monde de la couture ? » au sein duquel Monsieur A A est décrit comme « Portrait d'une figure légendaire, qui a refusé l'accommodement pendant toute sa carrière au service de sa maison de couture et de sa vision de la mode » dont il ressort qu'en « 1981, il crée sa marque éponyme et très rapidement, son travail est largement salué par la presse et le public puis ses créations connaissent peu à peu un succès incommensurable »
 - Un article paru sur le site du magazine Marie Claire et intitulé « Pourquoi A A est un couturier légendaire ? », non daté, dont il ressort que « le grand couturier laisse derrière lui un héritage stylistique sans commune mesure » et qu'il est « une figure inoubliable et regrettée de la mode française », que « A A est aujourd'hui encensé par l'industrie de la mode », qu'il est « admiré par ses pairs » et que sa réputation « lui vaudra une notoriété inégalée tout au long de sa carrière (...) » ;
 - Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site du magazine Télérama ayant pour titre « Mort du couturier A A : "J'ai appris la mode avec les femmes" » et dont il ressort que « le couturier préféré des femmes. Le dernier des géants » et précise que « son nom reste indissociable des années 80 »
 - Un article issu du site Oldfactory, non daté, intitulé « ALAÏA : Les débuts en parfumerie du célèbre couturier A A » et dont il ressort que « la sphère de la parfumerie attendait avec impatience le génie créatif d'A au service d'un parfum d'exception. Il fut totalement comblé par ce premier parfum « Alaïa » (...) à l'évidence la prochaine création de la maison Alaïa sera aussi un grand succès » ;
 - Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site du magazine Les Inrockuptibles intitulé « Hommage : A A, le couturier qui aimait les femmes » dont il ressort que « son enseigne est

devenue un monument français (...). C'est aussi une success story comme la France en a peu connues » ;

- Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site slate.fr dont il ressort que « A A a marqué la mode de son empreinte depuis les années 70 » ;
 - Un article paru le 27 septembre 2013 sur le site du magazine l'Express intitulé « la mode célèbre A A » qui qualifie A A de « star de la rentrée » ;
 - Un article paru le 30 juillet 2007 sur le site du journal Les Echos intitulé « A A rachète sa griffe à Prada » dont il ressort que A A est « devenu un créateur vedette dans les années 1980, connu pour habiller Tina Turner, Madonna et bien d'autres » ;
 - Un extrait du site du magazine Gala précise notamment « A A connaît un immense succès au cours des années 1980. Il crée sa marque éponyme en 1981 et se démarque avec des robes moulantes qui séduisent autant la presse spécialisée que les vedettes de l'époque. Proche de Tina Turner et de Naomi Campbell, il devient couturier de star. En 1985, il remporte à deux reprises un Oscar de la mode. Connu mondialement pour ses créations, il gagne le marché américain en ouvrant deux boutiques à New York et à Beverly Hills en 1988 » ;
 - Un article paru le 5 novembre 2015 sur le site Prime Beauté précise que « la marque est connue et adulée par les modeuses du monde entier pour ses créations sexys et souvent à base de cuir » ;
- **Annexe 11** : extraits de magazines (10 MAG ; Elle ; LOVE MAGAZINE ; Vogue ; Cosmopolitan ; Madame Figaro ; Marie Claire ; Harper's Bazaar...) et photographie de célébrité présenté comme portant sur des créations de Monsieur A A ;
- **Annexe 12** :
- Extrait du site Internet haussmann.galerielafayette.com dont il ressort que « A A est un couturier sculpteur qui a consacré sa vie à sublimer et à célébrer le corps des femmes. Aujourd'hui, la maison Alaïa continue de perfectionner ses coupes magistrales dans des matières travaillées et innovantes. Elle perpétue son approche intransigeante de la création. Elle est également reconnue pour ses chaussures et ses sacs d'exception, ou ses accessoires aux motifs ajourés, découpés au laser. (...) Conçu en 1992, la même année où Monsieur A a imaginé la ceinture corset qui a défini la silhouette de la Maison, ce sac est aujourd'hui lancé pour la première fois en production et a déjà tout d'un design iconique » ;
 - Extrait du site Net à Porter dont il ressort que « ceux qui ont connu le regretté A A confirment qu'il était entièrement passionné et investi dans la réalisation de ses pièces qui pouvaient nécessiter d'innombrables heures de travail à la main. Ce sac, l'un des modèles signature de la marque, est réalisé en Italie en cuir découpé au laser selon la technique immédiatement reconnaissable de la maison, et doté d'une pochette amovible où vous glisserez vos essentiels les plus petits. En prime, ses picots protecteurs l'empêcheront de s'abîmer » ;
 - Un article paru le 25 septembre 2015 et le 20 novembre 2017 sur le site du journal Le Point, il est notamment indiqué : « Le Point" avait rencontré A A lors de la sortie de son premier parfum, en 2015. Revoici le portrait de ce couturier adulé. (...) Mais pourquoi toutes les femmes sont-elles folles de ses créations (...) ? Robes, fourreaux zippés, boléros, jupes de patineuse, vestes façon écuyère et amples manteaux sont des trésors intemporels qui, même dix ans après, ne prennent pas une ride. Sans oublier les accessoires : bottines, sacs à main, ballerines et ceintures larges en cuir ou en peaux précieuses perforés façon moucharabieh. Ses pièces, devenues cultes, lui font gagner des oscars »
 - Un extrait du site 9 lives magazine indique notamment : « En retour d'une collaboration amicale autant qu'artistique, l'enseigne de tout un chacun, Tati, demanda au couturier

(ALAIÏA) un sac, une paire d'espadrilles et un tee-shirt. Ce fut le premier grand succès d'une si singulière union, traçant le chemin pour une multitude de collaborations à venir » ;

- Un extrait du site Promostyl dont il ressort notamment « *Innovateurs dans l'âme, les deux hommes vont combiner leur savoir-faire au détour d'une collection capsule (composée de deux robes, deux chemises, un pantalon et trois sacs à main), aujourd'hui réinterprétée par la maison du défunt couturier. (...) Tout commence par une impression en deux dimensions conçue spécialement par César pour Alaïa* »
- Un article paru le 9 janvier 2013 sur le Site First Luxe Mag, intitulé « *Fabuleux et dégriffés! 5 sacs indispensables* », « *Le Sac léopard d'A A, chez Colette* » dont il ressort notamment « *Quand il décide de s'aventurer en dehors du noir absolu, cela donne un sublime sac cabas rehaussé de poulain imprimé léopard. La signature sensuelle de notre créateur tant adoré ? Les finitions en python noir, glamour sans en faire trop. Toujours aussi soigné, le travail artisanal des ateliers Alaïa vous garantira une pièce aussi solide que séduisante* »
- Extrait d'un Blog SAC ET MODE en date du 26 décembre 2013 ;
- Extrait du site Collector Square dont il ressort : « *Découvrez la cote des sacs iconiques de A grâce à l'indice LuxPrice-Index* » ;
- Extrait du site Pinterest dont il ressort « *Dessinant l'iconique motif Arabesque de la maison, des clous argentés illuminent en partie le cuir lisse noir du sac Bettina Large d'Alaïa* » ;
- Extrait du site NET A PORTER indique notamment : « *La maison est également réputée pour (...) ses sacs d'exception et ses accessoires aux motifs ajourés découpés au laser* » ;
- Un article paru le 26 juillet 2007 sur le site du journal latribune.fr ayant pour titre « *A A rachète sa marque à Prada* » dont il ressort notamment « *Prada et A A maintiennent cependant une collaboration "dans le développement et la production des collections de chaussures et de maroquinerie"* ;
- Un extrait du site dfs.com dont il ressort notamment que « *Après avoir défini l'esthétisme parisien dans les années 1980, ALAIÏA a utilisé des matériaux luxueux pour créer des formes sculpturales près du corps. Aujourd'hui, la marque est connue pour sa gamme de prêt-à-porter, ses accessoires coupés au laser, ses sacs symboles et bien plus encore* » ;

- **Annexe 13 :**

- Un article paru le 9 mai 2018 sur le site Sunwear concernant l'exposition « *A A: The Couturier* » au musée du design de Londres ;
- Un article paru en 2014 sur le site du magazine L'Express concernant A A ;
- Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site de la chaîne de télévision LCI concernant A A évoque les « *robes qui l'ont rendu célèbre* » ;
- Un article paru le 8 février 2021 sur le site du magazine Marie-Claire intitulé « *Connaissez-vous les muses d'A A ?* » mis à jour le 8 février 2021 ;
- Un article paru le 21 juillet 2015 sur le site de la Maison Mode Méditerranée concernant une exposition de robes A ;
- Un article paru le 26 novembre 2020 sur le site Fashion Network concernant la Maison Alaïa intitulé « *Maison Alaïa lance sa collection Editions, une ligne de rééditions de pièces cultes* » ;
- Un article paru le 30 mars 2021 sur le site Picto concernant une « *Exposition A A, Peter Lindbergh* » ;
- Un article paru le 5 février 2021 sur le site du magazine Elle évoque le « *célèbre fondateur* » de la Maison Alaïa ;
- Un article paru le 18 février 2021 sur le site du journal belge L'Echo et titré « *La légende de la mode A A a un successeur belge* » ;

- Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site Pure People intitulé « A A : Mort du célèbre couturier à l'âge de 77 ans » ;
- Un article paru le 19 novembre 2018 sur le site du Journal Le Figaro intitulé « La fondation A A ouvre une librairie au cœur du Marais » ;
- Un article paru le 18 novembre 2017 sur le site du magazine Figaro Madame et titré « A A, le couturier qui ne se démodait jamais » ;
- Un article paru le 20 novembre 2017 sur le site Konbini évoque le « grand couturier A A » et ses « robes mythiques » ;
- Un article paru le 19 septembre 2013 sur le site du magazine L'Obs intitulé « Alaïa, l'homme qui aimait les femmes » ;
- Un article paru le 22 novembre 2017 sur le site i-D Vice intitulé « le meilleur d'A A dans les archives d'i-D » ;
- Un article paru en 2018 sur le site Paris American Academy intitulé « A A "L'alchimie secrète d'une collection" » ;
- **Annexe 14** : Articles couvrant le décès de Monsieur A A (issus de l'Obs, Le figaro Madame, Le Figaro.fr, Paris Match, Vanity Fair, TV5 Monde, La croix, i-d, all-i.com, Le Temps, Gala, Télérama, Les Echos.fr, Europe 1, Fashion Network, Le Monde, Elle, Le Point) ;
- **Annexe 15** : Un article paru le 3 février 2021 sur le site Fashion Network précise notamment que « la maison Alaïa a profité de la semaine de la haute couture parisienne pour présenter ses dernières idées et retrouver sa place de premier plan, en s'appuyant largement sur ses archives uniques » et que A A est « l'un des couturiers parmi les plus influents des cinquante dernières années » ;
- **Annexe 16** :
 - Un extrait du site Perfume's club dont il ressort « Alaïa est une marque de produit bien connue de parfums » ;
 - Un article paru le 21 septembre 2016 sur le site Prime Beauté concernant le parfum ALAÏA PARIS dont il ressort : « celui-ci fut très bien accueilli des fans de la maison et des femmes de toute la planète » ;
 - Un article du 16 novembre 2017 intitulé « les nouveautés et tendances Parfum et Beauté ALAÏA dont il ressort Il a été élaboré en relation avec une icône de la mode, l'Italienne C S. Laqué de noir, le prestigieux flacon de « Alaïa Paris » s'orne de motifs en relief, très travaillés ».
 - Un article paru sur le site Olfactory indique que « L'été est souvent l'occasion pour de nombreuses marques de créer des déclinaisons de leurs célèbres parfums dans un format plus frais et estival. Aussi, tel fut le cas d'A A lorsqu'il confectionna Alaïa Paris Blanche »
 - Un article paru le 23 janvier 2017, le site Oui ! Le Mag dont il ressort « le parfum tant attendu Alaïa Paris (2015) »
- **Annexe 17** : Articles relatifs à A A intitulés « la griffe A A », « A est bien là », « le portrait A A – Mutin de la mode », « l'hommage aux femmes », « Le magicien A s'expose au Pays Bas », « A A « le système doit changer » », « A et G, figures libres » ;
- **Annexe 18** : Des articles relatifs à une exposition intitulée « L'alchimie secrète d'une collection » à la galerie A A, portant sur une collection été 1992 d'A A « inspirée par la Marquise de Pompadour » ;
- **Annexes 19 à 22** : Décision de l'INPI OPP 20-4518/MAM ; Décision de l'INPI OP21-1311/NOA ; Décision INPI OPP 21-2081 / CHO ; Décision INPI OPP 21-2177 / NOA.

35. En l'espèce, il convient de rappeler que les produits invoqués de la marque antérieure, avec

lesquels les produits de la marque contestée sont considérés comme identiques, sont les suivants : « *bijouterie ; Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement)* ».

36. A cet égard, il y a lieu de relever que la majorité des pièces produites portent sur la personne du créateur de mode Monsieur A A, et non la marque antérieure invoquée, dont il ressort qu'il constitue une personnalité notoirement connue dans le domaine de la mode et notamment en France. Néanmoins, certaines pièces traitent, parallèlement, de l'usage du signe ALAÏA à titre de la marque pour désigner des articles de mode, des parfums ainsi que des sacs. Si la connaissance porte principalement sur la personne du créateur, le demandeur démontre néanmoins une réelle connaissance de la marque ALAÏA. En outre, la renommée du créateur peut, dans une certaine mesure, rejaillir sur la connaissance de la marque éponyme. A cet égard le demandeur relève à juste titre qu' « *A l'instar des maisons de coutures connues sous le seul nom patronymique des grands couturiers tels que Dior, Chanel, Saint-Laurent, Givenchy, Balmain, Balenciaga ou Versace, la dénomination ALAÏA fait directement référence au grand couturier et à la marque du même nom* », ce que permet d'établir une partie de pièces produites.

En outre, il est également démontré qu'en « *1981, [Monsieur A A] crée sa marque éponyme et très rapidement, son travail est largement salué par la presse et le public puis ses créations connaissent peu à peu un succès incommensurable* » de sorte qu'outre une certaine intensité, la connaissance de la marque antérieure existait de longue date et, en tout état de cause, bien antérieurement au dépôt de la marque contestée.

37. Il en ressort que la marque antérieure bénéficie d'une connaissance par une partie significative du public pertinent sur le territoire de l'Union Européenne et principalement en France pour désigner une partie des produits jugés identiques, à savoir les « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement)* ».
38. En revanche, il n'est pas démontré que la marque antérieure bénéficie d'une connaissance particulière pour désigner les produits de « *bijouterie* ».
39. Ainsi, la marque antérieure sera considérée comme ayant un caractère distinctif **accru** du fait de sa connaissance pour une partie des produits invoqués considérés comme identiques.

4) Appréciation globale du risque de confusion

40. 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.
41. En l'espèce, compte tenu de la stricte identité des produits en cause, des faibles ressemblances d'ensemble entre les signes, mais renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif de la marque antérieure, accru au demeurant au regard des « *vêtements (habillement), chaussures, chapellerie, ceintures (habillement)* », il existe un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
42. **En conséquence, en raison de l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure n° 002613461, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle.**

2. Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque ALAÏA n° 002613461

43. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d'une marque de l'Union européenne dans l'Union, l'identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte.

a. Sur la renommée de la marque antérieure

44. 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. 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.
45. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 16 octobre 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l'Union Européenne antérieure **ALAÏA** n° 002613461 a acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :

Classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de maquillage ; laques pour les ongles ; rouges à lèvres ; ongles postiches ».

Classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, ustensiles de cuisine, d'arts de la table, de ménage, burettes, flacons, vaisselle, bougeoirs, statues, figurine, statuettes, vases, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares, boîtes, porte-monnaies, poudriers en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; parures pour chaussures en métaux précieux ; étuis à cigarettes en métaux précieux »

En classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols ; fouets et selleries ; sacs à dos ; sacs de ceinture ; sacs à mains ; sacs de plage ; sacs de voyage ; valises, trousse de voyage (maroquinerie) ; serviettes (maroquinerie) ; portes documents ; sacs-housses pour vêtement (pour le voyage) ; collier pour animaux ; laisses » ;

En classe 25 : « Vêtements (habillement) ; chaussures ; chapellerie ; ceintures (habillement) ».

46. Le demandeur fait valoir les arguments et produit les pièces exposées aux points 33 et 34 (cf. supra) de sorte qu'il convient de s'y référer.
47. Il en ressort que la renommée de la marque antérieure a été reconnue pour les « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement)* » (cf. supra point 35 à 39).
48. En outre, il y a également lieu de relever que la marque antérieure est également exploitée pour désigner des sacs à main présentés comme des pièces « *devenues cultes* » ; « *des sacs iconiques de A* » ou encore des « *incontournables* » (Pièce n° 12) de sorte qu'elle bénéficie d'une renommée pour ces produits. Enfin, il est également démontré que le demandeur a, en 2015, sorti un parfum sous le signe ALAÏA Paris, dont il ressort que « *Alaïa est une marque de produit bien connue de parfums* » (Annexe 16).
49. Ainsi, la marque antérieure doit être considérée comme bénéficiant d'une renommée pour désigner des « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); sacs à mains; parfumerie* ».
50. En revanche, le demandeur ne démontre pas que la marque antérieure bénéficie d'une renommée pour désigner les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de maquillage; laques pour les ongles; rouges à lèvres; ongles postiches; Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire, ustensiles de cuisine, d'arts de la table, de ménage, burettes, flacons, vaisselle, bougeoirs, statues, figurine, statuettes, vases, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares, boîtes, porte-monnaies, poudriers en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; parures pour chaussures en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols; fouets et selleries; sacs à dos; sacs de ceinture sacs de plage; sacs de voyage; valises, trousse de voyage (maroquinerie); serviettes (maroquinerie); portes documents; sacs- housses pour vêtement (pour le voyage); collier pour animaux; laisses* ».
51. **Ainsi, la marque de l'Union Européenne antérieure ALAÏA n° 002613461, doit être considérée comme ayant acquis une renommée principalement en France, pour les « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); sacs à mains; parfumerie* ».**

b. Sur la comparaison des signes en cause

52. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

Aylia&Co by Özge

53. La marque antérieure porte sur le signe verbal **ALAÏA**.

54. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.

55. Pour les raisons développées précédemment aux points 18 à 29 et auxquelles il convient de se référer (les marques antérieures invoquées étant identiques), il convient de considérer que **si les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles, et des dissemblances conceptuelles qui se trouvent compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs.**

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

56. Il est constant que pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il convient d'analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s'établira dans l'esprit du public concerné.

57. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre 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 dans l'esprit du public.

58. En l'espèce, il ressort des paragraphes 52 à 55 que les signes en présence ont des ressemblances visuelles et phonétiques faibles mais que celles-ci se trouvent compensées en ce qu'au sein du signe contesté, le terme AYLIA (élément présentant des similitudes visuelles et phonétiques avec la marque antérieure) est mis en exergue et bénéficie d'une distinctivité autonome.

59. En outre, les pièces fournies par le demandeur justifient de la renommée de la marque de l'Union Européenne antérieure pour les produits visés au point 51 (cf. supra) laquelle porte principalement sur le territoire français. A ce titre il y a lieu de relever que les consommateurs des produits de la marque française contestée auront nécessairement connaissance de la marque antérieure de sorte qu'ils seront davantage susceptibles d'établir un lien entre les marques en cause du fait de la coïncidence des territoires.

60. Par ailleurs, s'agissant de la nature des produits en présence, force est de constater que les « *Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements* » de la marque contestée sont identiques à certains des produits de la marque antérieure soit en ce qu'ils se

retrouvent dans des termes identiques ou proches, soit en ce qu'ils relèvent des catégories générales formées par les produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée de celle-ci a été établie à savoir les « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement)* ».et qu'un risque de confusion sur l'origine des deux marques a été établi au regard de ces produits.

61. En outre, si les produits de « *bijouterie* » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, destination ou méthode d'utilisation que les produits de la marque antérieure pour lesquels la renommée est démontrée, à savoir « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); sacs à mains; parfumerie* », et si les points de vente de ces produits sont habituellement différents, il y a lieu de relever, comme le souligne à juste titre le demandeur, que certaines enseignes qui produisent des vêtements de mode, de même que des sacs à main ou encore des parfums vendent également des bijoux sous leur marque. A titre d'illustration, le demandeur produit en annexe 2 des exemples tirés des sites internet des marques Hermès, Cartier, Montblanc, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel, Versace, Chloé, Saint Laurent, Burberry, HugoBoss, Dolce & Gabbana, Lacoste, Calvin Klein et Kenzo démontrant ainsi la réalité de cette pratique.

A ce titre, force est de constater qu'il existe un chevauchement des consommateurs des produits de la marque antérieure considérés comme renommée et de ceux de la marque contestée.

62. Enfin, la marque antérieure étant dépourvue de signification particulière en langue française elle présente également un caractère arbitraire et bénéficie ainsi d'une distinctivité intrinsèque outre celle acquise du fait de l'intensité et de la durée de son usage.
63. **Par conséquent, les consommateurs des produits de la marque contestée qui connaissent nécessairement la marque antérieure seront susceptibles de faire un lien avec celle-ci lorsqu'ils rencontreront la marque contestée.**

d. Sur la démonstration de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure

64. L'existence d'un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 63, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
65. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d'atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s'appliquer.
66. En l'espèce, le demandeur soutient que :
- « *Il en découle au préjudice du titulaire de la marque renommée ALAÏA une dilution du caractère distinctif de cette marque qui se trouve, en raison du brouillage introduit dans l'esprit du public concerné, affaiblie dans son aptitude à distinguer les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage du signe contesté* » *Aylia&Co*

by Özge» entraînant une dispersion de l'identité de cette marque et de son emprise sur l'esprit du public» ;

- Et qu'en outre « *le titulaire de la marque contestée tente de se placer dans le sillage de la marque renommée ALAÏA afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l'image de la marque* ».

Sur la dilution du caractère distinctif de la marque antérieure

67. Il convient de relever que le demandeur se contente d'affirmer que l'usage de la marque contestée entraînerait une dilution du caractère distinctif de la marque antérieure sans démontrer en quoi la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée du fait de cet usage, ni davantage en quoi il en résulterait une « *modification du comportement économique du consommateur moyen* ».
68. Ainsi, le préjudice tenant à la dilution du caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas démontré.

Sur le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure

69. 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. Il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière 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.
70. A cet égard, le demandeur fait valoir que *l'usage de la marque Ayli&Co by Özge tirerait tout à la fois indûment profit de la renommée de la marque ALAÏA, mais également de sa distinctivité et en particulier de l'image prestigieuse produite par une marque tout à la fois pionnière, créatrice de tendances, avant-gardiste, iconique et existant depuis plusieurs décennies et ce, pour des produits identiques à ceux commercialisés sous la marque renommée* ».
71. Il y a lieu de relever que l'image de la marque ALAÏA est étroitement liée à celle de son créateur A A. A ce titre, il ressort des pièces produites que celui-ci est décrit comme « *le couturier préféré des femmes. Le dernier des géants* », « *un couturier légendaire* », « *aujourd'hui encensé par l'industrie de la mode* », et dont sa réputation « *lui vaudra une notoriété inégalée tout au long de sa carrière (...)* » considéré comme laissant « *derrière lui un héritage stylistique sans commune mesure* » et dont « *son enseigne est devenue un monument français (...). C'est aussi une success story comme la France en a peu connues* ». Il ressort également qu'« *En 1985, il remporte à deux reprises un Oscar de la mode. Connu mondialement pour ses créations, il gagne le marché américain en ouvrant deux boutiques à New York et à Beverly Hills en 1988* » et que sa « *marque est connue et adulée par les modeuses du monde entier pour ses créations sexys et souvent à base de cuir* ».
72. L'image positive du créateur se retrouve dans ses créations exploitées sous la marque antérieure décrites comme « *des trésors intemporels qui, même dix ans après, ne prennent pas une ride* » étant également relevé que « *la maison Alaïa continue de perfectionner ses coupes*

magistrales dans des matières travaillées et innovantes. Elle perpétue son approche intransigeante de la création. Elle est également reconnue pour ses chaussures et ses sacs d'exception, ou ses accessoires aux motifs ajourés, découpés au laser ».

73. Ainsi, force est de constater que la marque antérieure bénéficie d'une image positive, fortement ancrée dans l'esprit du consommateur compte tenu de la durée et de l'intensité de l'usage de cette marque et tenant à la qualité et au perfectionnement de ses créations, pour certaines qualifiées d'iconiques.
74. Par conséquent, en raison de la renommée de la marque antérieure pour des « *Vêtements (habillement); chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); sacs à mains; parfumerie* » pour partie identiques aux produits de la marque contestée (ou, à tout le moins, ayant en commun avec eux de relever du domaine de la mode), il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.
75. Dès lors, ce transfert de l'image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d'investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image.
76. **Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure, et ce pour tous les produits enregistrés.**

e. Sur l'usage sans juste motif de la marque contestée

77. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif.
78. En l'espèce, en l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l'absence de toute indication contraire, il convient de considérer que le titulaire n'a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

f. Conclusion

79. En conséquence, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure n°002613461, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.

3. Conclusion générale

80. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l'ensemble des produits visés dans l'enregistrement :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 002613461 (point 42)
 - Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 002613461 (point 79).

4. Sur la répartition des frais

81. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de l'article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle susvisé (point 79), prévoit dans son article 2.II. qu' « *Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ... c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance* »(...).

Il précise enfin à l'article 2.III que « *Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe* ».

82. Le demandeur a sollicité dans son exposé des moyens, « *que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mette à la charge de la titulaire de la marque contestée tous les frais exposés par le demandeur en nullité, [...], à savoir 600 EUR pour les frais exposés au titre de la phase écrite et 500 EUR pour les frais de représentation, soit 1 100 EUR au total* ».
83. En l'espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l'intégralité des produits et services initialement visés.
84. Par ailleurs, la procédure d'instruction n'a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n'ayant pas présenté d'observations en réponse, en sorte que le demandeur n'a pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.
85. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, personne physique, (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0170 est justifiée.

Article 2 : La marque n°21/4808908 est déclarée nulle pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.

Article 3: La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame O C au titre des frais exposés.