Image not found or type unknown

COMMENT APPRECIER LE RISQUE DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES ?

Fiche pratique publié le **04/10/2019**, vu **8978 fois**, Auteur : Murielle Cahen

Il n'existe pas de définition conceptuelle de la propriété intellectuelle en droit positif. Le Code qui y est consacré ne fait qu'énumérer les éléments qui la composent. Les tribunaux se déterminent au cas par cas.

Pour toutes vos questions relatives à la protection de vos droits de propriété intellectuelle, vous pouvez joindre le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, droit informatique et internet.

D'une part la propriété littéraire et artistique qui protège par le biais du droit d'auteur les écrits, les œuvres dramatiques, musicales audiovisuelles, d'art plastique, photographique, les logiciels, les œuvres publicitaires, les bases de données, les œuvres multimédias. Il existe également des droits voisins du droit d'auteur détenus par les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle.

D'autre part la propriété industrielle qui protège les innovations (produits industrialisables, procédés industriels, substances chimiques, produits et procédés biotechnologiques) par le biais des brevets, des certificats additionnels ou d'utilité, des certificats d'obtention végétale et des topographies de semi-conducteurs ; les éléments constitutifs d'une raison sociale ou d'une marque d'exploitation ; les dessins et les modèles sur la base desquels peut être reproduit un bien ; les appellations d'origine et indications de provenance protégées.

Selon l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, énonce que la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

A cet effet, peuvent notamment constituer un tel signe: a) les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) les signes sonores tels que: sons, phrases musicales; c) les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Comment apprécier le risque de confusion entre deux marques ?

On verra, le risque de confusion (I) ; la similitude entre les signes (II) et la similitude entre les produits (III).

I. Risque de confusion

L'imitation implique nécessairement un risque de confusion (Chambre commerciale du 29 juin 1999). De même que la reproduction de la marque pour des produits qui ne sont pas identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (Paris, 15 janvier 1999).

En revanche, la reproduction de la marque pour un produit identique ne nécessite pas de relever le risque de confusion (Chambre commerciale du 2 juillet 2002). Également, le caractère distinctif d'un signe n'exclut pas l'existence d'un risque de confusion avec une marque antérieure**.**

A) Sur l'appréciation.

L'appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu'ils ont pris en compte non seulement les similitudes des signes, mais aussi la notoriété de la marque imitée et l'identité des produits en cause (https://www.murielle-cahen.com/publications/marque-tiers.asp). Les signes doivent être appréciés tels qu'ils ressortent de l'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques**.**

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques**.**

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a retenu, après un examen global des deux marques en litige, que l'impression d'ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux suffisait à créer un risque de confusion, dès lors qu'elle s'est référée aux seuls éléments objets du dépôt, qu'elle n'a pas méconnu l'absence de notoriété de la marque opposante et qu'elle n'avait pas à tenir compte des conditions de commercialisation des produits et services, celles-ci relevant d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire.

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché**.**

Concernant les similitudes visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement comme marque est contesté doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants. Encourt la cassation un arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI qui refusait d'accueillir l'opposition formée par le titulaire de la marque « Brocéliande ? » contre l'enregistrement de la marque « Brocéliande authentique », n'a pas recherché si le terme « Brocéliande » ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne.

Aussi, viole l'article L. 713-3 la cour d'appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d'attention moyenne**.**

Il importe aussi de prendre en compte le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque antérieure en fonction des produits pour la désignation desquels elle a été enregistrée. Toutefois, si les produits ne sont pas similaires, la comparaison des signes n'est pas nécessaire. Inversement, si les signes ne sont pas similaires, l'identité des produits ne suffit pas à créer un

Copyright © 2025 Légavox.fr | Tous droits réservés

risque de confusion. Aussi, une cour d'appel n'a pas à examiner la similarité des produits dès lors qu'elle a écarté la similitude des signes après en avoir fait une appréciation globale prenant en compte leurs ressemblances visuelles et phonétiques ainsi que l'exceptionnelle notoriété d'une des composantes du signe supposé contrefaisant.

En outre, il convient d'examiner si la faible similitude entre les signes n'est pas compensée par l'identité ou la similitude de certains des produits désignés au moment où le signe prétendument contrefaisant a commencé à faire l'objet d'une utilisation.

B) Agent de référence.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, on doit se placer du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne ou du type de produit ou de service en cause (Chambre commerciale du 6 mars 2007). Ce qui explique que son attention soit plus soutenue que la moyenne lorsque le prix du produit est élevé. Lorsqu'une marque reprenant une marque notoire désigne des produits de consommation courante (des articles vestimentaires), le risque de confusion doit être apprécié non pas en fonction d'une clientèle aisée qui connaît les marques de luxe, mais en fonction du consommateur d'attention moyenne qui se réfère à la notoriété de la marque.

De la même façon, en matière de vin, même si la marque dont la contrefaçon est alléguée désigne un grand cru, le consommateur pertinent n'est pas un connaisseur de grands crus**.**

Lorsque les produits en cause sont des médicaments, le public pertinent est constitué par des professionnels de la santé tels que les médecins prescripteurs de ces médicaments et les pharmaciens qui les délivrent ainsi que par les patients consommateurs finaux de ces produits. Ainsi, justifie sa décision l'arrêt qui, ayant considéré que les consommateurs finaux faisaient partie du public pertinent, retient qu'il existe un risque de confusion entre les signes pour les consommateurs de produits pharmaceutiques délivrés sans prescription médicale, sans pour autant examiner si un tel risque existait pour les produits pharmaceutiques délivrés sur prescription médicale et pour les professionnels de santé.

II. Similitude entre les signes

A) Similitude intellectuelle

L'article L. 713-3, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'art. 5, § 1, sous b) de la Dir. 2008/95/CE, impose au juge du fond de se prononcer sur les similitudes conceptuelles entre les marques en conflit. **.**

Il y a imitation par similitude intellectuelle lorsque la marque seconde présente une analogie avec la marque protégée. Il peut s'agir d'un synonyme : « Le Réverbère » et « Le Lampadaire », « Eau Dynamisante » et « Eau Stimulante ». Même choisi dans une langue étrangère ou dans un langage scientifique et ne présentant de ce fait aucune similitude visuelle ou phonétique avec la marque, la similitude conceptuelle étant établie dès lors que le consommateur français d'attention et de culture moyennes connaît la signification des signes en cause dans le langage d'origine.

De la référence à une notion commune avec la marque protégée par exemple, le jaune « Pages Jaunes » et « Pages Soleil ». Le golf « Golf and Green » et « Tee dans Green ». La terre « Terre et Mer » et « Terre et Neige ».

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

Mais s’agissant d’une marque faible, la seule présence d’une similitude intellectuelle n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion**.**

B) Marques figuratives : similitude visuelle.

En matière de marques figuratives, la contrefaçon par imitation est établie lorsqu’il résulte de la comparaison d’ensemble entre les deux marques que les caractéristiques essentielles ou encore lorsque l’impression d’ensemble produite par les deux signes est comparable quand bien même aucun élément précis de la marque protégée n’aurait été imité.

Toutefois, pour apprécier le risque de confusion entre deux marques constituées par la forme d’un produit commercialisé dans un emballage, il convient de prendre en compte les conditions de présentation des produits au public au moment de l’achat**.**

La seule présence d’un élément figuratif commun à deux marques (un félin en extension) ne permet pas de retenir un risque d’association dès lors que la marque seconde ne reprend ni la présentation ou la disposition de l’animal, ni la structure et la calligraphie de son élément verbal (Puma et Duolynx). De la même façon, une cour d’appel ne saurait établir l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative constituée par un scottish-terrier et un pendentif en se déterminant en fonction des seuls dessins sans prendre en compte d’autres éléments tels la couleur, la taille en facettes ainsi que l’aspect d’ensemble du pendentif argué de contrefaçon.

Lorsque la marque est constituée par une nuance de couleur, le délit d’imitation est réalisé dès lors que la teinte choisie par le second déposant est si proche de celle de la marque antérieure qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux.

SOURCES :

(1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034218933

(2)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033320848

(3)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038426839

(4)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035004808

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

(5)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038427192

(6)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196613

(7)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022312914

(8)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033111951

(9)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043126

(10)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029819829

(11)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030243779

(12)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196614

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés