



# COMMENT APPRECIER LE RISQUE DE CONFUSION ENTRE DEUX MARQUES ?

Fiche pratique publié le 28/11/2019, vu 9614 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

**La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d'une personne physique ou morale .**

Avec la directive 2015/436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque (Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015/Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015).

La marque est indépendante à la fois de la personne de son titulaire et des objets qu'elle désigne. S'il apparaît, en effet, qu'elle a pour mission de distinguer les objets de l'activité d'une personne, il n'est pas nécessaire que cette activité soit celle du déposant.

La fonction de la marque a également été définie par les juridictions communautaires.

La CJUE définit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance d'un produit, mais vise également d'autres fonctions. Cette définition a évolué.

La CJUE considère que le titulaire d'une marque peut avoir non seulement l'objectif d'indiquer, par ladite marque, l'origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d'employer sa marque à des fins de communication, d'investissement ou publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal et a. CJUE, ch., 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France et a.).

Par ailleurs, la CJUE confirme sa position sur la nouvelle définition de la marque et confirme que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire l'usage publicitaire de celle-ci par un tiers si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque : la fonction, d'origine, de publicité et d'investissement (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora et a.).

Par ailleurs, la notion de nom de domaine, spécifique au monde de l'internet, est totalement distincte de celle de marque.

Législations nationales et conventions internationales. De nombreuses entreprises utilisent leurs marques par-delà les frontières. Il en résulte que le droit des marques ne peut se réduire à l'application des seules législations nationales et de nombreuses dispositions résultent de conventions internationales. Parmi ces dispositions, il convient de relever tout particulièrement l'affirmation du principe d'une protection internationale par la Convention de Paris, l'organisation d'un enregistrement international par l'Arrangement de Madrid, l'établissement d'une classification internationale des produits et services par l'Arrangement de Nice.

Dans les États de l'Union européenne, l'institution de la marque communautaire constitue une

autre manifestation de l'importance internationale des marques.

L'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne selon le règlement (CE) n° 207/2009.

Il est apparu essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres.

La réalisation des objectifs poursuivis par ce rapprochement des législations suppose que l'acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée soient, en principe, subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres.

Une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque est insérée, s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est apparu essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin. Le critère de la représentation graphique est supprimé tout comme pour les marques communautaires qui deviennent les marques de l'Union européenne.

Les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs, devraient être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres, qui devraient donc pouvoir les maintenir ou les introduire dans leur législation.

[La contrefaçon d'une marque](#) ne peut être établie que s'il est constaté qu'il est fait usage de la marque contrefaite ou du signe contrefait dans la vie des affaires pour distinguer des produits ou des services. L'usage du signe à des fins autres que la distinction de produits ou de services devrait relever des dispositions du droit national.

Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, ils peuvent interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition.

En outre, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe les actes de reproduction ou d'imitation d'une marque, d'apposition ou d'usage de marque reproduite ou imitée sans l'autorisation du titulaire de la marque, lorsque les actes sont accomplis pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Il importe de relever que le grief d'imitation de marque n'est constitué que « [s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public](#) ».

## **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 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 ». 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=JURITEXT00003421893>

(2)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003332084>

(3)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003842683>

(4)

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003500480>

**(5)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003842719>

**(6)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003719661>

**(7)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00002231291>

**(8)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003311195>

**(9)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003704312>

**(10)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00002981982>

**(11)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003024377>

**(12)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003719661>

**(13)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00001778125>

**(14)**

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003315140>