Image not found or type unknown

SIMILITUDE DE MARQUES : COMMENT SE PROTEGER ?

Conseils pratiques publié le **10/02/2022**, vu **6277 fois**, Auteur : Murielle Cahen

La Cour de justice a consacré l'appréciation globale du risque de confusion en affirmant qu'il devait être tenu compte de tous les facteurs pertinents des cas d'espèces et qu'il existait une interdépendance entre ceux-ci.

L'appréciation globale suppose pour les juges la prise en compte du degré d'attention des consommateurs, de la similitude des produits ou services désignés et de celle des signes en conflit, mais aussi d'autres facteurs comme, par exemple, la renommée de la marque première. Les juges ont précisé, par ailleurs, que cette la méthode implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La formule est reprise par les décisions du Tribunal de première instance qui s'y réfèrent.

La Cour de cassation a, par ailleurs, affirmé que « 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 ».

Une telle assertion n'échappe pas à la critique. Si, en effet, la marque antérieure, qui sert de base à l'action en contrefaçon, doit être analysée in abstracto au regard du signe tel qu'enregistré et des produits et services désignés – l'enregistrement permettant de déterminer la portée du droit –, il doit en aller différemment du signe litigieux dont l'exploitation devrait être prise en considération, l'action en contrefaçon ayant par essence vocation à sanctionner l'exploitation d'un signe litigieux.

Le risque de confusion doit s'apprécier au regard de la perception du consommateur d'attention moyenne concerné par les produits et services désignés par les signes en conflit : celui-ci est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le consommateur moyen ayant rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, il doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.

En outre, le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer c/ Klijsen Handel, EU:C:1999:323). Dès lors, quand le produit est un produit de consommation courante, c'est au grand public, ayant un degré d'attention plus faible, qu'il est nécessaire de se référer (CA Paris, 10 mai 2007, PIBD 2007, no 856, III, p. 484 ; CA Paris, 17 févr. 2012, no 10/20 967, PIBD 2012, III, p. 276).

À l'inverse, lorsque le produit ou le service s'adresse à des professionnels, le public pertinent est composé de professionnels ayant un degré d'attention plus élevé (TGI Paris, 30 nov. 2004, PIBD 2005, no 803, III, p. 150). Il peut arriver que les produits et les services s'adressent tant à des professionnels qu'au grand public.

Ce degré d'attention est toutefois susceptible de varier selon la gravité des affections que les produits concernés sont destinés à traiter.

La détermination du degré d'attention du public pertinent doit être motivée par les juges du fond.

I. Comparaison des signes dans leur ensemble

Une marque seconde litigieuse est identique à un signe distinctif antérieur dès lors qu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ce signe antérieur ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

En cas d'absence d'identité, il importe de comparer les signes et de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit. L'autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble.

Le raisonnement est conforme à l'idée selon laquelle, le consommateur moyen n'ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les marques, il faut se fier à l'image non parfaite qu'il a gardée en mémoire.

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.

Pour autant, comme la Cour de justice l'a précisé, il est toujours possible pour l'autorité compétente de comparer les signes en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Ainsi, lors de la comparaison, si les signes en conflit doivent être considérés chacun dans leur ensemble, en évitant de prendre en considération un composant d'une marque complexe pour le comparer avec une autre marque, il n'est cependant pas exclu que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

En conséquence, « il y a lieu de considérer qu'une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe (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.

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci ». La solution s'inscrit dans la logique de l'appréciation globale, en ce qu'il revient toujours aux juges de comparer les signes dans leur ensemble, en prenant soin de distinguer, dans les marques constituées de plusieurs composants, d'une part, les éléments négligeables, indifférents et, d'autre part, l'élément dominant.

À défaut d'une telle analyse, la décision se doit d'être censurée par la Cour de cassation.

En outre, la Cour de justice a précisé que la réputation d'une marque antérieure ne devait pas être prise en compte au moment de l'examen de la similitude des signes, mais uniquement dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion.

II. Détermination du composant dominant

Il peut être malaisé de déterminer le composant dominant d'une marque. S'il apparaît que les juges retiennent le plus souvent que l'élément verbal d'une marque complexe constitue son composant dominant - voire un élément faiblement distinctif (TPICE, 13 déc. 2007, aff. T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387 ; Trib. UE, 28 janv. 2014, aff. T-216/11, Imperia, EU:T:2014:34) ou descriptif pouvant constituer l'élément dominant d'une marque (CJUE, 8 nov. 2016, aff. C-43/15 P, Compressor technology c/ Kompressor, EU:C:2016:837), ce qui a conduit à une surprotection des marques faiblement distinctives (cf. sur la question : J. Monteiro, La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire, Propr. industr. 2009, no 6, étude 12 ; J. Passa, Le risque de confusion déduit d'éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l'angle mort du droit des marques, Propr. intell. 2017, no 65, p. 32).

La Cour de justice semble toutefois souhaiter revenir sur cette jurisprudence peu orthodoxe en ayant affirmé, dans arrêt en date du 18 juin 2020, que : « lorsque la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l'appréciation globale du risque de confusion […] n'aboutit fréquemment pas au constat de l'existence de ce risque ».

En outre, si la circonstance que l'impression d'ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe, il n'est pas non plus exclu que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant, c'est-à-dire qu'elle ne perd, dans le signe contesté, ni son individualité ni ses pouvoirs attractifs.

Dans une telle situation, il est également probable que l'impression d'ensemble produite par le signe composé conduise le public à croire que les produits ou services en cause proviennent d'entreprises liées économiquement.

La solution s'explique par la volonté de la Cour de justice d'éviter qu'une marque antérieure soit usurpée par un tiers en masquant la reproduction de celle-ci par l'adjonction du nom d'une société (comme c'était le cas dans l'affaire Medion précitée) ou d'un quelconque signe renommé.

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

III. Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

L'autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble. Pour ce faire, il convient de tenir compte non selon des similitudes entre les signes, mais aussi des différences.

La similitude visuelle consiste en une similitude dans la construction, pour les marques verbales (cf. : Trib. UE, 13 juin 2012, aff. T-342/10, EU:T:2012:290, Medinette c/ Mesilette – dégré moyen de similitude visuelle ; TPICE, 17 nov. 2005, aff. T-154/03, EU:T:2005:401, Artex c/ Alrex – degré très élevé de similitude visuelle) ou la présentation, pour les marques figuratives (TPICE, 14 déc. 2006, aff. T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397).

La similitude phonétique consiste dans une similitude dans la prononciation des marques en conflit. Il convient alors de tenir compte de l'impression phonétique d'ensemble, influencée par le nombre de syllabes, leur séquence et leur intonation particulière (Trib. UE, 14 janv. 2015, aff. T-195/13, EU:T:2015:6, Camea c/ Balea (similitude phonétiques faible).

La similitude conceptuelle – ou intellectuelle – implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques ou analogues (L'appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été déposés indépendamment de l'exploitation qui en est faite.

Les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles et phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034218933?init=true&page=1&query=15-25.225&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023806470?init=true&page=1&query=09-71.990&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426839?init=true&page=1&query=17-31.605&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196613?init=true&page=1&query=17-13.390&searchField=ALL&tab_selection=all

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EB398323E09E17F2A824966C39014009?

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48154&pageIndex=0&doclang=fr&mode

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=FR&mod

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57061&pageIndex=0&doclang=fr&mode

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57061&pageIndex=0&doclang=fr&mode

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038427192?init=true&page=1&query=18-10.075&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026031681?init=true&page=1&query=11-20.132&searchField=ALL&tab_selection=all

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227566&pageIndex=0&doclang=FR&mo

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60237&pageIndex=0&doclang=FR&mod

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43450&pageIndex=0&doclang=FR&mod

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030795784?init=true&page=1&query=14-13.011&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035004808?init=true&page=1&query=14-20.310&searchField=ALL&tab_selection=all

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés