



Analyse du risque de confusion dans le droit de l'UE

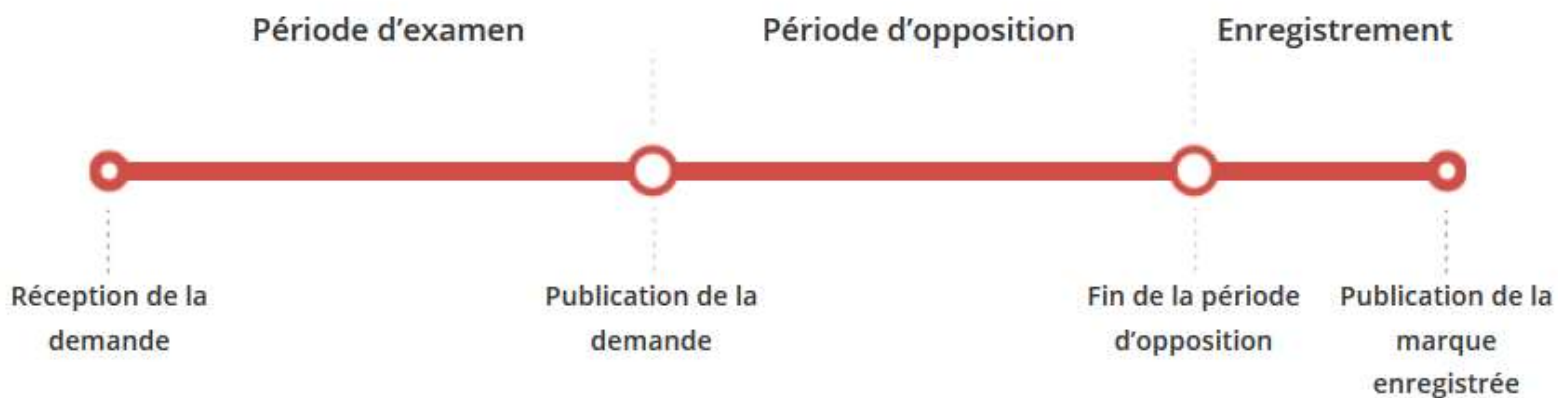
Cristina CRESPO MOLTÓ | Alicante
|07/05/2024



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

www.afripi.org

UN MOTIF INVOCABLE AVANT ET APRÈS L'ENREGISTREMENT DE LA MUE



LE RISQUE DE CONFUSION

Article 8, paragraphe 1, lettre b) du RMUE:

Sur opposition **DU TITULAIRE D'UNE MARQUE ANTÉRIEURE**, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsqu'en raison de son **IDENTITÉ** ou de sa **SIMILITUDE AVEC LA MARQUE ANTÉRIEURE** ET EN RAISON DE **L'IDENTITÉ OU DE LA SIMILITUDE DES PRODUITS OU DES SERVICES** que les deux marques désignent, **il existe un risque de confusion** dans l'esprit du **PUBLIC DU TERRITOIRE DANS LEQUEL LA MARQUE ANTÉRIEURE EST PROTÉGÉE**; le **risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure**.

LE RISQUE DE CONFUSION

- Article 8.1.b RMUE précise **un motif sur lequel peut être formée une opposition.**
- Il permet aux titulaires de fonder leur opposition sur leurs droits antérieurs pour empêcher l'enregistrement de demandes de MUE dans un cas de figure concret.
- L'article 8, paragraphe 1, du RMUE établit que 1) **l'identité/la similarité des produits et services** et 2) **l'identité/la similarité des signes** sont des conditions du risque de confusion.



LE RISQUE DE CONFUSION

La notion de risque de confusion renvoie essentiellement à des situations dans lesquelles:

- 1) **le public confond directement les marques** en conflit, c'est-à-dire qu'il prend l'une pour l'autre;
- 2) le public établit un **lien entre les marques** en conflit et suppose que **les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées** (risque d'association).

LE RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS PERTINENTS

Identité/similitude des produits et services

Le public pertinent et son degré d'attention

L'identité ou la similitude des signes

Le caractère distinctif de la marque antérieure

L'appréciation globale du
risque de confusion

Risque de confusion/
Pas risque de confusion

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES

COMPARAISONS DES PRODUITS ET SERVICES

- **ESSENTIEL** pour l'appréciation :

Du risque de confusion → une des *principales conditions exige de l'identité ou la similitude des produits/services.*

- **Si tous les produits ou services sont jugés dissemblables, l'une des conditions figurant à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée sans aborder les autres points de la décision.**

SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES - PRINIPES GENERAUX

- Le **degré de similitude des P&S est une question de droit** qui doit être évaluée même si les parties ne se prononcent pas.

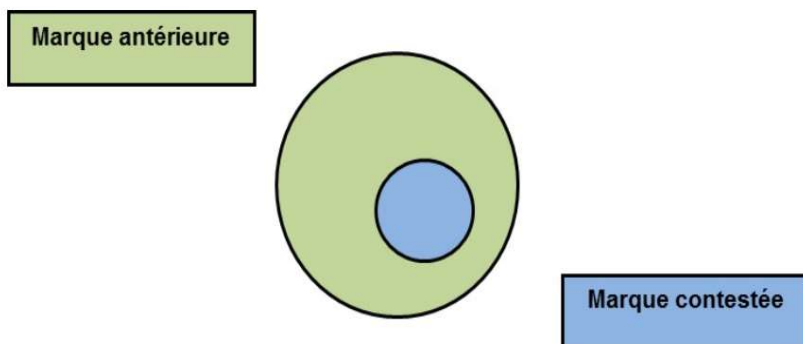
- La comparaison est **limitée aux listes de P&S telles qu'enregistrées/demandées.**

1. Les P/S sont les mêmes (y compris les synonymes)

Vélo est un synonyme de bicyclette.

IDENTITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

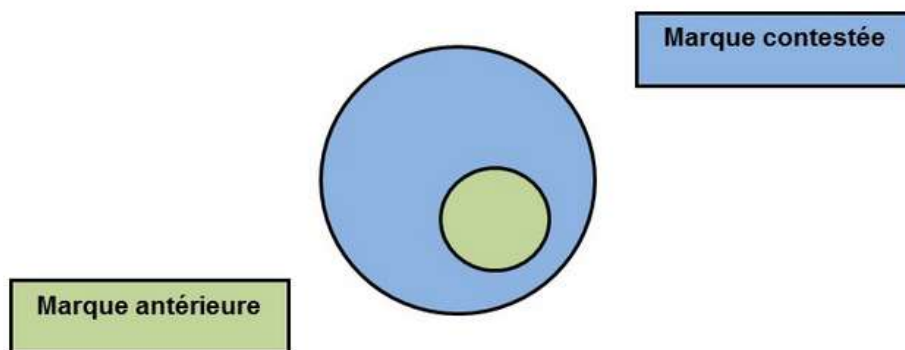
2. Les P/S contestés sont inclus dans les P/S de l'opposante



Les pâtes alimentaires (droit antérieur, classe 30) incluent les spaghettis (marque contestée, classe 30)

IDENTITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

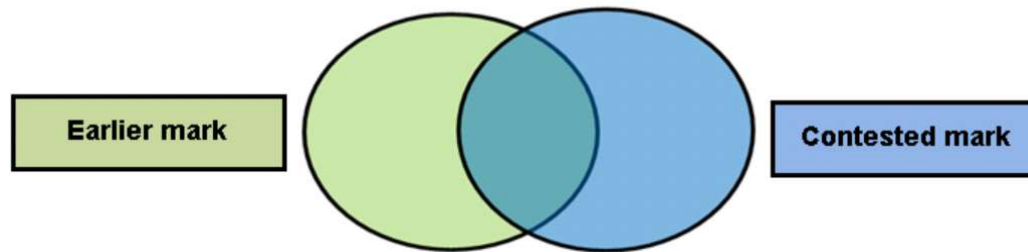
3. Les P/S contestés incluent les P/S de l'opposante



Les jeans de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les vêtements (marque contestée, classe 25).

IDENTITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

4. Les P/S se chevauchent



Produits antérieurs	Produits contestés	Élément concomitant
<i>Vêtements d'extérieur pour femmes</i> (classe 25)	<i>Vêtements en cuir</i> (classe 25)	Vêtements d'extérieur en cuir pour femmes

SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES

Facteurs énumérés dans l'arrêt C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

- a) **nature** (Quoi ?);
- b) **destination** (Pourquoi ?);
- c) **méthode d'utilisation** (Comment ?);
- d) **caractère concurrent ou complémentaire.**

Facteurs supplémentaires:

- a) **canaux de distribution et points de vente** (Où ?);
- b) **producteurs habituels / origine commerciale habituelle** (Qui ?).
- c) **public pertinent** (Pour qui ?);

SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES

COMPLEMENTAIRES

Le *matériel d'enseignement* de la classe 16 (tel que les imprimés, les supports de données préenregistrées et les cassettes audio/vidéo) est **essentiel et donc complémentaire** aux *cours* de la classe 41 et, de façon générale, le matériel est publié par la même entreprise.

Ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en question (voir, par exemple, arrêt du 23/10/2002 T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).



SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES

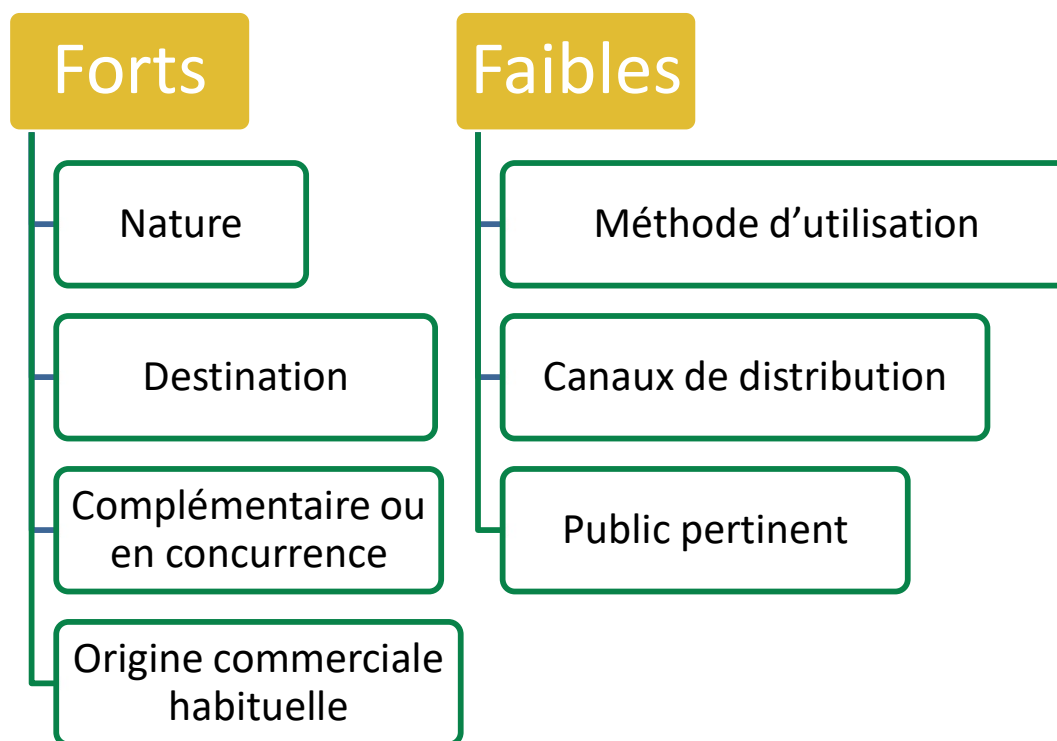
CONCURRENTS

Même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits/services sont également définis comme **«substituables»** (arrêt du 04/02/2013 , T 504/11, DIGNITUDE, EU:T:2013:57, § 42).

- *Les papiers peints (classe 27) et les peintures (classe 2) sont en concurrence, car les deux servent à couvrir ou à décorer les murs.*
- *La location de films (classe 41) et les services d'un cinéma (classe 41) sont en concurrence, car tous les deux permettent de regarder un film.*

SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES

Le poids
variable des
différents
facteurs:



SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES



Forts

Nature

Destination

Complémentaire ou
en concurrence

Origine commerciale
habituelle

Faibles

Méthode d'utilisation

Canaux de distribution

Public pertinent

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES ?

Similarity

[Accueil](#)
[Comparer des termes](#)
[Comparer une liste de termes](#)

Comparer des termes

Comparer une liste de termes

Bienvenue sur Similarity

CF Similarity est un outil de recherche mis à votre disposition pour vous permettre d'évaluer si des produits ou services sont considérés comme les offices de PI participants. L'outil est conçu pour refléter la pratique adoptée par lesdits offices de la PI; toutefois, les comparaisons qu'il effectue pour aucune entité quelle qu'elle soit. De plus, la pratique peut varier d'un office à l'autre. La mesure dans laquelle les comparaisons reflètent d'un quelconque office de la PI participant relève de la seule responsabilité de cet office.

Liens vers les Offices des Marques:

EU Participating Offices

● EUIPO		● PRH	Finland	● CD IPRD	Malta
● OPA	Austria	● INPI	France	● PPO	Poland
● BOIP	Benelux	● DPMA	Germany	● INPI PT	Portugal
● BPO	Bulgaria	● OBI	Greece	● OSIM	Romania
● SIPO HR	Croatia	● HIPO	Hungary	● SKIPO	Slovakia
● DRCIP	Cyprus	● IPOI	Ireland	● SIPO	Slovenia
● IPO CZ	Czech Republic	● UIBM	Italy	● OEPM	Spain
● DKPTO	Denmark	● LRPV	Latvia	● PRV	Sweden
● EPA	Estonia	● VPB	Lithuania		

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES ?

Langue de la recherche: Français (fr) Terme: Degré de similarité: Toutes

Langue des résultats: Français (fr) Classe Nice **contre** Classe Nice ID de la paire: 123-456

[Recherche avancée](#) Reset Rechercher

Résultats

Télécharger au format Excel

Afficher 25 entrées Afficher/masquer les colonnes

ID de la paire	Office	Classe 1	Terme 1	Similitude	Classe 2	Terme 2	Raisonnement	Afficher
0072390-0048206	EM (EUIPO) (EM)	25	Articles chaussants	Similaire	35	Services de vente en gros concernant les chaussures	4,6,7	
0058869-0048188	EM (EUIPO) (EM)	25	Caleçons	Similaire	35	Services de vente au détail concernant les vêtements	4,6,7	
0046364-0048188	EM (EUIPO) (EM)	25	Vêtements	Similaire	35	Services de vente au détail concernant les vêtements	4,6,7	

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES PRODUITS ET SERVICES ?

Office	Similarity degree	Source	Reasoning ⓘ	Documents
EM (EUIPO) (EM)	Similar	Office Practice	4,6,7	

Although the nature, purpose and method of use of these goods and services are not the same, it should be noted that they display similarities, having regard to the fact that they are complementary, since the goods sold at retail are identical to the goods of the other mark, and that the services are generally offered in the same places as those where the goods are offered for sale. Furthermore, they are directed at the same public.

LE PUBLIC PERTINENT ET SON DEGRÉ D'ATTENTION

LE PUBLIC PERTINENT

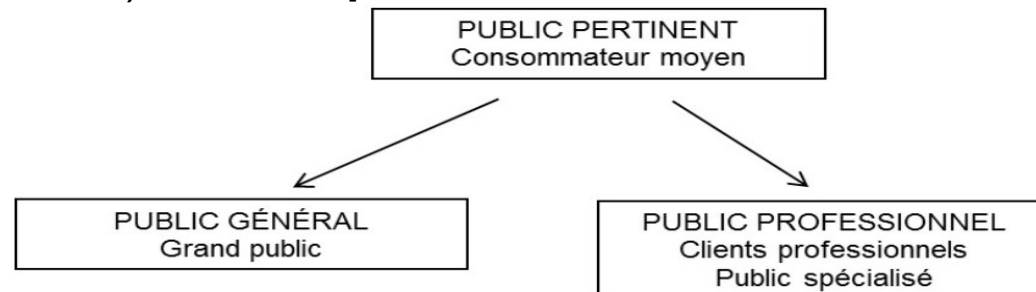
- La perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un **rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion**.
- La première tâche consiste donc à définir les **cercles de consommateurs qui sont pertinents** aux fins de l'affaire.
- Par la suite, il convient d'établir **le degré d'attention et de sophistication** du public pertinent.



LE PUBLIC PERTINENT

Le public pertinent est composé de:

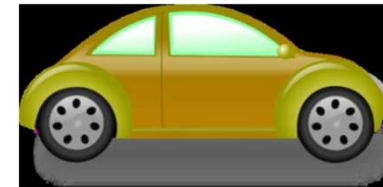
- **consommateurs des produits et services considérés identiques ou similaires.**
- c'est un consommateur **normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.**
- du **grand public** (public général) et/ou de **professionnels** dans un secteur déterminé (public professionnel).



LE DEGRÉ D'ATTENTION DU PUBLIC PERTINENT

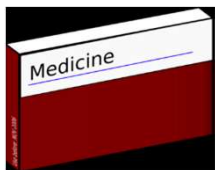
Le degré d'attention au moment de l'achat peut varier de faible à élevé en fonction **des caractéristiques des produits et services** concernés, a savoir des différents facteurs pertinents:

- a) nature spécialisée (affaires financières et assurances)
- b) fréquence d'achat (produits de consommation courante et bon marché)
- c) prix des produits (bonbons V voitures)
- d) fidélité à la marque (cigarettes)
- e) implications pour la santé (produits pharmaceutiques)



LE DEGRÉ D'ATTENTION DU PUBLIC PERTINENT

Un **DEGRÉ SUPÉRIEUR D'ATTENTION** est généralement lié aux types d'achats suivants: **achats onéreux et achat de produits potentiellement risqués ou techniquement sophistiqués** . Un degré supérieur d'attention peut également s'appliquer aux produits pour lesquels la **fidélité** à la marque est importante pour le consommateur.



LE DEGRÉ D'ATTENTION DU PUBLIC PERTINENT

Niveau d'attention :



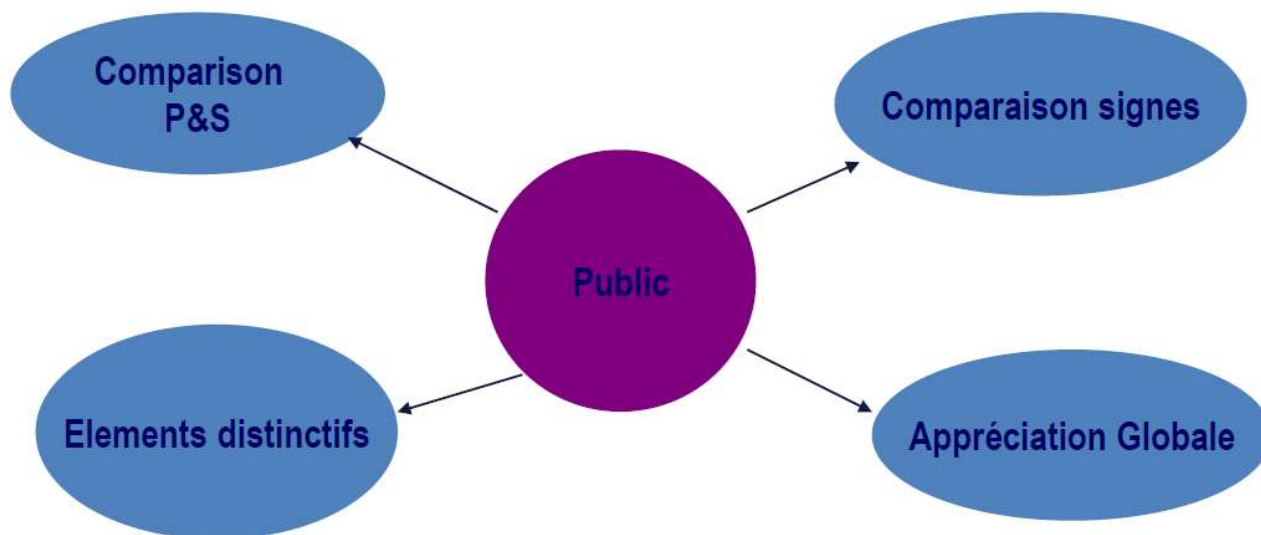
Moyen d'attention

Haut niveau d'attention



LE DEGRÉ D'ATTENTION DU PUBLIC PERTINENT

Impact du public sur appréciation des autres facteurs



PAUSE

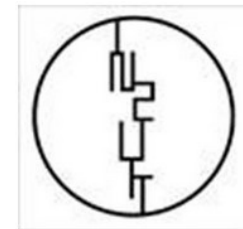


IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES SIGNES

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES SIGNES





- La similitude (ou l'identité) entre les signes est une **condition préalable** à l'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (**risque de confusion**).
- La **dissemblance** entre les signes **exclut le risque de confusion**. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les conditions préalables visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

intuit



LA NOTION D'IDENTITÉ DES SIGNES

« lorsqu'elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes que celles-ci peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

		PAS IDENTIQUES
		IDENTIQUES

COMPARAISON DES SIGNES: ELEMENTS NÉGLIGEABLES

Seuls peuvent être exclus de la comparaison des signes les **éléments négligeables** (un élément qui, du fait de sa taille ou de sa position, n'est pas perceptible à **première vue** ou fait partie d'un signe complexe composé de nombreux autres éléments et **qui a toutes les chances d'être ignoré par le public pertinent**).



COMPARAISON DES SIGNES: COMMENT ON COMPARE?

L'APPRÉCIATION GLOBALE doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La similitude doit être appréciée au regard du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

COMPARAISON DES SIGNES: COMMENT ON COMPARE?

1. **Territoire pertinent.**
2. Identifier le **type de signes** (marques verbales, marques figuratives) et **leurs éléments.**
3. **Caractère distinctif intrinsèque et dominant des composants.**
4. Comparaison des marques au **niveau visuel, phonétique et conceptuel** , tout en intégrant et **en tenant compte** des conclusions tirées précédemment concernant **le caractère distinctif/dominant des composants.**

SIMILITUDE DES SIGNES – TERRITOIRE PERTINENT

L'appréciation de la similitude des signes se fait au regard du **public pertinent dans le territoire de protection de la marque antérieure**:

- a) Marque nationale: public de l'État membre de l'UE concerné;
- b) MUE: l'ensemble de l'UE;
- c) Marque International: territoires désignés dans l'UE.



CARACTÈRE UNITAIRE DE LA MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Dès lors, **l'existence d'un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l'Union Européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.**

COMPARAISON DES SIGNES: ELEMENT DOMINANT

Le **CARACTÈRE DOMINANT** d'un composant d'un signe est principalement déterminé par sa **position**, sa **taille**, sa **dimension** ou **l'utilisation de couleurs**, dans la mesure où ces aspects ont **une influence sur l'incidence visuelle qu'il produi**



COMPARAISON DES SIGNES: ELEMENTS DISTINCTIFS

L'Office analyse:

- i) **le caractère distinctif de la marque antérieure** considérée dans son ensemble, qui permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque et est l'un des facteurs dans l'appréciation globale du risque de confusion, et

- ii) **le caractère distinctif des composants des marques** détermine si les signes en conflit ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (et donc important), non distinctif ou faible (et donc moins important dans la comparaison des marques).

COMPARAISON DES SIGNES: ELEMENTS DISTINCTIFS

CARACTERE DISTINCTIF DES COMPOSANTS



- **Caractère pleinement distinctif:** son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré (Ex: BYLY pour chaussures Classe 25)
- **Dépourvu de caractère distinctif:** exclusivement descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.) ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services (Ex: BYLY SHOES pour chaussures Classe 25).
- **Caractère distinctif faible:** fait référence aux caractéristiques des produits et services (sans être toutefois exclusivement descriptif)(Ex: BYLY STAR pour chaussures Classe 25)

COMPARAISON DES SIGNES: ELEMENTS DISTINCTIFS

IMPORTANCE d'établir le degré de caractère distinctif de leurs composants concordants ou divergents, car **le caractère distinctif est l'un des facteurs qui déterminent l'importance de ces éléments dans chacun des signes et, dès lors, leur incidence dans l'impression d'ensemble produite par les signes.**

COMPARAISON DES SIGNES: PRINCIPES GENERAUX DES ELEMENTS DISTINCTIFS

- ❖ La présence d'un **élément distinctif qui concorde** ou d'un **élément non distinctif ou faible qui diffère** tend à **ACCROÎTRE LE DEGRÉ DE SIMILITUDE**.

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
	

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

- ❖ La présence d'un élément distinctif qui diffère tend à **DIMINUER LE DEGRÉ DE SIMILITUDE**. Il en va de même lorsque la concordance constatée concerne un **élément non distinctif ou faible**.

Signe Antérieur	Signe Contesté
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH

P&S: prestation de services d'hébergement
Territoire: UE

CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
--------------	-------------

P&S: prestation de services de restauration

Territoire: Espagne (où le mot «casa» signifie également «bar», «restaurant»)

COMPARAISON DES SIGNES: Exemples de composants laudatifs

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
STAR SNACKS		11/05/2010, T-492/08, EU:T:2010:186

Produits et services: classes 29, 30 et 32

Territoire : UE

Appréciation de l'élément «STAR» : L'élément verbal «STAR» est un terme laudatif en ce qu'il constitue simplement (associé aux autres éléments des signes) une référence à la bonne qualité des produits alimentaires (point 52).

COMPARAISON DES SIGNES EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS ET DOMINANTS



CGTN +

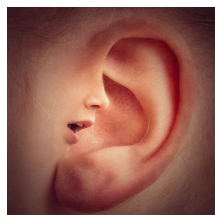


COMPARAISON DES SIGNES SUR TROIS PLANS

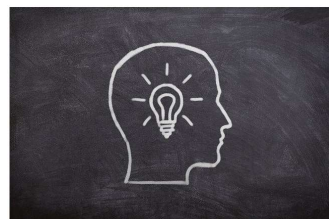
Visuel



Phonétique



Conceptuel



SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

- ❖ Analyse du **nombre et de la séquence des lettres ou des caractères**, de la **position des lettres ou des caractères identiques**, du **nombre de mots** ainsi que de la **structure des signes**.
- ❖ Les **éléments verbaux** peuvent être **lus et associés à une séquence de lettres**. Les autres éléments sont simplement évalués quant à leurs **caractéristiques graphiques ou figuratives**.

SIMILITUDE VISUELLE – MARQUES VERBALES

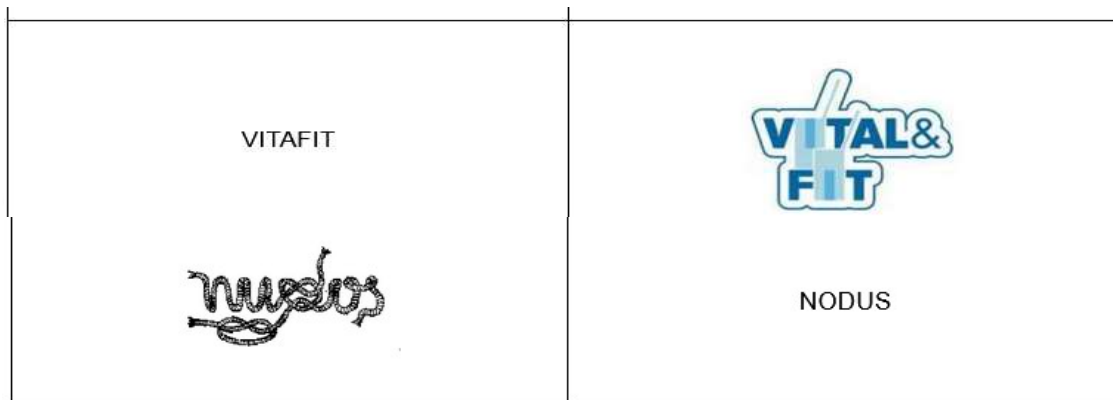
MARQUES VERBALES

Signe Antérieur	Signe Contesté	Affaire N° (Degré De Similitude)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10 , EU:T:2012:290 (moyen)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (élevé)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03 , EU:T:2005:401 (très élevé)

SIMILITUDE VISUELLE

MARQUE VERBALE CONTRE UNE MARQUE FIGURATIVE COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX

Nombre considérable de **lettres en commun** ET dans la **même position** et si l'**élément verbal** du signe figuratif est **fort stylisé**.



SIMILITUDE VISUELLE

DEUX MARQUES FIGURATIVES COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX





Nombre considérable de lettres en commun ET dans la même position et ne sont pas fort stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d'une manière similaire.



SIMILITUDE VISUELLE

DEUX MARQUES PUREMENT FIGURATIVES

Si les signes concordent au niveau d'un seul élément reconnaissable séparément, ou s'ils possèdent le même contour ou un contour similaire, il est probable qu'une certaine similitude visuelle sera constatée.

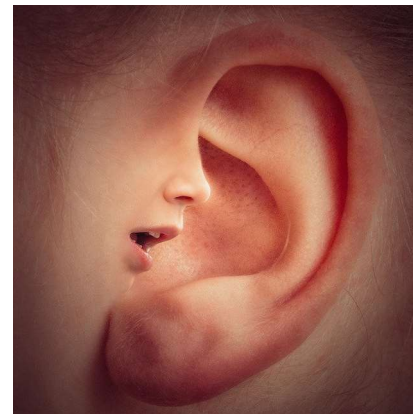
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (normal)
		11/10/2010, B 1 572 059

SIMILITUDE PHONÉTIQUE – QUELS CRITÈRES ?

L'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le **nombre et la séquence de ses syllabes**.

Le **rythme** et l'**intonation** commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes.

Une **marque figurative** dépourvue d'éléments verbaux ne peut **pas être prononcée** en tant que telle.

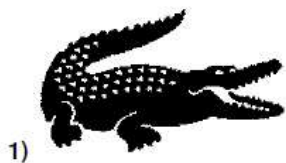


SIMILITUDE PHONÉTIQUE – EXEMPLES



CLENOSAN

ALEOSAN



4 EVER



SIMILITUDE VISUELLE ET PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES

- ❖ L'élément verbal du signe a, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif.
- ❖ Tendence à désigner le produit par sa dénomination verbale plutôt que de décrire son élément figuratif.



SIMILITUDE VISUELLE ET PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES

- ❖ Plus d'attention au début d'un signe mais la partie finale est plus importante lorsqu'elle est plus distinctive que le début.
- ❖ La reproduction du signe antérieur dans son intégralité conduit généralement à la similitude.
- ❖ Les différences sont plus facilement remarquées lorsque les signes sont courts (MAXIMUM 3 LETTRES).



VOLCAN



VOLCÁN ATA

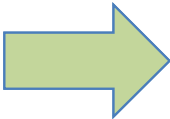
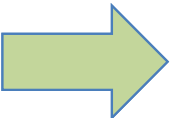
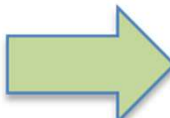



SIMILITUDE CONCEPTUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

- ❖ Deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu'ils **sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue** (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
- ❖ Le «contenu sémantique» d'une marque correspond à ce qu'elle signifie, ce qu'elle évoque ou, **lorsqu'il s'agit d'une image ou d'une forme, ce qu'elle représente.**

SIMILITUDE CONCEPTUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

❖ Si les **deux signes véhiculent un concept**, la comparaison conceptuelle peut aboutir à trois conclusions possibles:

- même concept  IDENTIQUES
- concepts similaires  SIMILAIRES
- concepts différents  NON SIMILAIRES

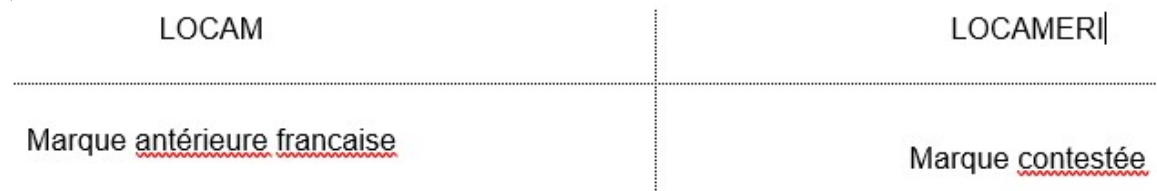
MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
	PROD 3D
BLUE	ECOBLEUE
ATTITUDE	ALTITUDE

SIMILITUDE CONCEPTUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

- ❖ Si seul un des signes évoque un concept, les signes sont différents/non similaires.



- ❖ Si aucun des deux signes ne véhicule de concept, une comparaison conceptuelle n'est pas possible. L'aspect conceptuel ne modifie pas l'appréciation de la similarité des signes



PAUSE



CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

- **Facteur d'appréciation du risque de confusion.**
- **Fonction essentielle des marques:** indication de l'origine commerciale.
- **Distinguer les produits et services** d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (C 342 97 Lloyd Schuhfabrik).



LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

L'Office doit d'abord établir:

- 1) le **caractère distinctif intrinsèque global** de la marque antérieure, puis, si les parties en font la demande et,
- 2) si cela est pertinent aux fins de la solution du litige, déterminer si la marque antérieure a acquis un **caractère distinctif accru** à la suite de l'usage qui en a été fait par la partie opposante.

LE CARACTÈRE DISTINCTIF INTRINSÈQUE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE – PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les marques antérieures sont réputées présenter au moins un **caractère distinctif intrinsèque minimal** (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314).
- Les marques antérieures, qu'il s'agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d'une **«présomption de validité»**.

LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE


PERIODE PERTINENTE:

- Caractère distinctif intrinsèque: doit être apprécié **au moment de la décision**.
- Caractère distinctif accru: i) **au moment du dépôt** (ou à la date de priorité) de la demande d'enregistrement de MUE contestée et ii) **au moment de la décision**.

PRODUITS ET SERVICES PERTINENTS

- Caractère distinctif intrinsèque: **produits ou services jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés**.
- Caractère distinctif accru: sur les produits ou services protégés par le signe dont le **caractère distinctif accru est revendiqué et jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés**.

LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

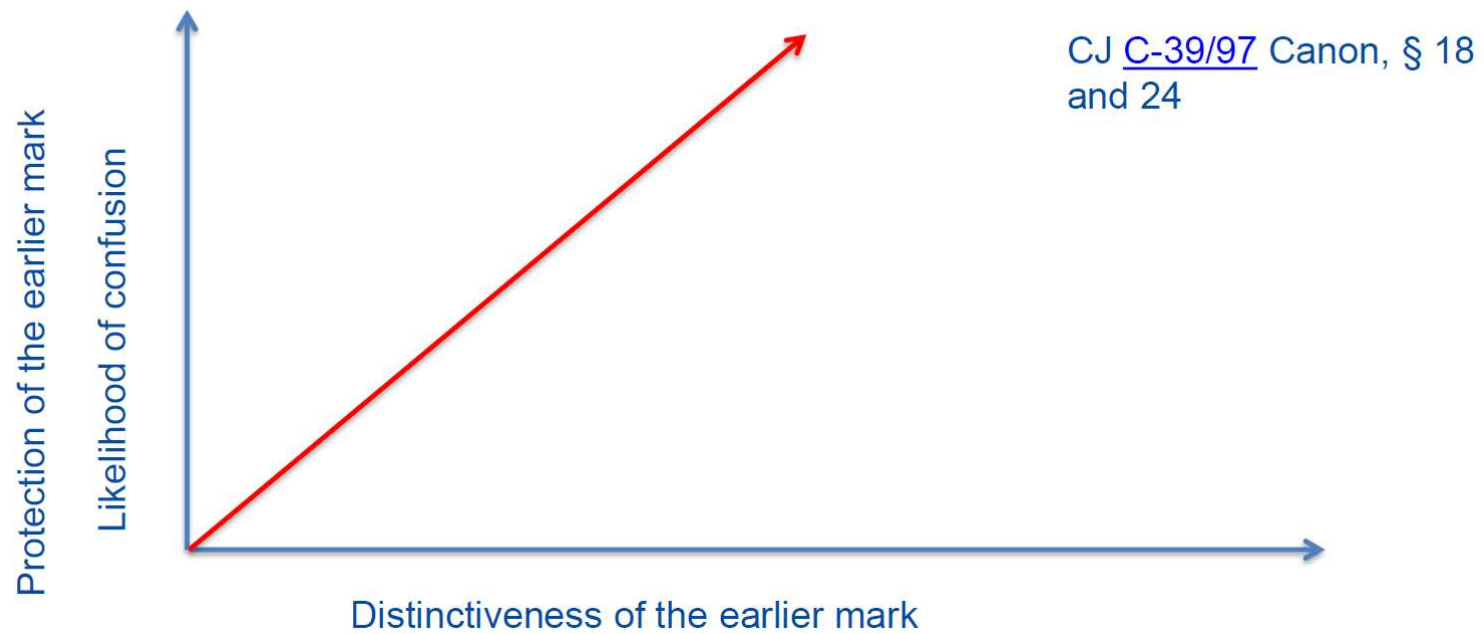
1. Marque antérieure contient un **composant avec un degré normal de caractère distinctif**,  **caractère distinctif intrinsèque est aussi normal**, (indépendamment de la présence ou non d'autres composants non distinctifs ou faiblement distinctifs).

Ex: 'PETRUS ADVISERS' for Financial Services in Class 36

2. **Composant le plus distinctif de la marque antérieure a un faible degré de caractère distinctif**,  **caractère distinctif intrinsèque est faible**.

Ex: 'VÉGÉ' for Food in Class 31

LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE



LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

Caractère distinctif intrinsèque

- Normal
- Faible

Caractère distinctif accru

- Normal
- Élevé

CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU

Le caractère distinctif accru d'une marque individuelle signifie que le **public pertinent reconnaît la marque comme disposant d'une capacité accrue ou élevée à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée.**

LE CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une **protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).**

CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

- Preuves pertinentes:** territoire? signe? période? P&S?
- Valeur probante:** Nature, source, crédibilité/contenu



il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (09/03/2012, T- 450/08, Ampoules, EU:T:2012:117, § 23-24, 26).

- Évaluation globale:** cependant on ne peut pas se baser sur des probabilités ou des suppositions: conclusion fondée sur des preuves solides et objectives

LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET/OU DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – FACTEURS PERTINENTS

- part de marché
- montant investi dans la promotion
- portée géographique, intensité et durée de l'usage
- proportion du public pertinent qui, du fait de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise donnée.



LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET/OU DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – TYPES DE PREUVES

- Profils d'entreprise, rapports annuels, déclarations sous serment
- Études de marché, classements, reconnaissances, récompenses
- Articles de presse
- Déclarations de tiers sur le chiffre d'affaires et/ou la part de marché
- Factures, bons de livraison
- Dépenses publicitaires, matériel publicitaire et promotionnel
- Activités de sponsoring, merchandising
- Décisions antérieures des juridictions nationales/EUIPO/CJ, antécédents réussis en matière d'exécution

LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET/OU DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – TYPES DE PREUVES

Les sondages d'opinion

- Indépendance de l'entité qui le mène?
- Nombre et profil (sexe, âge, profession et origine) des personnes interrogées (échantillons de 1 000 à 2 000 personnes interrogées)
- Comment et dans quel ordre les questions ont été formulées (questions directrices)?
- Pourcentage reflété dans l'enquête correspondant au nombre total de personnes interrogées ou uniquement à celles qui ont effectivement répondu?
- Pour quels produits / services la marque est-elle connue?

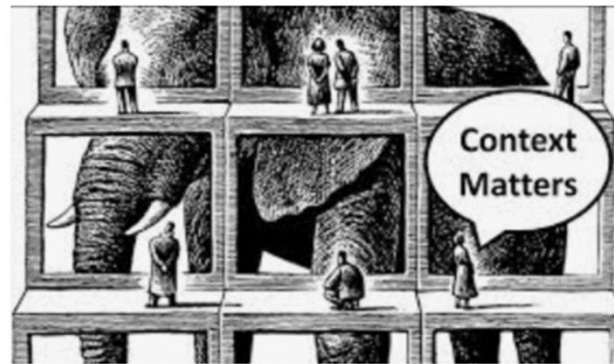
LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET/OU DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – TYPES DE PREUVES

ELEMENTS DE PREUVE EN LIGNE

MOYENS ET SOURCES DE PREUVE	FACTEURS SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'AUTHENTICITÉ, LA VÉRACITÉ ET LA FIABILITÉ
MEDIAS SOCIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Les «j'aime», Les abonnés, les vues, etc., • La date de publication des posts.
MARKETING D'INFLUENCE	<ul style="list-style-type: none"> • Situation géographique dudit influenceur . • Les dépenses publicitaires et résultats des campagnes.
HYPERLIENS ET ADRESSES URL	<ul style="list-style-type: none"> • Pas considérés comme des éléments de preuve suffisants.
PLATEFORMES DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Impressions des commentaires que les utilisateurs ont laissés.
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • S'il existe également une version web, il est recommandé d'extraire les informations pertinentes du site web.

LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET/OU DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – TYPES DE PREUVES

Afin que le fichier soit de taille gérable, les parties doivent limiter les pièces aux éléments de preuve pertinents pour le dossier et le moyen/l'argument concerné.



APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS

- ❖ Les facteurs pertinents
 - Incontournables
 - Optionnels

- ❖ Les facteurs non pertinents

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS NON PERTINENTS

- ❖ La réputation de la marque contestée
- ❖ La mauvaise foi du déposant
- ❖ Le fait que l'élément commun soit inclus dans de nombreux registres de marques

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS INCONTOURNABLES

- ❖ **Similitude ou identité des P&S;**
- ❖ **Niveau d'attention du consommateur** lors de l'achat (public pertinent et degré d'attention);
- ❖ **Similitude ou identité des marques;**
- ❖ **Caractère distinctif de la marque antérieure.**



APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS INCONTOURNABLES

❖ Autres caractéristiques des produits et/ou des signes



Similitude visuelle importante pour des produits dont l'achat se fait visuellement:

Signe antérieure	Signe contesté	Risque de confusion???
		PAS DE RISQUE DE CONDUSION
		RISQUE DE CONFUSION



APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS INCONTOURNABLES

Autres caractéristiques des produits et/ou des signes

Similitude auditive importante pour des produits dont l'achat se fait commandés dans des points de vente se caractérisant par un niveau sonore ambiant élevé, tels que Classe 33.

Signe antérieure	Signe contesté	Risque de confusion???
MIXERY		RISQUE DE CONDUCTION



APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS OPTIONNELS

CONTRE:

- ❖ Coexistence

EN FAVEUR:

- ❖ Caractère distinctif accru de la marque antérieure
- ❖ Familles de marques

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS OPTIONNELS

COEXISTENCE

Dans certains cas, **la coexistence** de marques antérieures sur le marché **pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion** constaté par l'Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86):

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS OPTIONNELS

FAMILLE DE MARQUES

Lorsque l'opposition à une marque de l'Union européenne est basée **sur plusieurs marques antérieures** et que les **caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu'elles font partie d'une même «série» ou «famille»**, un risque de confusion peut résulter de la **possibilité d'association entre la marque demandée et les marques antérieures** faisant partie de cette série.

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – FACTEURS OPTIONNELS

FAMILLE DE MARQUES

- ❖ **la preuve de l'usage** de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série»,
- ❖ il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi **qu'elle présente des caractéristiques permettant de l'associer à la série.**
 - *Ex: MC Flurry, McDonalds, McChicken, McNuggets*

PRINCIPE D'INTERDEPENDENCE

- ❖ L'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre les conclusions antérieures concernant le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les services désignés.
- ❖ 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** (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe d'interdépendance s'avère crucial pour l'analyse du risque de confusion.

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION – PRINCIPES GÉNÉRAUX

SOUVENIR IMPARFAIT

- ❖ Le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais **doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.**
- ❖ **Le degré d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.** Même les consommateurs faisant preuve d'un degré d'attention élevé **doivent se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée des marques.**

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION

**Communication commune sur la pratique commune – MOTIFS RELATIFS —
RISQUE DE CONFUSION (IMPACT DES ÉLÉMENTS NON
DISTINCTIFS/FAIBLEMENT DISTINCTIFS) PC 5.**

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

Risque de confusion en l'Union Européennes pour des **produits identiques, vélos en classe 12?**

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
OLTRE	OOLTER

Comparaisons des signes:

- Territoire pertinent?
- Nature des signes? Signification des signes?
- Elements dominants? Elements distinctifs?

LOC ou NON LOC?

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
OLTRE	OOLTER

- Sur le **plan visuel**, les signes coïncident par la suite de lettres «-OLT-». En outre, les signes ont en commun les lettres «E» et «R» placées après la séquence coïncidente, bien que dans un ordre différent. Bien que le signe contesté commence par la double lettre «O», la même lettre, bien qu'une seule, est placée au début de la marque antérieure.

Par conséquent, en l'absence de tout autre élément dans l'un ou l'autre des signes qui consiste en un seul mot n'ayant pas d'élément plus distinctif ou dominant, le degré de similitude visuelle entre les signes est considéré comme moyen.

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
OLTRE	OOLTER

- Sur le **plan phonétique**, pour le public pertinent faisant l'objet de l'appréciation, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «-LTRE»/«-LTER». Les prononciations diffèrent dans la mesure où le signe contesté commence par la double lettre «O», qui peut être prononcée plus longue ou légèrement différemment de son équivalent dans la marque antérieure, à savoir le seul «O». Néanmoins, les deux sons sont des voyelles assez similaires. Dès lors, cette circonstance ne constitue pas une différence majeure entre les signes. Ils sont phonétiquement très similaires.
- Sur le **plan conceptuel**, aucun des signes n'a de signification claire pour le public pertinent faisant l'objet de l'appréciation. Étant donné qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible, l'aspect conceptuel n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la similitude des signes.

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

Risque de confusion en l'Union Européennes pour des **produits identiques**, *conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises* en classe 6?

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
LOCAM	LOCAMER



Comparaison des signes:

- Territoire pertinent?
- Nature des signes? Signification des signes?
- Elements dominants? Elements distinctifs?

LOC ou NON LOC?

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS

Risque de confusion en l'Union Européennes pour des **services identiques**, traitement de matériaux en classe 40?

MARQUE ANTERIEURE	MARQUE CONTESTÉE
	

Comparaison des signes:

- Territoire pertinent?
- Nature des signes? Signification des signes?
- Elements dominants? Elements distinctifs?

LOC ou NON LOC?



Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

www.afripi.org