



Comparaison des signes dans la pratique de l'EU IPO

Marine DARTEYRE | Alicante
| 13/05/2024



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

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.

IDENTITÉ OU SIMILITUDE DES SIGNES

LA NOTION D'IDENTITÉ DES SIGNES

La demande de MUE doit être considérée comme identique à la marque antérieure « 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).

Quasi-identité ?

LEMON GOLD



SIMILITUDE DES SIGNES – TERRITOIRE PERTINENT

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



SIMILITUDE DES SIGNES – TERRITOIRE PERTINENT

Le caractère unitaire de la marque de l'Union européenne implique qu'une marque de l'Union européenne antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d'une partie du territoire de l'Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).

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: QU'EST-CE QU'ON COMPARE?

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).

COMPARAISON DES SIGNES: COMMENT ON COMPARE?

- Type de marque ?
- Impression d'ensemble dominée par un ou plusieurs de ses éléments?
- Caractère distinctif des éléments communs / des éléments différents ?

COMPARAISON DES SIGNES EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS ET DOMINANTS



CGTN +

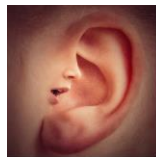


COMPARAISON DES SIGNES SUR TROIS PLANS

Visuel



Phonétique



Conceptuel



SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?



Pour les **MARQUES VERBALES**, la comparaison visuelle est fondée sur une 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**.



Le public n'est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d'un nombre identique de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison d'une **MARQUE VERBALE CONTRE UNE MARQUE FIGURATIVE COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX** la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre considérable de lettres dans la même position et si l'élément verbal du signe figuratif est fort stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.

NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4





SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison de **DEUX MARQUES FIGURATIVES COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX**, l'Office considère les signes comme similaires lorsqu'ils ont **en commun un nombre considérable de lettres** dans la **même position** et **ne sont pas fort stylisés** ou sont stylisés de la même manière ou d'une manière similaire. Une similitude peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur.

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison de **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.

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

SIMILITUDE VISUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, l'élément verbal du signe a, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car les consommateurs auront tendance à désigner le produit par sa dénomination verbale plutôt que de décrire son élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

SIMILITUDE VISUELLE – PRINCIPES APPLICABLES



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.

« **rythme** » l'agencement de mots en une séquence plus ou moins régulière de syllabes accentuées, non accentuées, longues ou courtes.

« **intonation** » les inflexions sonores de locutions et de phrases produites par les changements de ton dans la voix.

SIMILITUDE VISUELLE ET PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES

Les consommateurs ont tendance à accorder 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.

Lorsque les marques en conflit sont composées de syllabes ou de mots qui sont identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent – de sorte que si l'on changeait la position de l'un des mots ou syllabes, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique – il convient de conclure à la similitude des signes.

Les différences sont plus facilement remarquées lorsque les signes sont courts.

SIMILITUDE PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES

En principe, aucune comparaison n'est possible entre des marques purement figuratives.

Les consommateurs auront tendance à raccourcir les signes longs / ne pas prononcer les éléments descriptifs et secondaires (11/01/2013, T 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Burger, EU:T:2012:432, § 48).

SIMILITUDE PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES



SIMILITUDE CONCEPTUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

Tous les éléments même figuratifs sont aptes à véhiculer un concept du moment que cet élément n'est pas descriptif / générique.

Un même concept peut être transmis par un élément différent (même signification dans une langue différente / élément verbal et figuratif ayant le même contenu sémantique).

Pas de similitude sur la base d'un concept plus large qui englobe les deux signes.

Théorie de la neutralisation: PICARO / PICASSO (T-185/02, § 56).

Une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

CAS PRATIQUES

KOOROO

COOKOO

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l'Union européenne.

CAS PRATIQUES

KOOROO

COOKOO

Marque antérieure

Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classe 35, Vente au détail
(vêtements, sacs, articles de maroquinerie).

CAS PRATIQUES

SULFADUR

Selladur

Marque antérieure

Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classes 1, 17, 19: Ciments, enduits, isolants, matériaux de construction

CAS PRATIQUES

FRESH&GREEN

Marque antérieure



Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classe 16: Boîtes en fibres agglomérées; Emballages en carton, Récipients biodégradables à base de papier pour emballages commerciaux.

CAS PRATIQUES



Marque antérieure

SYNAPTECH

Marque contestée

Territoire pertinent: France.

Produits et services pertinents: Classe 42: Recherches scientifiques et techniques; assistance, conseils et informations sur des projets de recherche scientifique et technologique; conseil scientifique; stratégie scientifique.

CAS PRATIQUES



**World Oral
Health Day**
20 March

HEALTHDAY

Marque antérieure

Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classe 41: Activités sportives et culturelles, services de formation notamment dans le domaine de la santé et de l'hygiène dentaire. Classe 42: Services scientifiques et technologiques

CAS PRATIQUES

Les Femmes Culottées

MADAME CULOTTE

Marque antérieure

Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classe 5: articles absorbants destinés à l'hygiène personnelle ; préparations et articles d'hygiène; culottes hygiéniques. Classe 25: Sous vêtements. Classe 35: Publicité.

CAS PRATIQUES



Marque antérieure

GRENPRO

Marque contestée

Territoire pertinent: Union européenne.

Produits et services pertinents: Classe 7: Machines agricoles; Machines de découpe de pierre; Marteaux électriques; Couronnes de sondage [parties de machines]; Machines pour la peinture; Dynamos; Machines électriques à souder; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement.



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