

AIPPI 2024 – QUESTION MARQUE Q290
Conflits entre marques composites comprenant des éléments non-distinctifs

Président : Christophe CHAPOULLIE

Rapporteur : Elisa GERARD

Contributeurs : Caroline ALET, Géraldine ARBANT, Carlos BENITEZ, Boriana GUIMBERTEAU, Quentin GUYARD, Charles-Antoine JOLY, Tougane LOUMEAU, Aurélia MARIE, Olivia MILLIE, Martin SIMONNET, Clara TEXIER

Remarques liminaires sur le vocabulaire

a) La notion de marques composites

Le droit des marques français ne connaît pas la notion de « *marque composite* ». La jurisprudence et la doctrine utilisent la notion de « *marque complexe* » (Daloz, Répertoire IP/IT et communication, v° Marque, par Nicolas Binctin), qui est définie par l'INPI dans sa directive procédure d'enregistrement comme une marque « *constituée de la réunion de plusieurs éléments* » (Directive Procédure d'enregistrement de l'INPI, janvier 2024).

Les deux notions sont en tout cas très proches et il ne nous semble pas que la jurisprudence les traite de manière différenciée. Ceci n'a en tout cas pas d'importance pour les réponses aux questions posées, puisque les hypothèses envisagées portent sur des marques qui ne sont pas identiques et que le fondement des conflits est l'imitation, constitutive ou non de risque de confusion.

L'appellation de « *marque composite* » ou de « *marque complexe* » n'a donc pas de portée, toutefois pour conserver la formulation des questions telles qu'elles ont été posées dans les lignes directrices, il sera ci-après dans la mesure du possible fait référence aux « *marques composites* ».

b) La notion de “règle anti-dissection”

La « *règle anti-dissection* » telle que présentée dans les lignes directrices signifie que « *deux marques doivent être comparées comme un tout indivisible sur le plan visuel, phonétique et conceptuel* » (cf. n°19 des lignes directrices), est en droit français la « *règle de l'appréciation globale* ».

Toutefois, la notion de « *règle anti-dissection* », pouvant prêter à confusion, ce sera l'expression « *règle de l'appréciation globale* » qui sera employée dans les réponses aux différentes questions.

c) La notion de “règle de la caractéristique dominante”

La « *règle de la caractéristique dominante* » est présentée comme reposant « *sur le fait que la caractéristique dominante d'une marque est plus décisive dans la comparaison* » (cf. n°19 des lignes directrices) des marques en conflit.

Toutefois en droit français, ainsi que cela est exposé ci-après, ce n'est pas une règle, mais un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale.

Questions

I) Lois et pratiques actuelles

1) **Quelle est la règle/le principe en vigueur devant les juridictions françaises pour évaluer la similitude entre les marques lorsque l'une d'entre elles ou les deux sont des marques composites ? Veuillez sélectionner l'un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :**

- a) ~~The "Anti-Dissection Rule" is the only rule/principle to adopt.~~
- b) ~~The "Rule of Dominant Feature" is the only rule/principle to adopt.~~
- c) **La règle de « l'appréciation globale » est la règle principale et la comparaison est effectuée principalement entre les impressions globales des marques en conflit lors de l'évaluation de la similitude.**
- d) ~~The "Rule of Dominant Feature" is the main rule/principle and it is more important to compare the conflicting trade marks in respect of their dominant parts.~~
- e) ~~The "Anti-Dissection Rule" and "Rule of Dominant Feature" are equally important rules/principles.~~
- f) ~~Autres~~

La règle de « l'appréciation globale » est la règle principale et la comparaison est effectuée principalement entre les impressions globales des marques en conflit lors de l'évaluation de la similitude.

Toutefois, puisque les questions la mettent en balance avec « *la règle de la caractéristique dominante* », il doit être précisé que pour l'application de la règle principale, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents, dont particulièrement, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

1. Le principe de l'appréciation globale est la règle principale pour l'évaluation de la similitude entre des signes.

1.1. Il a pour origine le considérant 10 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 *rapprochant les législations des Etats membres sur les marques* (89/104/CEE) (la Directive), interprété ensuite par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE), dans son arrêt SABEL BV du 11 novembre 1997 (aff. C-251/95) :

« Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive 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. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel « ... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion... », que 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. Or, le consommateur moyen perçoit

normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails” (points 22 et 23).

La CJUE a réitéré ce principe dans ses arrêts Canon du 29 septembre 1998 (aff. C-39/97), puis Lloyd du 22 juin 1999 (aff. C-42/97, point 25), ainsi que dans son ordonnance Matratzen Concord AG du 28 avril 2004 (aff. C-3/03 P, points 28 et 29).

La Directive a été transposée en droit français par la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, qui a ensuite été codifiée dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

1.2. La première décision française qui, à notre connaissance, l’a appliqué est la Cour d’appel de Paris dans un arrêt Old Navy en date du 7 mai 1999 (Paris, 7 mai 1999.), suite à quoi, au terme d’une série d’arrêts rendus en date du 26 novembre 2003 (n°00-18.046; n°00-18.047; n°01-11.593; n°00-20.923; n°00-21.537), la Cour de cassation a, à son tour, adopté ce principe, en jugeant notamment pour casser un arrêt d’appel pour violation de la loi :

“qu’en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu’elle avait relevées entre les signes move et moove, et non au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, la cour d’appel a violé le texte susvisé”. (Ex : attendu de l’arrêt n°00-18.047)

L’appréciation globale constitue ainsi le principe général de l’appréciation du risque de confusion en droit français.

2. Toutefois, pour effectuer cette « *appréciation globale* », il est nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, dont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

Ces éléments constituent des facteurs devant être pris en compte pour l’application du principe général de l’appréciation globale et non un principe séparé, tel qu’il a été présenté dans la question sous l’appellation « *règle de la caractéristique dominante* ».

Cette ligne qui a pour origine les mêmes arrêts communautaires, est appliquée par la jurisprudence française.

2.1 En effet, la CJUE, dans son interprétation de la Directive, dès qu’elle a introduit le principe de l’appréciation globale, a invité à prendre en considération « *l’interdépendance entre les facteurs* » et tous « *les facteurs pertinents du cas d’espèce* » (Arrêts SABEL, CANON et LLYOD susmentionnés n°1.1.), dont les éléments distinctifs et dominants des marques pour établir l’existence ou non de similitudes.

La Jurisprudence européenne l’a, tout d’abord, énoncé dans ledit arrêt SABEL, avant de l’expliciter notamment dans les arrêts Matratzen Concord GmbH en date du 23 octobre 2002 (TPICE, aff. T-06/01) et du 28 avril 2004 (CJCE, aff. C-3/03 P, point 32).

2.2. La jurisprudence française a à son tour appliqué la méthodologie d’origine communautaire et, pour l’examen de l’impression d’ensemble, la prise en compte des facteurs pertinents et notamment les éléments distinctifs et dominants des marques.

C’est par un arrêt rendu en date du 6 mars 2007 dans l’affaire *Petites récoltes*, que la Cour de cassation a abordé la notion d’élément dominant, mais c’est surtout dans son arrêt rendu le 15

mars 2017 dans l'affaire dite Voiles de Saint Tropez que la Cour de cassation a dégagé un attendu de principe :

« Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ». (Com. 15 mars 2017, n°16-10.240)

3. En conclusion, si le principe général est l'appréciation globale, pour y procéder il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble en prenant en considération tous les facteurs pertinents, dont les éléments distinctifs et dominants des signes, en opposition aux éléments qualifiés de négligeables.

2) **Est-il vrai que l'élément non distinctif des marques est complètement ignoré lors de l'évaluation de la similitude entre les marques dans votre juridiction ? Veuillez sélectionner l'un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :**

- a) ~~Yes, it is very much the case.~~
- b) ~~Yes, it is the case but there are exceptions.~~
- c) **Non, ce n'est pas le cas.**
- d) ~~Other, please clarify.~~

Un élément non distinctif d'une marque sera pris en compte dans l'évaluation de la similitude entre des marques en conflit.

En effet, la Jurisprudence ne se contente pas de prendre en compte le seul élément distinctif et dominant dans la comparaison des signes : elle opère une appréciation d'ensemble entre les signes.

La Cour de Justice de l'Union Européenne considère que la comparaison des marques doit se faire en examinant les marques chacune dans son ensemble (CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabèl précité ou encore CJUE, OHMI/Shaker, 12 juin 2007, C-3 3 4 / 0 5 P, point 41).

Cette jurisprudence est suivie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a pu le rappeler à plusieurs reprises, ainsi que par tous les niveaux de juridiction :

- CA Paris, 20 septembre 2023, n°22/10989, concernant le risque de confusion entre la



marque antérieure PLOOM et la marque : les marques, toutes deux enregistrées pour désigner des produits de tabac, des articles pour fumeur et des cigarettes électroniques, diffèrent visuellement, intellectuellement et phonétiquement. Ces différences sont d'autant plus accentuées par le terme accessoire (et descriptif) LA et le terme descriptif CBD qui confèrent une impression d'ensemble distincte. Ces éléments non distinctifs composant la marque composite sont donc pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

- Tribunal Judiciaire de Paris du 12 janvier 2023 appréciant les similitudes entre la marque antérieure OVB et la marque complexe OVB Assurances a pris en considération tant les éléments distinctifs que les éléments non distinctifs : « *En outre, visuellement et phonétiquement, les signes "OVB", d'une part, et "OVB Assurance", d'autre part, ne se distinguent que par l'ajout du mot "Assurance", dont le Tribunal ne peut que constater qu'il est descriptif de tout ou partie de l'activité aussi bien des demanderessees que de la défenderesse. »*

L'Office français, soumis au même contrôle des Cours d'Appel que les Tribunaux, a une position similaire.

- Décision OPP 21-4343 / CHO du 6 juillet 2022 opposant la marque antérieure MISTER AUTO à la marque Mister Truck :

« L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. »

« A cet égard, est inopérante l'argumentation du déposant quant à l'absence de caractère distinctif du terme MISTER dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n'en désigne une caractéristique précise.

La seule allégation de l'existence de vingt-sept marques en classe 12 utilisant ce terme sans aucune information quant à leur portée exacte et aux titulaires de ces droits, n'est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des produits en présence.

En tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l'espèce, de la seule présence de ce terme MISTER mais de son association dans les deux signes à un terme renvoyant à un véhicule terrestre et de l'évocation commune qui en résulte. »

3) Est-il possible pour un élément non-distinctif d'une marque d'être considéré comme l'élément dominant de la marque dans votre juridiction ? Veuillez sélectionner l'un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :

- a) Oui, c'est possible mais cela arrive rarement.**
- ~~b) Yes, it is possible and occurs frequently.~~
- ~~c) No, it is excluded by law.~~
- ~~d) Other, please clarify.~~

En théorie, rien ne s'oppose à ce qu'un élément non-distinctif soit considéré comme l'élément dominant d'une marque.

Toutefois, le fait que les éléments non distinctifs doivent rester disponibles et par conséquent ne peuvent faire l'objet de droits exclusifs, limite en pratique les effets que pourrait avoir dans un signe un composant non distinctif. De plus, à partir du moment où un élément même dominant n'est pas distinctif, le risque de confusion sera de toute façon évalué sur la base des éléments distinctifs restant ou bien sur la combinaison distinctive d'éléments non distinctifs.

Dans la pratique, l'INPI est parfois amené à prendre en considération un élément dominant qui devrait en principe être considéré comme non distinctif.

On relève que dans de tels cas, l'INPI ne se prononce pas sur le caractère distinctif de l'élément dominant. Ce procédé respecte le principe selon lequel, dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'INPI n'est pas juge de la validité de la marque antérieure.

Ainsi par exemple :

- Concernant une opposition **InCharge**  contre **Charge-in** , pour désigner notamment des batteries et bornes de recharge (décision d'opposition OP23-0001 du 12 juin 2023), les services de l'INPI ont considéré :

« Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux IN et CHARGE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

L'inversion de ces éléments verbaux n'est pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces signes dans la mesure où ils restent dominés par la présence de ces éléments verbaux communs.

De même, les différences tenant à leurs éléments figuratifs et couleurs respectives est sans incidence dès lors qu'ils n'altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux IN et CHARGE, communs aux deux signes. »

Les Tribunaux ont également reconnu dans certains cas un caractère dominant à des éléments non-distinctifs.

Un élément considéré descriptif seulement pour une partie des produits ou services pourra par ailleurs n'être considéré dominant qu'en relation avec les produits ou services restants :

- Voir en ce sens Décision d'opposition OPP 21-4784 du 27 avril 2022 concernant les

signes  **l'Argus de l'immobilier** Estimez et comparez au juste PRIX contre **L'argus**  **del'immobilier** :


« les éléments figuratifs et les couleurs ne sont, ni dans le signe contesté ni dans la marque antérieure, de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où ils n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l'expression L'ARGUS DE L'IMMOBILIER par laquelle les signes seront lus.

En revanche, à l'égard des services suivants : «Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; (...) », l'expression L'ARGUS DE L'IMMOBILIER du signe contesté apparait dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle désigne une publication fournissant des informations relatives au domaine immobilier. Au regard de tels services, ces éléments ne sauraient retenir l'attention du consommateur à titre de marque. Dès lors, le consommateur s'attachera aux différences d'ensemble existant entre les signes qu'il percevra et qui suffisent à les distinguer. »

Dans cette affaire, les éléments non distinctifs dominaient pourtant, dans l'absolu, les signes pris dans leur ensemble, indépendamment de leur caractère descriptif ou non vis-à-vis des services concernés.

On peut en conclure que le caractère distinctif prime ici sur le caractère dominant dans l'appréciation du risque de confusion : s'il n'est pas distinctif, l'élément commun ne devrait pas être de nature à retenir l'attention du consommateur, quelle que soit la place qu'il occupe dans le signe considéré.

Dans une décision OP21-4832 du 23 mars 2023 opposant les signes  et **VEGAN BUTCHER**

 , l'INPI a d'ailleurs reconnu le caractère dominant de l'expression VEGAN BUTCHER, puis a nuancé son impact en raison de son caractère distinctif ou non selon les produits concernés :

« Les différences engendrées par la présence des éléments précités au sein du signe contesté et de la marque antérieure ainsi que les différences relevées par la société déposante entre leurs éléments figuratifs ne sont donc pas suffisantes pour supprimer tout risque d'association dès lors que ces signes restent dominés par les expressions VEGAN BUTCHER et VEGETARIAN BUTCHER.

Le signe complexe contesté VEGAN BUTCHER est donc similaire à la marque complexe antérieure THE VEGETARIAN BUTCHER pour les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; succédanés de poissons; salades composées; produits à base de substituts végétaux compris dans cette classe; [...] ».

En revanche, au regard des produits et des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « salaisons ; hamburgers à base de légumes, soja, légumes secs, mycoprotéines, fruits ou champignons; steaks végétaux; jambons, saucissons, saucisses végétaux et plus généralement tout produit de charcuterie végétale; succédanés de viande, de volaille, et de gibier; en-cas à base de substituts de viande, de volaille et de gibier; plats congelés principalement composés de substituts de viande [...] », le signe VEGAN BUTCHER n'apparaît pas distinctif (...).

Il s'ensuit qu'en présence de tels termes, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause, en l'occurrence, leurs éléments figuratifs et leur présentation. »

Un élément non distinctif peut ainsi être dominant au sein d'un signe composite, mais ce n'est pas pour autant que sa reprise ou son imitation induira nécessairement un risque de confusion.

- 4) **La nature de l'élément non-distinctif affecte-t-elle son influence sur la similitude de deux marques contenant l'élément non distinctif dans votre juridiction? Par exemple, un élément non distinctif qui est le terme générique des produits / services peut être moins pertinent dans l'appréciation de la similitude qu'un élément non-distinctif descriptif des caractéristiques des produits / services dans certaines juridictions. Veuillez choisir l'un des choix suivants et fournir vos commentaires éventuels :**

- a) ~~Yes, the nature of non-distinctive elements makes a difference.~~

- b) Non, la nature des éléments non-distinctifs ne fait pas de différence**
- ~~c) Depends on the circumstances — please explain what those circumstances include.~~
- ~~d) Other, please clarify.~~

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit :

- d'une part qu'un signe composé uniquement d'un élément non distinctif pouvant désigner une caractéristique du produit ou service ne peut être enregistré à titre de marque,
- d'autre part, qu'une marque composite comprenant un élément dépourvu de caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique du produit ou service ne peut permettre à son titulaire de se réserver l'usage de cet élément.

Aucune distinction, ni hiérarchie n'est effectuée par le Code de la propriété intellectuelle en fonction de la nature de l'élément non-distinctif et notamment du type de caractéristique du produit ou service susceptible d'être désigné par l'élément non-distinctif.

L'analyse de la jurisprudence française révèle qu'il arrive que les juges précisent la nature de l'élément non distinctif lors de la démonstration du risque de confusion, afin d'explicitier en quoi celui-ci est dépourvu de caractère distinctif.

Toutefois, il apparaît que la nature de l'élément non-distinctif d'une marque composite est sans incidence sur les modalités selon lesquelles est appréciée la similitude entre deux marques composites comprenant le même élément non distinctif.

5) En ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le contexte de l'enregistrabilité d'une marque, par opposition au contexte de la contrefaçon d'une marque, y a-t-il des facteurs identiques ou différents à prendre en considération dans votre juridiction lors de l'évaluation de la similitude d'une marque impliquant des éléments non distinctifs dans les deux contextes ? Merci de sélectionner un ou plusieurs choix dans la liste suivante et de fournir vos commentaires si besoin :

- ~~a) There are different factors to consider.~~
- ~~b) The same factors are considered.~~
- ~~c) Depends on the circumstances — please explain what those circumstances include.~~
- d) Autres, merci de préciser.**

L'article L.711-3 I 1°) b du CPI dispose :

« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure » ;

Les actions en contrefaçon par imitation sont fondées sur les dispositions combinées des articles L. 716.4, L.716-2 et L.713-2 du CPI lequel énonce en son 2eme paragraphe :

*« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...)
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».*

Les deux textes reprennent donc exactement les mêmes conditions, de telle sorte que les facteurs sont les mêmes dans les deux cas de figure, avec une exception qui concerne l'usage.

En effet, l'Office statuant dans les affaires d'enregistrabilité des marques rappelle avec constance qu'il appréhende le bienfondé d'une opposition par imitation à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque *« uniquement eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des signes »* (INPI, décision du 28 mars 2019, OPP 18-3237/ADR ROADMASTER / RAILMASTER ou encore décision du 9 Février 2023, OPP 21-4549, Domaine de l'Arque / Domaine de Baron'Arques).

Il y a toutefois une exception à ce principe et qui concerne uniquement la marque antérieure, puisque l'Office prend en considération l'usage en ce qu'il renforce sa distinctivité ou peut lui permettre de jouir d'une renommée.

En revanche, les Tribunaux et Cours prennent en considération l'usage des différentes marques en conflit, qui est même un des facteurs essentiels dans les décisions. Dans les actions en contrefaçon, l'usage est pris en considération à différents stades, à savoir (i) le renforcement éventuel de la distinctivité par l'usage des marques en conflit, (ii) leur renommée éventuelle et (iii) surtout et concernant la marque postérieure (seule), l'évaluation des dommages intérêts.

Le facteur de l'usage est donc la principale différence entre les deux types d'actions.

6) Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme confusément similaires ou autrement conflictuelles, dans le cadre de l'évaluation de « l'enregistrabilité » de la marque postérieure, dans votre juridiction ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et fournir vos commentaires éventuels :

Il faut tenir compte des éléments distinctifs et dominants dans les signes en cause pour retenir ou non l'existence d'un risque de confusion.

En revanche, l'existence d'éléments non distinctifs associés à des éléments distinctifs est pris en compte comme renforçant les différences entre les signes comparés.

On précisera toutefois que la seule existence d'éléments non distinctifs différents, fussent-ils dominants, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre deux signes, dès lors que leurs éléments distinctifs sont identiques ou susceptibles d'être confondus.

a) La nature des éléments non distinctifs

NON, la nature des éléments non distinctifs n'a pas d'incidence.

b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la différence de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

OUI, la structure des marques en cause influe nécessairement sur la perception du public et a donc une incidence sur l'appréciation de la similitude des signes et du risque de confusion, soit pour minorer l'importance des éléments descriptifs, soit pour dire que cette structure renforce les ressemblances entre les éléments distinctifs.

c) L'historique et le statut d'usage de la marque antérieure.

OUI, mais uniquement en ce que l'ancienneté et/ou l'intensité de l'usage de la marque lui a permis d'acquérir une distinctivité (distinctivité dite « extrinsèque », par opposition à la distinctivité intrinsèque, innée du signe). La distinctivité de la marque antérieure est en effet l'un des facteurs à prendre en compte pour l'appréciation du risque de confusion.

d) L'historique et le statut d'usage de la marque postérieure.

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition et de la procédure en nullité devant l'INPI doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées.

e) Le domaine d'activité des marques concernées.

En principe NON, car la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition et de la procédure en nullité devant l'INPI doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées.

f) Le degré de sophistication du public concerné.

NON, en pratique cette circonstance n'est pas de nature à exclure le risque de confusion à partir du moment où les éléments distinctifs des signes en cause sont identiques ou similaires.

g) Les pratiques et conventions relatives à l'usage de la marque sur le marché des produits ou services concernés.

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition et de la procédure en nullité devant l'INPI doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées.

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

NON, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition et de la procédure en nullité devant l'INPI doit s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées.

i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.

NON, la règle en France est que l'examen doit se faire sur la base des signes en présence, et sans tenir compte d'éléments extérieurs, tels que l'historique des titulaires, ou les conditions de vente sur le marché par exemple ou des décisions antérieures rendues dans des contextes différents (voir décision Energie Marine précitée).

j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.

NON, la règle en France est que l'examen doit se faire sur la base des signes en présence, et sans tenir compte d'éléments extérieurs, tels que l'historique des titulaires, ou les conditions de vente sur le marché par exemple ou des décisions antérieures rendues dans des contextes différents.

k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure.

NON, dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure en nullité devant l'INPI, au stade de la comparaison des signes, l'office ne tiendra compte que de la marque antérieure invoquée et non des autres marques du titulaire.

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.

NON. La circonstance que le déposant / titulaire de la marque postérieure possède d'autres marques, voire une famille de marques, est inopérante car extérieure à la procédure d'opposition / en nullité.

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

OUI. La perception de ce consommateur est nécessairement prise en compte pour apprécier le caractère non distinctif de l'élément considéré ou bien encore pour apprécier le risque de confusion entre les signes en présence.

n) Autre facteur, merci de préciser.

/

7) **Quels sont les facteurs pris en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme confusément similaires ou autrement conflictuelles dans le cadre de l'évaluation de la contrefaçon de marque, dans votre juridiction ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et fournir vos commentaires éventuels :**

a) La nature des éléments non distinctifs

NON, la nature des éléments non distinctifs n'est pas prise en compte par les juridictions françaises au titre de l'analyse du risque de confusion.

Ainsi qu'illustré dans les propos introductifs, le risque de confusion entre deux marques doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant particulièrement compte de leurs éléments distinctifs et dominants (Com.10 avr. 2019, n° 18-10.075).

La prise en compte de l'impression d'ensemble implique, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles les autres éléments de la marque complexe sont insignifiants au titre de la comparaison globale, sans pour autant prendre en compte la nature de ces éléments.

b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

OUI

Le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement, en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit, compte tenu, notamment du degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes.

La Cour de cassation sanctionne les décisions des juges du fond qui apprécient la similitude entre deux marques complexes en se fondant uniquement sur un seul de leurs éléments, qu'il soit verbal ou figuratif, sans expliquer en quoi les autres éléments doivent être considérés comme négligeables (*Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-13.927, 05-14.039 - Cass. com., 6 mars 2007, aff. Les petites récoltes, n° 05-13.160 - Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-22.061 - Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-14.114, Clos de la justice, préc.*);

c) L'historique et le statut d'utilisation de la marque enregistrée/de droit commun.

OUI

La connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent du risque de confusion (*CJUE, 28 sept. 1998, C-39/97, Canon*) puisqu'elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui offre une protection plus étendue. Elle doit donc être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion (*Cass. com., 5 avr. 2005, Bistrot du sommelier, n° 03-11.318 ; CA Paris, 17 mai 2006, Or Brun, n° 05/12156 ; CA Paris, 1er févr. 2012, n° 09/20084, Kinder Surprise*).

Dans un arrêt du 30 mai 2018 (*Cass. com. n°16-22.994*), la Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel de Paris de ne pas avoir tenu compte de la très large connaissance de la marque antérieure JOKER+ par le public et a énoncé que : « *la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue* ».

d) L'historique et l'état d'usage de la marque soupçonnée d'être contrefaite.

OUI

e) Le domaine d'activité des marques concernées.

OUI

Le domaine d'activité concerné par les marques en cause est pris en considération par les tribunaux pour apprécier le caractère distinctif des éléments composant les signes.

f) Le degré de sophistication du public concerné.

OUI

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient de se placer du point de vue du consommateur d'attention moyenne de la catégorie de produits concernée (CJUE 22 juin 1999, C-342/97, Loyd). Le niveau d'attention du consommateur peut varier en fonction de la catégorie de produits et services.

La Cour de cassation a récemment rappelé que le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque. Dans cette affaire, le public de référence est constitué, « pour les produits visés dans l'enregistrement des marques « Isover », de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d'isolation et, pour les produits visés par la marque « Isocover », de professionnels de l'aménagement intérieur ou de solutions d'isolation très spécifique, à la différence des produits isolants traditionnels visés dans le dépôt de la marque première, ainsi que de particuliers amateurs de décoration intérieure. La cour d'appel, qui a apprécié concrètement le public pertinent au regard des produits visés respectivement dans l'enregistrement des marques en présence, sans se référer aux produits effectivement commercialisés sous la marque « Isocover », et qui, ayant procédé à la recherche qui lui était demandée, a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société Saint-Gobain Isover, le public pertinent n'est pas strictement identique, a fait une exacte application des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95, et de l'article 9 du règlement n° 207/2009. » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-20.437).

g) Les pratiques et conventions relatives à l'usage de la marque sur le marché des produits ou services concernés.

NON, il semblerait que ce facteur ne soit pris en compte que dans le cadre de l'analyse de l'usage sérieux de la marque antérieure.

L'utilisation habituelle d'un élément verbal ou figuratif sur le marché peut être évoquée dans le cadre des actions en contrefaçon, cependant cette considération n'est pertinente qu'au titre de l'analyse conceptuelle intégrée par la méthode d'analyse globale en matière de risque de confusion, et non pas comme un facteur devant être pris en compte de manière individuelle.

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

NON

i) Les antécédents et l'histoire du titulaire de la marque enregistrée/de droit commun.

OUI

L'histoire du titulaire de la marque enregistrée a pu être prise en considération par les juridictions pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, malgré le faible caractère distinctif de l'élément verbal incorporé dans une marque composite postérieure.

j) Les antécédents de l'auteur présumé de l'infraction.

NON

k) Les autres marques du titulaire de la marque enregistrée/de droit commun.

NON

l) Les autres marques du contrefacteur présumé.

NON

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

OUI

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Dès lors, l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive 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.

Dans cette analyse, 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, tel que rappelé dans l'arrêt de la CJUE « *Sabel BV C Puma AG, Rudolf Dassler Sport* » (C-251/95).

n) Pour les autres, merci de préciser.

/

8) **Est-il possible que la marque (A) dans les scénarios suivants soit reconnue suffisamment différente de la marque (B) dans votre juridiction ?**

Scénario 1 : une marque (A) constitue la combinaison d'une marque antérieure en son entier (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure (B) et d'un ou d'élément(s) non-distinctif(s) aux fins d'apprécier si la marque postérieure peut être enregistrée. Veuillez choisir l'une des options suivantes et, le cas échéant, faire part de vos commentaires :

- a) **Non, l'enregistrement ne va certainement pas de soi.**
- b) ~~Oui, l'enregistrement est très simple.~~
- c) ~~Cela dépend de l'élément non distinctif.~~
- d) ~~Autre, merci de préciser.~~

Il ressort de la jurisprudence récente de l'INPI que lorsqu'une demande de marque postérieure constituée, d'une part, d'un signe ou ensemble de signes reproduisant intégralement une marque antérieure (par hypothèse distinctive) ou imitant celle-ci et, d'autre part, d'un ou d'éléments non-distinctifs, cette demande sera généralement refusée.

Cette tendance est particulièrement nette dans les cas où le caractère distinctif des éléments ajoutés dans la demande de marque postérieure dépend des produits ou services visés par cette demande. L'INPI refuse généralement l'enregistrement à l'égard des produits et services pour lesquels les éléments ajoutés ne sont pas distinctifs, tandis que pour les autres produits ou services, les signes peuvent être jugés suffisamment dissemblables pour permettre l'enregistrement.

Malgré tout, il peut arriver que l'ajout d'éléments, quand bien même ils ne seraient pas distinctifs, permette au signe second de se différencier suffisamment de la marque antérieure. C'est ainsi le cas lorsque l'ensemble formé au sein du signe contesté est perçu par le consommateur dans sa signification globale, qui l'éloigne de la marque première.

Scenario 2 : Dans le cadre de l'évaluation de la possibilité d'enregistrement d'une marque postérieure, une marque (A) est une combinaison des éléments distinctifs d'une marque antérieure (B) contenant également un ou plusieurs éléments non distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

- a) **Non, il ne s'agit certainement pas d'une procédure d'enregistrement simple.**
- b) ~~Oui, c'est une procédure d'enregistrement simple.~~
- c) ~~Cela dépend de la nature de la marque antérieure.~~
- d) ~~Autre, commentez.~~

L'analyse des décisions d'oppositions de l'INPI récentes révèle que, dans des cas tels que celui-ci, la similitude des signes est dans la grande majorité des cas, retenue.

Scenario 3 : Dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d'une marque antérieure protégée (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure protégée (B) et d'éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

- a) ~~No, it is definitely not a straightforward infringement case.~~
- b) **Oui, c'est un cas de contrefaçon évident**
- c) ~~It depends on the nature of all marks/signs.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

L'étude de la jurisprudence récente révèle que, dans des cas tels que celui-ci, la contrefaçon est dans la grande majorité des cas, retenue.

Certaines décisions, dans des cas similaires, ont toutefois écarté l'existence d'un risque de confusion et, partant, rejeté la demande en contrefaçon.

En tout état de cause, la Cour de cassation veille à ce que les juridictions du fond procèdent par décisions particulièrement motivées, prenant en compte l'intégralité des faits pertinents (Voir par exemple Cour de cassation, 22 mai 2023 – pourvoi n° G 21-23.367).

Scenario 4 : Dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est constituée d'éléments distinctifs d'une marque antérieure protégée (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure protégée (B), laquelle comprend des éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

- a) ~~No, it is definitely not a straightforward infringement case.~~
- b) Oui, c'est un cas de contrefaçon évident.**
- c) ~~It depends on the nature of all marks/signs.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

Dans l'hypothèse où seuls les éléments non-distinctifs ne sont pas repris dans la marque postérieure, la jurisprudence récente tend à retenir la similitude entre les signes.

La Cour de cassation (sous l'impulsion de la jurisprudence européenne) impose une analyse des signes en présence portant sur l'ensemble des éléments les composant (Cour de cassation, 10 janvier 2024, pourvoi n° R 22-19.238 – « 9. *L'arrêt conclut que, compte tenu de l'élément distinctif et prépondérant que représente, dans le signe contesté, le syntagme nominal « La capsule », il s'infère de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit une impression d'ensemble en faveur d'une forte similitude entre eux. 10. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'élément figuratif ni constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d'appel a violé le texte précité.* »).

9) Est-il probable que les marques dans les scénarios suivants soient considérées comme des marques non similaires dans votre juridiction ?

Scenario 1 : dans le cadre de l'appréciation de l'enregistrabilité d'une marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément non distinctif très proche mais avec différents éléments distinctifs. Veuillez choisir l'une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

- a) Non, la jurisprudence ne permet pas de conclure à leur similitude**
- b) ~~Yes, the case law would support a finding of similarity.~~
- c) ~~It depends on the nature of the marks.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

La jurisprudence analysée conclut majoritairement, lorsque les marques composites en présence partagent le même élément non distinctif (ou proche), que cette reprise n'apparaît pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur. L'INPI considère qu'en présence d'un terme faiblement distinctif, le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir les autres éléments verbaux et figuratifs et leur présentation.

Scenario 2: Dans une action en contrefaçon de marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément très similaire, mais contiennent des éléments distinctifs différents. Veuillez choisir l'une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

- a) **non, la jurisprudence ne permet pas de conclure à leur similitude**
- b) ~~Yes, the case law would support a finding of similarity.~~
- c) ~~It depends on the nature of the marks.~~
- d) ~~Other, please clarify~~

Dans de tels cas, la jurisprudence considère que le degré de similitude entre les signes utilisés est insuffisant, compte tenu notamment de la faiblesse du caractère distinctif de l'élément commun.

II) **Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation en vigueur dans votre groupe**

- 10) **Estimez-vous que la législation ou la pratique actuelle de votre groupe en matière de conflits entre marques composites comportant des éléments non distinctifs est adéquate ou estimez-vous qu'elle devrait être modifiée ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer.**

Oui

La pratique française respecte un équilibre entre, d'une part, la protection des marques antérieures appréciées dans leur ensemble et d'autre part, la préoccupation de ne pas conférer de droit exclusif sur des éléments non distinctifs et qui ne sont pas protégeables.

- 11) **D'un point de vue politique, votre Groupe pense-t-il qu'il serait préférable d'exiger que chaque combinaison d'éléments distinctifs et non distinctifs, pour lesquelles la protection est recherchée, ne soient pas disséquées/désassemblées, ou de permettre un "désassemblage" des marques enregistrées entre les éléments distinctifs et non distinctifs pour ne conférer une protection qu'aux éléments distinctifs ? Veuillez expliquer pourquoi cette politique est préférée.**

Non

Le Groupe estime que la combinaison des éléments distinctifs et non-distinctifs ne doit pas être désassemblée ou disséquée, puisque cela contreviendrait au principe majeur de l'appréciation globale.

- 12) **Y a-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le champ d'application de cette question d'étude ? Veuillez répondre OUI ou NON et expliquer.**

En l'état, la règle principale de l'appréciation globale et de la prise en compte pour l'impression ensemble de tous les facteurs pertinents dont les éléments distinctifs et dominants est satisfaisante.

III) **Propositions d'harmonisation**

13) Pensez-vous qu'il devrait y avoir une harmonisation en ce qui concerne les questions relatives aux conflits entre les marques composites comportant des éléments non distinctifs ? Veuillez répondre OUI ou NON.

Oui

14) Quelle devrait être la règle /le principe lors de l'évaluation de la similitude entre des marques composites :

- a) ~~The "Anti-Dissection Rule" should be the only rule/principle.~~
- b) ~~The "Rule of Dominant Feature" should be the only rule/principle.~~
- c) La règle de l'anti-dissection doit être la règle principale**
- d) ~~The "Rule of Dominant Feature" should be the main rule/principle.~~
- e) ~~The "Anti-Dissection Rule" and "Rule of Dominant Feature" should be equally important rules/principles.~~
- f) ~~Other, please clarify.~~

Notre réponse est c): La règle de l'appréciation globale est le principe général.

Toutefois, pour sa bonne application, il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs pertinents, dont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflits.

15) L'élément non distinctif des marques doit-il être complètement ignoré lors de l'évaluation de la similitude entre les marques ?

- a) ~~Yes.~~
- b) ~~Yes except where justified (please clarify when it would be justified).~~
- c) Non**
- d) ~~Other, please clarify.~~

L'évaluation de la similitude entre deux marques doit nécessairement tenir compte de tous les éléments et déterminer ceux qui sont négligeables, même si c'est pour les exclure.

On ne peut se limiter uniquement à prendre en considération l'élément distinctif d'une marque composite et à le comparer avec une autre marque.

16) Doit-il être possible de considérer un élément non-distinctif d'une marque comme étant l'élément dominant de cette marque ? veuillez sélectionner un des choix suivants et fournir vos commentaires si besoin :

- a) ~~Oui, mais cela ne devrait être possible que dans des cas exceptionnels — si c'est le cas, veuillez expliquer ce que peuvent être de tels cas exceptionnels.~~
- b) Oui, cela devrait être possible dans des cas non exceptionnels.**
- c) ~~No, it should not be possible.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

La nécessité d'apprécier l'impression d'ensemble produite par un signe s'oppose à ce qu'un des composants de la marque soit exclu par principe.

Dans les faits, il est possible qu'un élément non distinctif soit dominant au sein d'un signe. L'impact de ce caractère dominant sur le risque de confusion devra en revanche être apprécié au cas par cas en fonction notamment des autres éléments composant ce signe.

Il doit donc être possible de considérer un élément non distinctif comme étant l'élément dominant d'une marque.

En revanche, le caractère dominant de l'élément non-distinctif ne peut pas donner à ce dernier une valeur distinctive ni permettre à lui seul de considérer qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes.

17) La nature de l'élément non-distinctif devrait-elle influencer l'appréciation de la similitude entre deux marques en conflit comprenant les mêmes éléments non-distinctifs ? Veuillez choisir l'un des choix suivants et fournir vos commentaires éventuels :

- a) ~~Yes, the nature of non-distinctive elements should make a difference.~~
- b) Non, la nature des éléments non distinctifs ne devrait pas faire de différence**
- c) ~~Depends on the circumstances — please explain what those circumstances include.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

Ce traitement identique sans égard à la nature de l'élément non-distinctif est logique et la même solution doit être appliquée lors de l'appréciation de la similitude de deux marques comprenant le même élément non-distinctif.

En effet, le seul fait qu'un élément soit dépourvu de caractère distinctif au regard du produit ou service concerné devrait conduire à l'exclusion de l'appréciation du risque de confusion (sauf cas particulier d'acquisition du caractère distinctif par l'usage, de la notoriété ou de la renommée), quelle que soit la nature de cet élément.

18) En ce qui concerne les facteurs à prendre en considération dans le contexte de l'enregistrabilité des marques par opposition au contexte de la contrefaçon des marques, les facteurs à prendre en considération doivent-ils être les mêmes ou différents lors de l'évaluation de la similitude des marques impliquant des éléments non distinctifs dans les deux contextes ?

- a) ~~There should be different factors to consider.~~
- b) ~~The same factors should be considered.~~
- c) ~~Depends on the circumstances — please explain what those circumstances include.~~
- d) Autres, merci de préciser.**

Les facteurs à prendre en considération pour l'enregistrabilité et l'action en contrefaçon sont les mêmes, mais avec une différence importante en ce qui concerne l'usage.

En effet, dans les affaires portant sur l'enregistrabilité des marques, la notion d'usage des marques en conflit ne rentre pas en considération, sauf pour l'accroissement de la distinctivité, voire la renommée de la marque antérieure.

En revanche, dans les actions en contrefaçon, la question de l'usage est un facteur essentiel pour l'appréciation de la distinctivité de la marque antérieure et surtout l'usage de la marque arguée de contrefaçon est une question centrale.

19) Lors de l'évaluation de la possibilité d'enregistrer une marque postérieure, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion ou comme étant autrement conflictuelles ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et faire part de vos commentaires éventuels :

a) La nature des éléments non distinctifs.

NON. Une distinction ne devrait pas être faite selon la nature des éléments non distinctifs, c'est-à-dire par exemple selon le fait qu'il s'agisse du nom générique ou usuel des produits ou services désignés ou que l'élément décrive une caractéristique du produit ou service (l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service).

Il ne nous semble pas justifié qu'un élément ait plus ou moins de poids, dans l'appréciation de l'imitation ou du risque de confusion, selon la cause de son absence de distinctivité.

b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

OUI, il apparaît que ce critère est pertinent au regard de la règle de l'appréciation globale du risque de confusion, et tout particulièrement pour ce qui concerne la similitude visuelle des signes en cause, qui doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes.

c) L'historique et le statut d'usage de la marque antérieure.

OUI, mais uniquement en ce que l'ancienneté et/ou l'intensité de l'usage de la marque lui a permis d'acquérir une distinctivité (distinctivité dite « extrinsèque », par opposition à la distinctivité intrinsèque, innée du signe). La distinctivité de la marque antérieure est en effet l'un des facteurs à prendre en compte pour l'appréciation du risque de confusion.

d) L'histoire et le statut d'utilisation de la marque postérieure.

NON

e) Le domaine d'activité des marques concernées.

NON

f) Le degré de sophistication du public concerné.

NON

g) Les pratiques et conventions relatives à l'utilisation des marques sur le marché des produits ou services concernés.

NON

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

NON

i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.

NON

j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.

NON

k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure.

NON, en tout cas pas au stade de l'appréciation de la similitude entre deux signes.

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.

NON

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

Oui, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Dès lors, il apparaît vital de prendre en compte les autres éléments de la marque complexe attaquée en contrefaçon, pour déterminer en quoi ces éléments sont insignifiants ou négligeables.

n) Pour les autres, merci de préciser.

/

20) Dans le cadre de l'évaluation de la contrefaçon de marque, quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer si des marques comprenant des éléments non distinctifs sont considérées comme similaires au point de prêter à confusion ou comme étant autrement conflictuelles ? Veuillez choisir un ou plusieurs choix dans la liste suivante et faire part de vos commentaires éventuels :

a) La nature des éléments non distinctifs.

NON. Une distinction ne devrait pas être faite selon la nature des éléments non distinctifs, c'est-à-dire par exemple selon le fait qu'il s'agisse du nom générique ou usuel des produits ou services désignés ou que l'élément décrive une caractéristique du produit ou service (l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service).

Il ne nous semble pas justifié qu'un élément ait plus ou moins de poids, dans l'appréciation de l'imitation ou du risque de confusion.

b) La structure des marques, par exemple le degré de séparation entre la partie distinctive et la partie non distinctive et la proportion de taille entre la partie distinctive et la partie non distinctive.

Oui, dans une marque, les éléments distinctifs peuvent être clairement séparés des éléments non distinctifs, tandis que dans la marque contestée, ils peuvent être intégrés de manière plus étroite.

En effet, la structure globale d'une marque et la façon dont les éléments distinctifs et non distinctifs s'intègrent ensemble, peuvent avoir un impact non négligeable sur la perception du public pertinent.

Ainsi, un arrangement particulier, tel qu'une forte séparation entre les éléments distinctifs et non distinctifs peut accroître l'absence de similitude.

Néanmoins, cette prise en compte ne doit pas conduire à conférer à l'élément non distinctif un caractère dominant.

c) L'historique et le statut d'usage de la enregistrée/de droit commun.

Oui, il est communément admis que l'usage de la marque conformément à la fonction essentielle de celle-ci est susceptible de renforcer le caractère distinctif d'une marque présentant un caractère distinctif intrinsèque faible. Toutefois, l'historique d'usage devra être apprécié au regard des produits et services en cause.

d) L'histoire et le statut d'utilisation de la marque postérieure.

Non

e) Le domaine d'activité des marques concernées.

Oui

f) Le degré de sophistication du public concerné.

Oui

g) Les pratiques et conventions relatives à l'utilisation des marques sur le marché des produits ou services concernés.

Non

h) La relation entre les titulaires des deux marques.

Non

i) Le contexte et l'histoire du titulaire de la marque antérieure.

Non

j) Le contexte et l'histoire du détenteur de la marque postérieure.

Non

k) Les autres marques du titulaire de la marque antérieure.

Non

l) Les autres marques du détenteur de la marque postérieure.

Non

m) La perception du consommateur (quant à l'élément non distinctif).

Oui, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Dès lors, il apparaît vital de prendre en compte les autres éléments de la marque complexe attaquée en contrefaçon, pour déterminer en quoi ces éléments sont insignifiants ou négligeables.

n) Pour les autres, merci de préciser.

/

21) Faudrait-il considérer la marque (A) dans les scénarios suivants comme suffisamment différente de la marque (B) ?

Scenario 1 : une marque (A) constitue la combinaison d'une marque antérieure en son entier (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure (B) et d'un ou d'élément(s) non-distinctif(s) aux fins d'apprécier si la marque postérieure peut être enregistrée. Veuillez choisir l'une des options suivantes et, le cas échéant, faire part de vos commentaires :

a) **Non, elle ne devrait certainement pas être enregistrée.**

~~b) Oui, elle devrait être enregistrée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.~~

~~c) Oui, elle devrait être enregistrée, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles.~~

~~d) Autre, merci de préciser.~~

L'appréciation devant être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce, il convient de ne pas adopter une position prédéterminée, afin de pouvoir tenir compte de circonstances particulières. Il est toutefois logique que dans la plupart des cas, la reprise d'une marque enregistrée (à l'identique ou par imitation) en y adjoignant des éléments dépourvus de distinctivité, laisse perdurer une similarité entre les signes.

L'approche de l'Office français nous paraît en ce sens adéquate, puisque dans un tel scénario, il considère généralement que les signes sont similaires, tout en n'excluant pas la possibilité que ce ne soit pas le cas, si l'ensemble constitué par le signe second prend une signification particulière qui l'éloigne de la marque antérieure.

Scenario 2 : Dans le cadre de l'évaluation de la possibilité d'enregistrement d'une marque postérieure, une marque (A) est une combinaison des éléments distinctifs d'une marque antérieure (B) contenant également un ou plusieurs éléments non distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

- a) Non, le signe ne devrait pas être enregistré.**
- ~~b) Oui, le signe devrait pouvoir être enregistré mais seulement dans des cas exceptionnels.~~
- ~~c) Oui, le signe non enregistré devrait être considéré comme différent mais seulement dans des cas exceptionnels.~~
- ~~d) Autre, commentez.~~

La pratique française nous semble adéquate concernant ce type de scénario.

Dans des cas tels que celui-ci, la similitude des signes est dans la grande majorité des cas, retenue.

En effet, l'INPI, conformément à la jurisprudence européenne, apprécie globalement le risque de confusion. Ainsi, concernant la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, entraînant l'impression d'ensemble produite par les signes, il convient de tenir notamment compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Toutefois, l'appréciation de la similitude des signes dépend également du degré de distinctivité de la marque antérieure et de l'impression d'ensemble du signe contesté, dans la mesure où un terme peu distinctif peut créer des différences conceptuelles avec l'autre signe. L'ajout d'un ou plusieurs éléments non distinctifs au sein d'une marque peut parfois suffire à créer une impression globale suffisamment différente, et ce malgré la reprise de l'élément distinctif.

Par exemple, l'ajout d'un terme venant qualifier l'élément distinctif repris peut suffire à créer des différences visuelle, phonétique et conceptuelle qui pousseront alors le consommateur d'attention moyenne à retenir une impression globale d'ensemble différente de celle laissée par la marque composite en présence.

Scenario 3: Dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d'une marque antérieure protégée (B) ou d'une marque similaire à une marque antérieure protégée (B) et d'éléments non distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez :

- ~~a) No, the unregistered mark should definitely not be determined to be dissimilar.~~
- ~~b) Yes, the unregistered mark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases.~~
- ~~c) Oui, le signe non enregistré devrait être jugé comme étant différent uniquement dans des cas exceptionnels ; (NDLR — nous comprenons donc que dans les autres cas, il sera jugé comme étant similaire).~~
- d) Other, please clarify.**

d) Autre: Non, le signe non enregistré (A) n'est pas suffisamment différent de la marque antérieure (B).

Le groupe français a choisi l'option d), puisque les autres options proposées étaient trop complexes dans leur formulation et ne correspondaient pas exactement à la solution.

En effet, si le signe non enregistré (A) ne diffère de la marque antérieure B, que par l'ajout d'éléments non distinctifs, il ne créera pas d'appréciation globale différente et n'en sera pas suffisamment différent.

La pratique du droit français sur ce point nous semble adéquate : si l'élément distinctif d'une marque enregistrée est repris par un signe ultérieur sans autorisation, il devrait s'agir là, sauf cas exceptionnel, d'un cas de contrefaçon quand bien même le contrefacteur adjoindrait au signe utilisé des éléments non-distinctifs.

C'est en effet l'élément distinctif de la marque qui exerce la fonction essentielle de garantie d'origine des produits, et il doit être protégé de manière efficace.

S'agissant malgré tout d'une appréciation au cas par cas, il n'est pas souhaitable d'écarter totalement la possibilité de cas exceptionnels au sein desquels l'ensemble nouvellement formé se distinguerait suffisamment de la marque antérieure.

Scenario 4: dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque, une marque (A) utilisée par une partie est une combinaison d'éléments distinctifs d'une marque antérieure protégée (B), laquelle comprend également des éléments non-distinctifs. Sélectionnez un des choix suivants et commentez

- ~~a) No, the unregistered trade mark should definitely not be determined to be dissimilar.~~
- ~~b) Yes, the unregistered trade mark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases.~~
- ~~c) Oui, le signe non enregistré devrait être jugé comme étant différent uniquement dans des cas exceptionnels ; (NDLR — nous comprenons donc que dans les autres cas, il sera jugé comme étant similaire)~~
- d) Other, please clarify.**

d) Autre : Non; le signe non enregistré (A) n'est pas suffisamment différent de la marque antérieure (B).

De la même manière, le groupe français a choisi l'option d), puisque les autres options proposées étaient trop complexes dans leur formulation et ne correspondaient pas exactement à la solution.

Ainsi, la reprise dans le signe (A) des éléments distinctifs de la marque (B), est normalement constitutive de risque de confusion ou d'association.

La pratique du droit français sur ce point nous semble adéquate : si l'élément distinctif d'une marque enregistrée est repris par un signe ultérieur sans autorisation, il devrait s'agir là, sauf cas exceptionnel, d'un cas de contrefaçon quand bien même certains éléments non-distinctifs de la marque ne seraient pas repris.

Le fait que le signe enregistré contienne des éléments non-distinctifs ne devrait pas empêcher le titulaire de marque de faire valoir ses droits sur les éléments distinctifs seuls,

car retenir l'inverse reviendrait à supprimer le délit de contrefaçon par imitation, au profit du seul délit de contrefaçon par reproduction à l'identique.

22) Faudrait-il considérer les marques comme étant similaires dans les scénarios suivants ?

Scenario 1: dans le cadre de l'appréciation de l'enregistrabilité d'une marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément non distinctif très proche mais avec différents éléments distinctifs. Veuillez choisir l'une des options suivantes et le cas échéant faire part de vos commentaires :

- a) **Non, elles ne devraient pas être considérées comme similaires.**
- b) ~~Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases.~~
- c) ~~Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases.~~
- d) ~~Other, please clarify~~

Si les marques ont en commun un élément non distinctif identique ou similaire, mais comprennent par ailleurs des éléments distinctifs différenciant, alors l'impression d'ensemble qu'elles produisent sera très certainement différente.

Au demeurant, reconnaître un risque de confusion entre de telles marques reviendrait à octroyer au titulaire de la marque antérieure un droit exclusif sur une partie de sa marque qui n'est pas appropriable.

Scenario 2: Dans une action en contrefaçon de marque, deux marques partagent le même élément non distinctif ou un élément très similaire, mais contiennent des éléments distinctifs différents

- a) **Non, ils ne doivent absolument pas être considérés comme similaires.**
- b) ~~Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases.~~
- c) ~~Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases.~~
- d) ~~Other, please clarify.~~

Ces marques ne partageant qu'un élément distinctif (ou très similaire), celui-ci dans l'appréciation globale doit être considéré comme négligeable, puisque les éléments distinctifs et normalement dominants différent.

Les marques doivent donc être considérées comme non similaires, ce qui est également logique et cohérent puisqu'à défaut, cela reviendrait à conférer un droit exclusif à un élément non distinctif.

23) Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect que vous jugez pertinent pour cette question d'étude.

24) Veuillez indiquer quels points de vue sectoriels fournis par les conseillers juridiques d'entreprise sont inclus dans les réponses de votre groupe à la partie III.

Secteur agro-alimentaire