

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES  
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
(EUIPO)***

***PARTIE C***

***OPPOSITION***

***SECTION 2***

***DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE  
CONFUSION***

***CHAPITRE 4***

***COMPARAISON DES SIGNES***

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Principes généraux de la comparaison des marques</b> .....	<b>4</b>
1.1	Introduction .....	4
1.2	Structure.....	4
1.3	Trois aspects: visuel, phonétique et conceptuel.....	5
1.4	Résultat de la comparaison .....	5
1.5	Signes à comparer et éléments négligeables .....	7
1.6	Territoire pertinent et public pertinent .....	8
<b>2</b>	<b>Identité des signes</b> .....	<b>9</b>
2.1	La notion d'identité .....	9
2.2	Seuil minimum pour conclure à l'identité.....	10
2.3	Identité des marques verbales.....	11
2.4	Marques verbales et marques figuratives .....	12
2.5	Identité des marques figuratives .....	13
2.6	Identité entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une marque déposée en couleur .....	14
<b>3</b>	<b>Similitude des signes</b> .....	<b>16</b>
3.1	Introduction .....	16
3.2	Éléments distinctifs des marques .....	16
3.2.1	Qu'entend-on par composant d'un signe? .....	17
3.2.2	L'examen du caractère distinctif intrinsèque .....	17
3.2.2.1	Qu'entend-on par caractère distinctif?.....	17
3.2.2.2	La période pertinente .....	19
3.2.2.3	Les produits et services pertinents .....	19
3.2.2.4	Principes généraux de l'examen du caractère distinctif.....	20
3.2.2.5	Exemples de composants descriptifs .....	21
3.2.2.6	Exemples de composants laudatifs .....	22
3.2.2.7	Exemples de composants allusifs .....	23
3.2.3	Les cas spécifiques .....	23
3.2.3.1	Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts.....	23
3.2.3.2	Les éléments banals et communément utilisés .....	24
3.2.3.3	Les renonciations .....	25
3.2.3.4	Marques antérieures dont le caractère distinctif est mis en cause .....	25
3.3	Éléments dominants des marques.....	26
3.4	Comparaison des signes .....	28
3.4.1	Comparaison visuelle .....	29
3.4.1.1	Marque verbale vs marque verbale .....	29
3.4.1.2	Marque verbale vs marque figurative comportant des éléments verbaux ..	30
3.4.1.3	Signes purement figuratifs vs signes purement figuratifs .....	31
3.4.1.4	Marque stylisée par opposition à une marque stylisée .....	32
3.4.1.5	Signe verbal/figuratif vs signe figuratif .....	34
3.4.1.6	Signes composés d'une lettre/un chiffre unique .....	34
3.4.1.7	Marques tridimensionnelles.....	37
3.4.2	Comparaison phonétique .....	38
3.4.2.1	Signes et éléments des signes à apprécier .....	39
3.4.2.2	Sons identiques/similaires mais dans un ordre différent .....	44

3.4.2.3	Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type .....	44
3.4.2.4	Signes composés d'une lettre unique.....	46
3.4.3	Comparaison conceptuelle: critères pratiques .....	46
3.4.3.1	Le contenu sémantique des mots.....	47
3.4.3.2	Le contenu sémantique des parties de mots .....	50
3.4.3.3	Le contenu sémantique des mots mal orthographiés .....	52
3.4.3.4	Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille .....	53
3.4.3.5	Le contenu sémantique des signes figuratifs, symboles, formes et couleurs.....	55
3.4.3.6	Le contenu sémantique des chiffres et des lettres .....	56
3.4.3.7	Le contenu sémantique des noms géographiques .....	57
3.4.3.8	Le contenu sémantique des onomatopées.....	58
3.4.4	Comment procéder à une comparaison conceptuelle.....	58
3.4.4.1	Les deux marques ont en commun un mot et/ou une expression .....	60
3.4.4.2	Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes.....	61
3.4.4.3	Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci.....	62
3.4.4.4	Deux signes figuratifs, symboles et/ou formes représentent le même objet ou la même idée .....	62
3.4.4.5	Lorsqu'il existe un mot par opposition à un signe figuratif, un symbole, une forme et/ou une couleur représentant le concept désigné par le mot ..	64
3.4.4.6	Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux contient un mot ou un élément figuratif supplémentaire dénué de signification.....	64
3.4.5	Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes .....	65
3.4.5.1	Élément commun identifiable/coïncidence .....	65
3.4.5.2	Caractère distinctif et dominant des éléments communs .....	67
3.4.5.3	Importance des éléments supplémentaires (non communs) .....	69
3.4.6	Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes.....	70
3.4.6.1	Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle .....	70
3.4.6.2	Début des signes dans la comparaison visuelle et phonétique .....	76
3.4.6.3	Signes courts.....	78
3.5.	Conclusion sur la similitude .....	81
<b>4</b>	<b>Dissimilitude des signes .....</b>	<b>86</b>
4.1	Introduction .....	86
4.2	Scénarios de dissimilitude .....	87
4.2.1	Aucun élément en commun.....	87
4.2.2	Coïncidence dans un élément négligeable .....	87
4.2.3	Coïncidence dans un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation.....	87
4.2.4	Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents .....	89
4.2.5	Coïncidence dans un élément non distinctif .....	90

# 1 Principes généraux de la comparaison des marques

## 1.1 Introduction

Ce chapitre traite de la comparaison des signes. La comparaison des signes a pour objet de déterminer si les signes sont identiques (voir point 2 ci-dessous), similaires (voir point 3 ci-dessous) ou différents (voir point 4 ci-dessous).

L'identité des marques constitue une condition préalable à l'application de la disposition de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE («double identité»). Les produits ou services doivent également être identiques.

La similitude (ou l'identité) des signes est une condition nécessaire pour considérer qu'il existe un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (arrêt du 23/01/2014, C-558/12 P, *Western Gold*, EU:C:2014:22, § 44). Si les signes sont différents, l'examen du risque de confusion prend fin à ce stade.

L'existence d'un risque de confusion dépend de l'appréciation de plusieurs facteurs interdépendants, y compris: (i) la similitude des produits et des services, (ii) le public pertinent, (iii) la **similitude des signes** en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et (iv) le caractère distinctif de la marque antérieure.

## 1.2 Structure

Si les signes ne sont pas identiques (voir point 2 ci-dessous), il convient de déterminer s'ils sont similaires ou dissemblables. Une 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 des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*, EU:C:1997:528, § 23). Une comparaison des marques doit dès lors intégrer un examen du caractère distinctif et dominant de leurs éléments et de l'incidence de leur impression d'ensemble.

Une comparaison des marques doit contenir les considérations suivantes: un examen du caractère distinctif et dominant des éléments qui présentent une coïncidence et une différence, leurs différences et leurs similitudes, ainsi qu'une conclusion finale à la suite de l'examen de l'incidence des éléments distinctifs/dominants sur l'impression d'ensemble des signes.

L'ordre de l'examen effectué à l'étape de la «comparaison des signes» **ne doit pas être prédéterminé**; il doit être adapté en fonction du contexte particulier, afin de conférer une cohérence logique à la décision. Toutefois, dans le but de disposer d'un format de décision cohérent qui suit, si possible, une structure similaire, l'ordre suivant est adapté à la majorité des cas:

- i. Représentation/description des signes:

Dans un premier temps, les signes doivent être reproduits dans un tableau, suivi d'une brève description des marques (inutile pour les marques verbales). L'objectif de ce chapitre est d'identifier le type de signes (marques verbales, marques figuratives) et leurs éléments, afin d'établir un cadre pour la comparaison («qu'est-ce que c'est?»).

ii. Caractère distinctif/dominant intrinsèque des éléments des deux marques:

Dans un deuxième temps, un examen du **caractère distinctif et dominant intrinsèque des composants** est effectué. L'objectif de ce chapitre est de déterminer le degré de pertinence des composants pour la comparaison des signes, si le caractère distinctif de l'élément commun est limité, par exemple.

**Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble (y compris la question du caractère distinctif acquis) ne doit surtout pas** être pris en compte lors de la comparaison des signes. L'examen du caractère distinctif de la marque antérieure **dans son ensemble** fait l'objet d'un titre distinct<sup>1</sup>.

iii. Comparaison des signes en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque et du caractère dominant précédemment établis des composants et conclusion finale:

La troisième étape implique une 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.

### 1.3 Trois aspects: visuel, phonétique et conceptuel

Les signes sont comparés à trois niveaux, à savoir au niveau visuel (voir point 3.4.1 ci-dessous), phonétique (voir point 3.4.2 ci-dessous) et conceptuel (voir point 3.4.3 ci-dessous). En effet, les signes peuvent être perçus visuellement, phonétiquement et conceptuellement (s'ils évoquent un concept). Ce n'est que lorsqu'il est impossible de comparer les signes à un niveau donné (par exemple la comparaison phonétique lorsque les deux marques sont purement figuratives) que l'aspect en question sera ignoré.

### 1.4 Résultat de la comparaison

La comparaison des signes permet d'aboutir à l'une des trois conclusions suivantes: identité, similitude ou dissimilitude. Le résultat est décisif pour l'examen ultérieur de l'opposition car il comporte les implications suivantes:

- une conclusion d'**identité** entre les signes entraîne une protection absolue au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE si les produits et/ou services sont également identiques.
- une conclusion de **similitude (ou d'identité)** entraîne l'ouverture d'un examen du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
- une conclusion de **dissimilitude** à tous les niveaux 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. Si un certain degré de similitude existe à un ou plusieurs de ces trois niveaux, les signes ne peuvent pas être déclarés dénués de similitude dans leur ensemble (arrêt du 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

---

<sup>1</sup> Les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.

La comparaison doit aboutir à une conclusion concernant le **degré de similitude** pour tous les aspects de la comparaison (visuelle, phonétique et conceptuelle).

- **La conclusion sur le degré de similitude des marques peut être décisive** pour le résultat de la décision. L'examineur doit savoir que tous les degrés de similitude n'entraînent pas forcément un risque de confusion, même pour des produits et/ou services identiques (principe d'interdépendance). La conclusion relative au degré de similitude des marques permettra de mieux comprendre la décision. Par exemple, la conclusion finale selon laquelle il n'existe aucun risque de confusion pour des produits et/ou services identiques/très similaires est plus facile à comprendre dans l'appréciation globale si les marques étaient précédemment considérées comme seulement «similaires à un faible degré».
- **Il est particulièrement important de souligner dans chaque comparaison le degré de similitude des marques s'il est élevé (au-dessus de la moyenne) ou faible (en dessous de la moyenne). Toutefois, si le degré de similitude est moyen, la décision doit le préciser pour éviter tout malentendu.** Une simple déclaration indiquant que les «marques sont similaires» n'est pas claire, dans la mesure où elle peut être interprétée de deux façons: qu'elles sont similaires à un degré moyen ou qu'il existe une (certaine) similitude au sens général du terme qui requiert un examen plus approfondi. Si le terme «similaire» est utilisé sans autre précision, il y a lieu d'en expliquer la signification.

**Les trois degrés de similitude sont faible/moyen/élevé.** Des synonymes peuvent être utilisés pour autant qu'ils soient clairs (par exemple, moyen = médian). Il convient toutefois de noter que le terme «accru» n'est pas un synonyme d'«élevé». Rien n'empêche par ailleurs les examinateurs de préciser davantage le degré de similitude comme étant «seulement très faible» ou un «degré élevé de similitude, quasiment identique», si cette appréciation vient étayer le résultat. La formulation, cependant, doit être aussi claire que possible. Ce n'est pas le cas d'expressions telles que «pas particulièrement élevé» qui peuvent être comprises de deux manières: dans le cas présent, pas aussi élevé qu'un degré de similitude «moyen» ou simplement «faible».

- **Le degré de similitude doit être établi pour chaque aspect de la comparaison** (visuel, phonétique, conceptuel) de manière distincte, étant donné que l'aspect particulier (la similitude visuelle ou phonétique, par exemple) peut jouer un rôle décisif dans le cadre de l'appréciation globale, selon la manière dont les produits sont achetés<sup>2</sup>.
- Une fois le degré de similitude identifié (de manière individuelle pour la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle), une conclusion peut être ajoutée (le cas échéant), indiquant que «dans la mesure où les marques présentent des similitudes au regard d'un aspect de la comparaison au moins», l'examen du risque de confusion sera réalisé.

---

<sup>2</sup> Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 4, Impact du mode d'achat de produits et services

## 1.5 Signes à comparer et éléments négligeables




Lors de l'appréciation de l'identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c'est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L'usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (arrêt du 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)<sup>3</sup>.

La comparaison doit **porter sur les signes dans leur ensemble**. Dès lors, il est erroné d'écarter une comparaison de certains éléments des signes au simple motif qu'ils sont, par exemple, plus petits que d'autres éléments présents dans les signes (à moins qu'ils ne soient négligeables, comme expliqué ci-dessous), ou bien qu'ils soient dépourvus de caractère distinctif (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42, et arrêt du 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Exceptionnellement, dans le cas **d'éléments négligeables**, l'Office peut décider de ne pas prendre ces éléments en considération aux fins de la comparaison concrète, à condition **d'avoir dûment expliqué** pourquoi ceux-ci doivent être considérés comme négligeables (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Cela est particulièrement important lorsque l'élément négligeable est l'élément commun des signes. La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, la décision doit porter sur les signes dans leur ensemble.

L'Office considère qu'un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n'est pas perceptible à première vue ou fait partie d'un signe complexe composé de nombreux autres éléments (comme les étiquettes de boissons, les emballages, etc.), et qui, partant, a toutes chances d'être ignoré par le public pertinent.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		<p>T-162/08</p> <p>Les mots «by missako» sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R 2347/2010-2</p> <p>L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.</p>

<sup>3</sup> En ce qui concerne l'effet des déclarations de renonciation, voir point 3.2.3.3 ci-dessous.

<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 396/2010-1</p> <p>La chambre n'a pas apprécié les éléments «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» ou «1857» sur le plan phonétique ou conceptuel.</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>La chambre a décrit le signe contesté dans son intégralité, mais les éléments négligeables comme «70 cl» n'ont pas été pris en compte dans la comparaison.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>Les éléments autres que l'élément «cachaca»/«pirassununga» et l'élément «51», écrit en caractères blancs dans un cercle à moitié inséré dans une large bande qui traverse le signe de part en part, sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par ces marques (§ 65).</p>

Il convient également de noter que les informations indicatives selon lesquelles la marque est enregistrée (telles que les symboles «™» et «®») ne sont pas considérées comme faisant partie de la marque<sup>4</sup>. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ces symboles dans la comparaison des signes.

## 1.6 Territoire pertinent et public pertinent

La similitude doit être appréciée au regard du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le territoire pertinent doit être indiqué. En outre, la perception du public pertinent joue un rôle important dans la comparaison des signes<sup>5</sup>.

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale, les critères pertinents doivent être analysés pour le public pertinent dans l'État membre de l'UE concerné (ou dans les États membres dans le cas de marques du Benelux). La perception de la similitude peut varier d'un État membre à l'autre en raison de différences de prononciation et/ou de signification/compréhension.

Lorsque la marque antérieure est un enregistrement de MUE, l'analyse doit, en principe, s'étendre à l'ensemble de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de

<sup>4</sup> Voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

<sup>5</sup> Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2: Double identité et risque de confusion, Chapitre 3: Public pertinent et niveau d'attention.



confusion dans une partie de l'UE **et** lorsque cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à l'ensemble de l'UE, mais peut au contraire se concentrer sur une **ou plusieurs parties** de l'UE pour lesquelles il existe un risque de confusion.

Le caractère unitaire de la MUE implique que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, une MUE antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que dans la perception des consommateurs d'une partie du territoire communautaire (arrêt du 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 et la jurisprudence ultérieure, entre autres, et arrêt du 18/09/2011, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 et la jurisprudence citée).

Si l'opposition est basée sur un enregistrement international, le territoire pour lequel la marque de base est protégée ne doit pas être considéré comme le territoire pertinent de l'enregistrement international antérieur désignant, à cette date ou ultérieurement, d'autres territoires pertinents (sauf si le titulaire bénéficie d'une protection dans l'ensemble de l'UE — l'enregistrement international désignant, à cette date ou ultérieurement, l'UE où le même pays de l'enregistrement de base est couvert).

Lorsque le public pertinent se compose à la fois de consommateurs généraux et de consommateurs professionnels, la constatation d'un risque de confusion concernant seulement une partie de ce public suffit pour faire droit à l'opposition. C'est ordinairement le grand public qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé au regard du grand public, il n'y a pas lieu de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 0, Introduction, point 4).

## 2 Identité des signes

### 2.1 La notion d'identité

Comme indiqué ci-dessus, une conclusion d'identité entre les signes entraînera le succès de l'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE si les produits et services sont également identiques.

Les différences entre l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et la protection dans le cas de l'existence d'un risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être prises en considération pour comprendre la notion d'identité et les conditions y afférentes.

La protection prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est absolue dans la mesure où l'enregistrement d'un signe identique postérieur pour des produits ou des services identiques compromettrait la fonction de la marque antérieure en tant que moyen d'identification de l'origine commerciale. Lorsque des signes ou des marques identiques sont enregistrés pour des produits ou des services identiques, il est impossible de concevoir des circonstances dans lesquelles tout risque de confusion peut être écarté. Il n'est pas nécessaire d'examiner d'autres facteurs, tels que le niveau d'attention du public ou le caractère distinctif de la marque antérieure.

Toutefois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque antérieure est protégée contre le risque de confusion: à supposer même que les marques diffèrent par certains éléments, leur similitude – combinée à d'autres

éléments qui doivent être appréciés globalement – peut laisser supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

En raison de la protection absolue conférée par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, la notion d'identité entre les marques doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. La protection absolue dans le cas d'une demande de MUE «identique à la marque [antérieure] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée [conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE], ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier, auxdites situations qui sont plus spécifiquement protégées par [l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE]» (arrêt du 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 au regard des dispositions correspondantes de la directive sur les marques).

## 2.2 Seuil minimum pour conclure à l'identité

La définition même de la notion d'identité implique que les deux signes soient en tous points les mêmes. Il en résulte qu'il existe une identité entre les marques lorsque la demande de MUE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.

Toutefois, la perception d'une identité entre les deux signes n'étant pas toujours le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Par conséquent, **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 qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen»** (arrêt du 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après avoir examiné les marques côte à côte. «Insignifiant» n'est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu'elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d'une marque complexe, ne sont pas facilement détectables par l'œil humain lors de l'observation de la marque concernée, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d'une marque mais la perçoit dans son intégralité.


La conclusion selon laquelle un élément est «insignifiant» doit être accompagnée d'un raisonnement suffisant quant à l'absence d'incidence de cet élément sur la perception globale de la marque.

Il résulte de la définition de la notion d'identité ci-dessus que les conditions suivantes doivent être remplies pour que des marques soient considérées comme identiques conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE:

- **identité complète des signes considérés dans leur ensemble.** L'identité partielle n'est pas suffisante en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE; une coïncidence dans une partie quelconque de la marque peut cependant entraîner une similitude entre les signes et doit être prise en compte dans le cadre de l'examen de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Tout élément supplémentaire est suffisant pour conclure que les marques ne sont pas identiques; peu importe que l'élément ajouté soit un mot, un élément figuratif ou une combinaison des deux.

Dès lors, deux marques verbales ne seront pas considérées comme identiques si l'une est contenue dans l'autre mais qu'elle comporte d'autres caractères (voir point 2.4 ci-dessous) ou de mots, indépendamment du caractère distinctif ou de l'éventuel caractère descriptif;

Signe antérieur	Signe contesté et commentaires	Affaire n°
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Il a été conclu que «les signes en cause étaient à l'évidence non identiques», même si «Insurance company limited» était descriptif en anglais pour les services correspondants.	R 696/2011-1
INDIVIDUAL		R 807/2008-4

- **identité à tous les niveaux de la comparaison.** Il doit y avoir identité entre les signes à tous les niveaux pertinents de la comparaison des marques, c'est-à-dire au niveau visuel, phonétique et conceptuel. Si les marques sont identiques à certains égards (sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel) mais pas à d'autres, elles ne sont pas identiques dans l'ensemble. Dans ce dernier cas, elles peuvent être similaires et, de ce fait, le risque de confusion doit être examiné.

## 2.3 Identité des marques verbales

Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d'autres signes (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans la police de caractères généralement utilisée par l'office compétent. Cela signifie qu'elles ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect en particulier. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l'office compétent dans la publication officielle (le Bulletin des MUE, par exemple) n'a aucune importance. De même, les différences liées à l'utilisation de lettres minuscules ou majuscules n'ont pas d'importance, même si les minuscules alternent avec les majuscules. Les **marques verbales** sont identiques si la séquence de lettres ou les chiffres qui les composent sont exactement identiques.

Les marques verbales suivantes sont identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BLUE MOON	Blue Moon	R 835/2010-1

GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 719/2008-2
DOMINO	Domino	R 523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09
IDRIVE	iDrive	T-105/14

En général, il convient de vérifier si le signe a été enregistré en tant que marque verbale. Ainsi, le seul examen de la représentation graphique de la marque (par exemple, dans le système de Madrid) peut être trompeur car, selon la représentation graphique des signes utilisée dans les certificats, bulletins, etc., une marque *revendiquée comme* marque verbale peut inclure des éléments ou des polices de caractères figuratifs ou stylisés. Dans ces cas, la revendication l'emportera sur la reproduction exacte figurant dans le certificat, le bulletin, etc.

**Les marques en caractères non latins** doivent être considérées comme des marques verbales dans les pays dans lesquels ces caractères sont officiellement utilisés (par exemple, l'alphabet cyrillique dans le cas d'une MUE ou d'un enregistrement international (EI) désignant la Bulgarie ou l'UE), conformément à l'indication de catégorie n° 28.05 («inscriptions en caractères cyrilliques») de la Classification de Vienne des éléments figuratifs. Les marques verbales en caractères cyrilliques suivantes sont identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<b>ВАСИЛЬКИ</b>	<b>Васильки</b>	B 1 827 537

Une différence d'une seule lettre suffit pour conclure à l'absence d'identité. La même règle vaut pour un espace ou un signe de ponctuation (trait d'union, point...), la présence de l'un ou de l'autre pouvant modifier la façon dont le signe est perçu (voir le premier exemple ci-dessous). Les marques verbales suivantes **ne sont pas** identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
She, SHE	S-HE	T-391/06
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARM	HERBOFARMA	R 1752/2010-1



## 2.4 Marques verbales et marques figuratives

Une **marque verbale et une marque figurative** – même si les deux sont composées du même mot – ne seront pas identiques, à moins que les différences soient si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux du public pertinent.

Dans les exemples suivants, les signes ne sont, à l'évidence, **pas identiques**:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	IHotel	T-277/11
	ELCO	R 803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 932/2010-4

Or, il peut être plus difficile de parvenir à la conclusion selon laquelle des marques ne sont pas identiques si la marque figurative est écrite dans une police de caractères normale. Pour autant, dans les exemples suivants, il a été considéré que les marques **n'étaient pas identiques**:



Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	THOMSON	R 252/2008-1
	Klepper	R 964/2009-1

## 2.5 Identité des marques figuratives

Deux marques figuratives sont identiques lorsque les deux signes concordent dans tous leurs éléments figuratifs (forme, couleurs, contraste, ombres, etc.).

Il va sans dire que l'utilisation du même mot ne suffira pas pour conclure à l'identité des marques, alors que l'élément figuratif n'est pas le même. Les marques suivantes ne sont pas identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 558/2011-1
		R 1440/2010-1

		7078 C
---	---	--------

Cependant, étant donné que, dans le cas suivant, la différence de présentation des lettres «TEP» en italiques passerait inaperçue aux yeux du public, les marques ont été considérées comme **identiques**:



Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 2 031 741

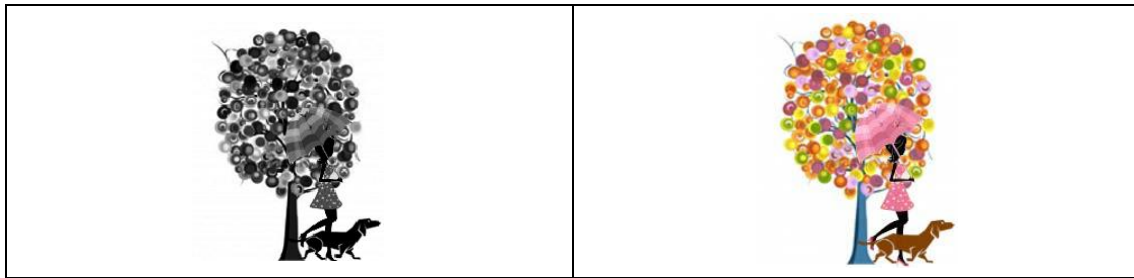
## 2.6 Identité entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une marque déposée en couleur

Dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, l'EUIPO et divers offices des marques de l'Union européenne ont adopté une pratique commune concernant le degré d'identité entre des marques antérieures en noir et blanc ou nuances de gris et les versions colorées du même signe.

Selon cette pratique commune, les **différences** entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une version colorée du même signe **seront normalement remarquées** par le consommateur moyen, ce qui signifie que les marques ne seront pas considérées comme identiques. Elles ne seront considérées comme identiques que dans des **circonstances exceptionnelles**, si les différences entre les couleurs ou les nuances sont si **insignifiantes** qu'un consommateur relativement observateur ne les percevra qu'en les examinant côte à côte. En d'autres termes, pour qu'on puisse parler d'identité, les différences de couleurs des signes en question doivent être à peine visibles par le consommateur moyen.

Exemples inventés de différences **significatives** entraînant l'absence d'identité:

Signe antérieur	Signe contesté
	



Exemples inventés de différences **insignifiantes** entraînant l'identité:

Signe antérieur	Signe contesté

En relation avec les conclusions ci-dessus, la question de savoir si une marque enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris devrait être considérée comme couvrant toutes les couleurs a été abordée par la Cour dans un jugement ultérieur (arrêt du 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>et al.</p>		T-623/11
<p>La Cour a considéré que le fait que «le titulaire de la marque [puisse] l'utiliser dans une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection selon les textes pertinents applicables [...] ne saurait signifier pour autant [...] que l'enregistrement d'une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait "toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique" » (§ 39)</p> <p>Dans le cas d'espèce, la Cour a considéré que la Salle a correctement constaté «qu'une différence entre la marque demandée et les première et deuxième marques antérieures résidait dans le fait que la marque demandée était constituée, en partie, par un fond jaune avec des bandes verticales blanches» (§ 40).</p>		

## 3 Similitude des signes

### 3.1 Introduction

La similitude des signes dépend du caractère distinctif (voir point 3.2 ci-dessous) et du caractère dominant (voir point 3.3 ci-dessous) de leurs composants, qui sont définis dans la décision d'opposition. Dans la comparaison des marques, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle doit être examinée en considérant les éléments qui présentent une coïncidence ou une différence, en tenant compte de leur caractère distinctif et dominant (voir point 3.4 ci-dessous), et en considérant si, et dans quelle mesure, ces éléments forgent l'impression globale produite par les marques. Toutes ces considérations permettront de tirer une conclusion sur le degré de similitude pour chaque aspect (visuel, phonétique et conceptuel) (voir point 3.5 ci-dessous).

### 3.2 Éléments distinctifs des marques

Dans son arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, la Cour a jugé que «[...] [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». En conséquence, l'intensité du caractère distinctif des divers composants des marques complexes constitue un critère important qu'il convient de prendre en compte lors de la comparaison des marques.

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse destinée à déterminer si les composants communs revêtent un caractère non distinctif ou un caractère distinctif limité (faible), afin d'évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont plus ou moins susceptibles d'indiquer l'origine commerciale. Ceci met en lumière le fait qu'un consommateur est plus susceptible de considérer qu'un élément non distinctif ou faible d'une marque n'est pas utilisé pour identifier une entreprise donnée, ni, par conséquent, pour distinguer les produits ou services de ceux d'autres entreprises.

Par voie de conséquence, si les titulaires de marques emploient fréquemment dans leurs marques des éléments non distinctifs ou faibles pour informer les consommateurs de certaines caractéristiques des produits ou services pertinents, il peut s'avérer plus difficile d'établir la possibilité d'un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits et/ou services dès lors qu'il s'agit de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.

Le caractère distinctif des composants de la marque antérieure **et** de la marque contestée doit être examiné.

Il est important d'établir une distinction entre l'analyse du caractère distinctif (i) du composant d'une marque et (ii) de la marque antérieure considérée dans son ensemble. L'analyse des composants 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). L'analyse de la marque antérieure considérée dans son ensemble permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque, qui constitue une considération distincte dans le



risque de confusion, indépendante de la comparaison des marques (évoquée au chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure)<sup>6</sup>.

Si l'une des deux marques n'est constituée que d'un élément, la décision dans la partie portant sur la comparaison des signes établira si son caractère distinctif est normal ou plus faible que la normale. Dans ce cas, il ne peut être établi qu'une marque est dépourvue de caractère distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure, cela reviendrait à nier son caractère distinctif (pour plus de détails, voir point 3.2.3.4 ci-dessous). S'agissant du signe contesté, cela signifierait qu'un nouvel examen sur la base des motifs absolus devrait être réalisé.

### 3.2.1 Qu'entend-on par composant d'un signe?

Le Tribunal n'a pas défini ce qu'il convenait de considérer comme un «composant» ou un «élément» d'un signe. Il est aisé d'identifier des composants lorsque, sur le plan visuel, un signe est divisé en plusieurs parties (p. ex. des composants verbaux et figuratifs distincts). Cependant, le terme «composant» désigne bien plus que de telles distinctions visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent est décisive, et un composant existe dès lors que le public pertinent le perçoit. À titre d'exemple, le public pertinent considérera souvent des signes composés d'un seul mot comme comportant plusieurs composants, notamment lorsqu'une de ses parties possède une signification claire et évidente alors que les autres sont dénuées de sens ou possèdent une signification différente (c'est le cas de la marque EUROFIRT, «Euro» étant compris comme une référence à l'Europe, tandis que «Firt» est dénué de sens, ce qui permet de considérer que cette marque verbale comporte deux composants: «Euro» et «Firt»). En pareils cas, les éléments des signes composés d'un seul mot pourraient être qualifiés de «composants» dans la terminologie du Tribunal.

**Des marques verbales ne doivent toutefois pas être artificiellement disséquées.**

La dissection n'est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si la décomposition d'un signe est artificielle (p. ex. si la décomposition du terme «LIMEON» en «LIME» et «ON» pour désigner un fruit serait artificielle ou non) (voir également points 3.4.3.2 et 3.4.5.1 ci-dessous).

### 3.2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque

#### 3.2.2.1 Qu'entend-on par caractère distinctif?

Le Tribunal a défini le caractère distinctif comme suit:

Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (soulignement ajouté).

---

<sup>6</sup> Les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.

(Arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Il est important de relever que l'appréciation du caractère distinctif est une question de degré. Aussi est-il fait usage, pour apprécier le caractère distinctif, d'une échelle variable pour déterminer si un signe ou l'élément d'un signe est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère pleinement distinctif (à un degré normal) ou encore se situer entre les deux.

À ce stade, il convient de noter qu'en règle générale, l'Office n'a pas pour habitude de reconnaître un degré de caractère distinctif intrinsèque plus élevé que la moyenne pour les différents composants des signes. Tout caractère distinctif plus élevé (caractère distinctif accru, réputation) est lié à la reconnaissance de fait de la marque par le public pertinent, et est finalement apprécié uniquement eu égard à la marque antérieure (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure). Une marque ne présente pas de caractère distinctif plus élevé simplement en raison de l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits et services couverts par celle-ci (ordonnance du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

L'élément d'un signe **est dépourvu de caractère distinctif** s'il est exclusivement descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.) et/ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De même, l'élément d'un signe qui est générique (un contenant ayant une forme commune ou une couleur commune par exemple), est également dépourvu de caractère distinctif.

L'élément d'un signe peut **posséder un caractère distinctif faible s'il fait référence** aux caractéristiques des produits et services (mais n'en est pas exclusivement descriptif). Si l'allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait avoir une incidence notable sur le caractère distinctif.

À titre d'exemple:

- le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des *services de jeu* est une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu'il laisse entendre que l'on peut devenir millionnaire.
- «Billy O'Naire», qui a la même sonorité que «billionnaire» (millionnaire) en anglais, mis en rapport avec des *services de jeu* serait allusif du fait d'un jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence notable sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

L'élément d'un signe qui n'est pas dépourvu de caractère distinctif ou qui ne possède pas de caractère distinctif faible est réputé posséder **un caractère distinctif intrinsèque «normal»**. Cela signifie que l'élément d'un signe en cause bénéficie un caractère distinctif élevé dès lors que son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme provenant d'une entreprise déterminée n'est en rien amoindrie ni altérée.

L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les demandeurs est que la marque antérieure ou l'un de ses composants possède un caractère distinctif faible au motif que de nombreuses marques consistent en, ou incluent, l'élément concerné.

Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur qui fait référence à des enregistrements de marques, l'Office estime que l'existence de plusieurs enregistrements de marques n'est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d'autres termes, les données relatives aux enregistrements ne permettent pas à elles seules de présumer que toutes les marques ont été effectivement utilisées.

Les éléments de preuve produits doivent donc démontrer que les consommateurs ont été exposés à l'usage étendu des marques incluant l'élément en cause et qu'ils se sont familiarisés avec ces marques pour démontrer que ledit élément possède un caractère distinctif faible (arrêt du 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; et arrêt du 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

### 3.2.2.2 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque des composants doit être apprécié au moment de la décision.

Dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif, il est essentiel de définir la période concernée exacte car le degré de caractère distinctif des marques n'est pas constant, mais varie au gré de la perception du public. Cette perception est susceptible de changer non seulement en raison de la nature de l'usage de la marque spécifique, mais également en raison d'autres facteurs (tous ces éléments ne peuvent être appréciés qu'à partir des éléments de preuve soumis par les parties). À titre d'exemple, la perception du public est susceptible de varier lorsqu'une marque ou l'un de ses composants a été utilisé(e) dans l'intervalle de façon similaire par plusieurs entreprises/commerçants dans le segment de marché concerné. Cet usage courant d'un signe est susceptible d'altérer son caractère unique et, par voie de conséquence, son aptitude à indiquer l'origine des produits et services. Dans ce contexte, il est important d'évaluer soigneusement si la situation décrite est observée dans l'ensemble des régions géographiques pertinentes et si elle concerne l'ensemble des produits et services pertinents.

À titre d'exemple, en raison de l'évolution technologique dans le domaine des technologies de l'information, l'on observe un accroissement des cas où des composants tels que «I» (pour internet), «E» (pour électronique) et «M» (pour mobile) sont juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des communications électroniques, ils sont aujourd'hui jugés descriptifs (décision du 19/04/2004, R 758/2002-2, «ITUNES», § 11), alors qu'ils étaient auparavant qualifiés de distinctifs.

### 3.2.2.3 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du **caractère distinctif intrinsèque** des composants qu'en présence de produits ou services jugés identiques ou similaires. En d'autres termes:

- la marque antérieure est appréciée par rapport aux produits et services enregistrés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés;

- la marque contestée est appréciée par rapport aux produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.

### 3.2.2.4 Principes généraux de l'examen du caractère distinctif

L'examen du caractère distinctif intrinsèque est, quant à lui, réalisé en deux étapes: il y a lieu dans un premier temps de déterminer si le public pertinent reconnaît le contenu sémantique de la marque en cause puis, dans un deuxième temps, d'établir si le contenu sémantique perçu est lié ou non au commerce en rapport avec les produits et services identiques ou similaires et/ou si ce contenu sémantique est caractéristique dans ce contexte.

S'agissant de la **première phase**, à savoir la reconnaissance ou non du contenu sémantique par le public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque des composants des marques doit être apprécié en tenant compte de la ou de chacune des zone(s) géographique(s) pertinente(s) ainsi que de leur contexte linguistique et culturel spécifique. Dans ces circonstances, il est possible que le public résidant dans certaines parties du territoire pertinent ne saisisse pas le contenu descriptif qu'une marque est susceptible de présenter dans d'autres régions. En pareils cas, le caractère distinctif de la marque dans une région n'est pas affecté par le fait qu'elle puisse être perçue différemment dans d'autres régions.

Dans l'exemple ci-dessous, les considérations linguistiques se sont révélées essentielles pour statuer sur le caractère distinctif:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
<p><i>P&amp;S: classes 29, 30 et 32</i>  <i>Territoire: UE</i>  <i>Appréciation des composants «fruit» et «sol»:</i> «...il convient d'établir une distinction entre la perception par le public dans ces États membres, en Italie et en Espagne par exemple, où les éléments «sol» et «fruit» sont reconnaissables par tous et peuvent être compris comme une référence au «soleil» et au «fruit» respectivement, et la perception du public dans ces États membres, comme la Hongrie, la Finlande et la Lituanie, où ces éléments ne possèdent pas d'équivalents aussi proches dans leurs langues nationales». Dans la première catégorie d'États membres, les consommateurs sont susceptibles d'associer les deux marques avec les notions de «fruit» et de «soleil». En conséquence, il y aura un certain niveau de similarité conceptuelle entre elles. Dans les États membres de la deuxième catégorie, les consommateurs ne percevront aucune similarité conceptuelle entre les signes puisqu'ils n'attachent pas de signification particulière aux parties constituantes des deux signes» (§ 21-24).</p>		

La **deuxième phase** consiste à mettre en corrélation toute signification que le public perçoit dans les marques avec les produits et services identiques ou similaires en cause. Si le public pertinent perçoit ladite signification comme descriptive, laudative ou allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif), etc., pour ces produits et services, le caractère distinctif sera amoindri en conséquence. Il peut s'avérer nécessaire d'établir une distinction entre les divers produits et services en cause dans la mesure où le constat de l'absence de caractère distinctif ou de l'existence d'un caractère distinctif limité peut ne concerner qu'une partie desdits produits et services.

Les critères appliqués à l'examen du caractère distinctif intrinsèque d'un signe ou d'un composant d'un signe sont identiques aux principes pertinents appliqués lors de




l'examen des marques sur la base des motifs absolus<sup>7</sup>. Néanmoins, dans le cadre de litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n'est pas simplement de savoir si un composant présente un caractère distinctif ou non (en d'autres termes, s'il atteint le seuil de caractère distinctif minimum requis pour être enregistrable), mais également dans quelle mesure il est classé comme distinctif sur l'échelle variable mentionnée précédemment. Par conséquent, un terme qui, par exemple, n'est pas descriptif, mais uniquement allusif par rapport aux produits ou services en cause, peut se révéler suffisamment distinctif pour ne pas soulever d'objection dans le cadre de l'examen des motifs absolus tout en possédant un caractère distinctif inférieur à la normale dans le cadre de l'examen des motifs relatifs.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes:





- Le composant est **dépourvu de caractère distinctif** ou présente un **caractère distinctif inférieur à la normale**. Voir les exemples présentés ci-dessous.
- Le composant présente un caractère distinctif normal, dans la mesure où il n'est pas non distinctif ou faiblement distinctif pour des produits ou services similaires.

Comme indiqué au point 2.1 ci-dessus, les marques verbales composées d'un seul mot peuvent néanmoins comporter plusieurs composants, certains pouvant être plus distinctifs que d'autres (arrêt du 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

### 3.2.2.5 Exemples de composants descriptifs


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BYLY		T-514/08
<p><i>P&amp;S: classe 3</i>  <i>Territoire: UE</i>  <i>Appréciation du composant «products»:</i> «... le terme «products» ne dispose pas d'un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par les consommateurs» (§ 39).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-490/08
<p><i>P&amp;S: classe 36</i>  <i>Territoire: UE</i>  <i>Appréciation de «CAPITAL MARKETS»:</i> «le public pertinent, qui est composé de consommateurs très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base, n'attachera que très peu d'importance à la signification des termes «capital» et «markets», qui sont descriptifs desdits services et qui ne lui permettent pas d'identifier la provenance commerciale des marques en cause» (§ 59).</p>		

<sup>7</sup> Ceux-ci sont décrits dans les Directives, Partie B, Examen. Voir également l'objectif 2 de la pratique commune sur l'impact des composants non distinctifs/faiblement distinctifs sur le risque de confusion, convenue dans le cadre du Réseau européen des marques, dessins et modèles


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 834/2009-1
<p><i>P&amp;S:</i> classes 3 et 5  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation du droit antérieur:</i> même si les signes présentent quelques similitudes, l'expression «NATURAL BRONZE» est descriptive de la finalité des produits (à savoir, le bronzage) pour ce qui concerne les produits de la classe 3 (§ 31).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p><i>P&amp;S:</i> classes 38 et 41  <i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation de l'élément «CINE»:</i> le mot «cine» a une signification descriptive, dans le sens de «cinéma (film)». En conséquence, ce composant n'a qu'une incidence limitée dans la perception des signes (§ 36).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 991/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classes 3 et 5  <i>Territoire:</i> Allemagne  <i>Appréciation de l'élément «NATURAL BEAUTY»:</i> l'élément «NATURAL BEAUTY» est une indication claire et essentielle du type et de la qualité des produits. Le public allemand comprend la signification de ces deux éléments du vocabulaire de base, mais également de la combinaison de ces deux termes (§ 31-35).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
FORCE-X	FSA K-FORCE	T-558/13
<p><i>P&amp;S:</i> classes 9 et 12  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> le terme «force», synonyme de robustesse et de puissance, peut décrire une des caractéristiques des produits en cause. En outre, pour certains des produits relevant de la classe 12, il y a lieu de constater que ce terme peut également désigner un de leurs objectifs. De surcroît, ainsi qu'il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante, l'élément «force» est utilisé couramment, sur le marché européen, au sein des marques dans le domaine du cyclisme, lui conférant un caractère banal (§ 38-39).</p>		

### 3.2.2.6 Exemples de composants laudatifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	MAGIC SEAT	T-363/06
<p><i>P&amp;S:</i> classe 12</p>		

<p><i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation de l'élément «MAGIC»:</i> Le terme «magic» sera perçu par le public pertinent comme qualifiant simplement le mot «seat» en raison de sa ressemblance avec le terme espagnol «mágico», qui est purement laudatif (§ 39).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
STAR SNACKS		T-492/08
<p><i>P&amp;S:</i> classes 29, 30 et 32  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation de l'élément «STAR»:</i> 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 (§ 52).</p>		

### 3.2.2.7 Exemples de composants allusifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	WORLDLINK	T-325/04
<p><i>P&amp;S:</i> classe 36  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation de l'élément «LINK»:</i> l'élément «LiNK» de la marque antérieure n'est pas directement descriptif d'autres «services bancaires pour le retrait d'espèces, services de transfert de fonds et de paiement, services d'informations financières» (classe 36) couverts par la marque antérieure, mais simplement allusif vis-à-vis desdits services (§ 68 et suiv.).</p>		

### 3.2.3 Les cas spécifiques

#### 3.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Cour a retenu qu'il convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret basé sur les faits, portant sur les produits et services visés et en fonction de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (§ 33 à 39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, l'Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l'application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s'applique également aux affaires *inter partes* lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif de marques composées d'une lettre unique.

Tout en admettant qu'il peut s'avérer plus ardu d'établir le caractère distinctif pour des marques composées d'une lettre unique que pour d'autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.

Dans le cadre de l'analyse du caractère distinctif des composants de signes, l'Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque composée d'une lettre unique, qui est un composant d'un signe, de se fonder: sur des postulats tels que des positions *a priori* selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques, ou sur des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, du fait du nombre limité des lettres.

Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque contenant une **lettre unique** ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 08/05/ 2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; arrêt du 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; arrêt du 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Dans son arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait par conséquent protégée (voir § 38 à 49).

Les considérations exposées ci-dessus s'appliquent tant aux marques composées d'une lettre unique ou d'un chiffre unique représentés en caractères standard (c'est-à-dire des marques verbales) qu'à des marques composées d'un chiffre unique ou d'une lettre unique stylisés.

En outre, conformément à l'arrêt «α», eu égard à ce type de composants, à moins que la combinaison de lettres soit elle-même descriptive ou autrement liée aux produits et services («S», «M» et «XL» pour les produits de la classe 25, par exemple), ces composants ne sont pas nécessairement voués à ne posséder qu'un caractère distinctif faible. Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

### 3.2.3.2 Les éléments banals et communément utilisés

Dans certains cas, les signes se composent d'un ou de plusieurs éléments verbaux distinctifs et d'un ou de plusieurs éléments figuratifs qui sont perçus par le public pertinent comme étant banals et communément utilisés. Lesdits éléments figuratifs se composent généralement d'une forme géométrique simple (p. ex. des cadres, des étiquettes) ou de couleurs fréquemment employées dans le segment du marché concerné (p. ex. le rouge pour les extincteurs de prévention des incendies, le jaune, le rouge ou l'orange pour le secteur des services postaux, selon l'État membre concerné). C'est la raison pour laquelle ces éléments banals et communément utilisés sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ARCO		R 1929/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 9  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation des éléments figuratifs:</i> «les éléments verbaux des deux signes coïncident. Si sa taille n'est pas négligeable, l'élément figuratif de la marque communautaire contestée est néanmoins susceptible d'être essentiellement perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif, et non comme un élément indiquant l'origine commerciale des produits» (§ 43).</p>		



### 3.2.3.3 Les renonciations

Conformément à l'ancien article 37, paragraphe 2, du RMC (supprimé par le règlement modificatif), l'Office avait la possibilité d'imposer une renonciation si la marque comportait un élément qui était dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque était susceptible de susciter des doutes sur l'étendue de la protection de la marque. L'Office autorisait également toute renonciation volontaire. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des renonciations.

Après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'Office ne sera plus apte à demander des renonciations et, de la même manière, aucune demande de renonciation soumise par le demandeur de la MUE ne sera acceptée.

Toutefois, les renonciations dans les marques enregistrées par l'Office avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif et celles dans les marques nationales antérieures engageront toujours l'Office et doivent être prises en compte, même si l'élément s'avérait pourvu d'un caractère distinctif après avoir été analysé de manière indépendante.

La renonciation a les conséquences suivantes:

- si la marque antérieure fait l'objet d'une renonciation, il est alors interdit au titulaire d'invoquer des droits sur l'élément concerné. En conséquence, une similitude entre les deux signes ne peut pas être induite ou accrue en raison de la coïncidence ou de la similitude dans l'élément faisant l'objet de la renonciation (décision du 06/10/2008, R 21/2008-4, AUTENTICO JABUGO / FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO (fig.) et al., § 17, où JABUGO fait l'objet d'une renonciation);
- si la marque antérieure figurative comporte deux mots et que tous deux sont concernés par une déclaration de renonciation, alors l'étendue de la protection est réduite à la manière et à l'ordre précis selon lesquels les deux termes sont combinés.


Les renonciations dans la demande de MUE contestée (indépendamment du fait qu'elles aient été demandées par l'Office ou saisies volontairement par le demandeur avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif) sont inopérantes dans la mesure où elles ne peuvent produire d'effets sur le titulaire de la marque antérieure, c'est-à-dire que le demandeur ne peut unilatéralement réduire l'étendue de la protection de la marque antérieure (décision du 11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER / DONUT et al., § 58, et décision du 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E, [marque figurative] / 101 et al., § 18-19).

### 3.2.3.4 Marques antérieures dont le caractère distinctif est mis en cause

Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est mis en cause, l'Office met en œuvre la pratique précisée dans l'arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, à savoir que lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être mise en cause.

Par conséquent, les éléments correspondant à la marque antérieure ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif dans la comparaison des marques

mais doivent être considérés comme dotés d'un certain caractère distinctif (faible/minimal).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		<p>R 2306/2012-1</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classes 29, 30 et 32  <i>Territoire:</i> République tchèque  <i>Appréciation:</i> «La chambre note également que la marque antérieure «Glanc» est enregistrée en République tchèque pour les produits en question et, dès lors, aux fins de la procédure, elle doit être réputée dotée d'un certain caractère distinctif».</p>		

### 3.3 Éléments dominants des marques

L'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'incidence visuelle produite par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «**visuellement frappants**». Pour pouvoir établir qu'un signe contient un élément dominant, ce signe doit au moins posséder deux composants identifiables<sup>8</sup>. Les règles expliquées au point 3.2.1 ci-dessus s'appliquent en conséquence.

La décision doit déterminer quel est, parmi les composants d'un signe, le composant dominant.

Bien que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, des aspects autres que visuels (tels qu'une éventuelle signification sémantique d'une partie d'un signe constitué d'un seul mot) puissent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de définir la notion de l'élément dominant d'un signe, l'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'incidence visuelle produite par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants» et de laisser toute autre considération pour l'appréciation globale. En conséquence, de l'avis de l'Office, le caractère dominant d'un composant d'un signe **est principalement déterminé par sa position, sa taille, sa dimension et/ou l'utilisation des couleurs**, dans la mesure où ces aspects ont une influence sur l'incidence visuelle qu'il produit. Comme l'a indiqué le Tribunal:

Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.

<sup>8</sup> Dans le présent texte, les mots «composant» et «élément» sont utilisés indifféremment.

(Arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, arrêt confirmé par l'ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

En outre, le Tribunal a considéré que:

[...] le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci.

(Arrêt du 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Par conséquent, le fait qu'un composant d'une marque puisse ou ne puisse pas être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un caractère distinctif faible) n'a pas d'influence sur l'appréciation du caractère dominant.

En règle générale, il y a lieu de tenir compte des principes suivants:

- l'appréciation du caractère dominant s'applique aux deux signes soumis à comparaison;
- pour établir l'existence d'un composant dominant, le signe doit contenir au moins deux composants identifiables;
- les marques verbales n'ont pas d'éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres n'entre pas dans l'appréciation du caractère dominant, mais bien dans l'impression globale<sup>9</sup>;
- des éléments figuratifs peuvent être dominants dans des signes contenant également des éléments verbaux;
- le caractère frappant ou non d'un élément sur le plan visuel peut être déterminé dans le cadre de la comparaison visuelle des signes; dans ce cas, cela doit être cohérent avec une évaluation ultérieure du caractère dominant;
- enfin, s'il s'avère difficile de décider lequel des deux composants (au moins) est dominant, cela peut indiquer qu'il n'existe pas d'élément dominant ou qu'il n'y a pas d'élément plus dominant qu'un autre (ce qui inclut les cas de codominance). La détermination du caractère dominant implique qu'un composant soit visuellement frappant par rapport aux autres composants de la marque; si cette appréciation est difficile à réaliser, c'est en raison de l'absence d'élément dominant.

Exemples d'affaires:

---

<sup>9</sup> Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale.

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire n°
	<p><b>RPT:</b> «l'élément dominant des marques antérieures est le sigle RPT, dans lequel la lettre «p» est prépondérante» (§ 33).</p>	T-168/07
	<p><b>Free:</b> «le terme «free» domine l'impression visuelle créée par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille nettement plus grande que celle des autres composants, caractéristique combinée avec le fait qu'il est bien plus facilement mémorisable et prononçable par rapport au slogan en question» (§ 39).</p>	T-365/09
	<p><b>Xtreme:</b> «Sur le plan visuel, il y a lieu de considérer que, dans la marque demandée, le terme «XTREME» occupe une position centrale. En effet, la taille de ses lettres est plus grande que celle des autres composants verbaux, et le terme est mis en relief par un contour blanc. La lettre «X» est mise en exergue par une taille encore plus importante et par le fait qu'elle est entourée d'un cercle blanc. Les autres composants verbaux, «RIGHT GUARD» et «SPORT», sont écrits en caractères moins grands et sont décalés vers la droite et vers le bord du signe» (§ 55).</p>	T-286/03
	<p><b>GREEN by missako:</b> «Tout d'abord, il convient de constater que la représentation du soleil occupe une place importante au sein de la marque demandée en ce qu'il est positionné au centre de celle-ci et qu'il en couvre près des deux tiers de la surface. Ensuite, la position de l'élément verbal «green» est, elle aussi, importante au sein de ladite marque en ce qu'il y est représenté en lettres majuscules noires et en gros caractères dans une police stylisée ainsi qu'en ce qu'il occupe environ le tiers de la surface. Ainsi que le souligne la chambre de recours au § 28 de la décision attaquée, ces deux éléments occupent ainsi la majeure partie de la marque demandée et ressortent donc de l'impression générale de celle-ci. Enfin, en ce qui concerne l'élément verbal «by missako», la chambre de recours a correctement estimé, au § 28 de la décision attaquée, que ces mots étaient presque illisibles en raison de leur taille et que l'écriture manuscrite les rendait difficiles à déchiffrer. Il en résulte, d'une part, que le caractère dominant du mot «green» et de la représentation du soleil s'en trouve davantage renforcé et, d'autre part, que l'élément verbal «by missako» présente un caractère négligeable.» (§ 37 et 39).</p>	T-162/08
	<p><b>BÜRGER:</b> L'élément dominant de la marque demandée est incontestablement l'élément verbal figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de sa position et de la taille extrêmement large de ses caractères, de l'ensemble des autres éléments composant cette étiquette (§ 38).</p>	T-460/11

### 3.4 Comparaison des signes

Dans les points suivants, l'application des principes expliqués ci-dessus sera présentée eu égard à la comparaison visuelle (voir point 3.4.1 ci-dessous), phonétique (voir point 3.4.2 ci-dessous) et conceptuelle (voir points 3.4.3 et 3.4.4 ci-dessous). L'incidence du caractère distinctif et du caractère dominant des éléments communs et

divergents (voir point 3.4.5) sera ensuite présenté, ainsi que d'autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes (voir point 3.4.6).

### 3.4.1 Comparaison visuelle

Dans le cadre de la comparaison visuelle, il convient tout d'abord de noter que le public perçoit les éléments verbaux d'une marque de manière différente que les autres éléments. 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. Dans le point suivant, les principes de comparaison visuelle seront présentés en fonction du type de marque visé.

#### 3.4.1.1 Marque verbale vs marque verbale

Lorsqu'au moins une marque verbale est concernée, c'est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.

Selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (arrêt du 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33, et arrêt du 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BABIDU	babilu	T-66/11 (§ 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 391/2010-1

Pour les marques verbales, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres/caractères, de la position des lettres/caractères identiques, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes (par exemple, si les éléments verbaux sont séparés par un espace ou un trait d'union).

Toutefois, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, de petites différences dans le nombre de lettres sont souvent insuffisantes pour exclure l'existence d'une similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure commune.

Dans les cas suivants, les marques ont été jugées similaires sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (moyen)
FORTIS	FORIS	R 49/2002-4 (élevé)

ARTEX	ALREX	T-154/03 (très élevé)
MARILA	MARILAN	R 799/2010-1 (élevé)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (moyen)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (élevé)

Les marques verbales suivantes sont différentes sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P et T-402/07




La chambre a considéré que, bien que ces marques aient en commun la lettre «a» et la terminaison «ol», elles «diffèrent clairement» sur le plan visuel. Le Tribunal de l'UE partageait cet avis. Il considérait que **le même nombre de lettres dans deux marques ne revêt pas en tant que tel une importance particulière pour le public pertinent**, même dans le cas d'un public spécialisé. Puisque l'alphabet est constitué d'un nombre de lettres limité qui, en outre, ne sont pas utilisées à la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots possèdent le même nombre de lettres (qui sont parfois les mêmes), mais ces mots ne peuvent pas, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel. De plus, le public ne prête généralement pas attention au nombre exact de lettres dans une marque verbale, et ne remarquera donc pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit possèdent le même nombre de lettres (§ 81-82). Selon le Tribunal, **ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c'est, plutôt, la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre** (§ 83). La terminaison «ol» des marques en conflit constitue un élément commun à ces marques, mais figure à la fin desdites marques et est précédée de groupes de lettres totalement différents (respectivement, les groupes de lettres «arc» et «cap»). La chambre de recours a donc pu, à juste titre, conclure que ce point commun ne rendait pas les marques visuellement similaires (§ 83). La Cour de justice a confirmé cette appréciation sur le plan visuel (§ 74).

### 3.4.1.2 Marque verbale vs marque figurative comportant des éléments verbaux



Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l'élément verbal du signe figuratif est hautement 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.

En principe, lorsque les mêmes lettres apparaissent dans la même séquence, la différence de stylisation doit être importante pour pouvoir conclure à l'existence d'une différence sur le plan visuel.

Les marques suivantes ont été jugées **similaires** sur le plan visuel, parce qu'il n'y avait pas de différence importante dans la stylisation des éléments verbaux des marques figuratives et parce que l'élément verbal était facilement reconnaissable et lisible:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
VITAFIT		T-552/10 (normal)
COTO DE IMAZ		R 409/2009-1 (élevé)
vendus sales & communication group		R 994/2009-4 (élevé)





Toutefois, lorsque le mot de la marque figurative est hautement stylisé, les marques doivent être considérées comme **différentes** sur le plan visuel, comme dans les exemples suivants:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4





### 3.4.1.3 Signes purement figuratifs vs signes purement figuratifs

Lors de la comparaison des signes en conflit du point de vue de leurs **éléments purement figuratifs**, l'Office considère ces derniers comme des images: s'ils coïncident par 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.

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **similaires** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		T-379/08 (normal)
		B 1 157 769 (moyen)

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **différents** sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 1 572 059
		T-502/11

### 3.4.1.4 Marque stylisée par opposition à une marque stylisée









Lors de la comparaison des signes du point de vue de leurs **éléments verbaux**, l'Office considère les signes comme similaires lorsqu'ils ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et lorsqu'ils ne sont pas hautement 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 (arrêt du 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; arrêt du 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, recours rejeté). Dans les exemples suivants, les marques ont été jugées **similaires** sur le plan visuel parce qu'elles ont en commun certains mots ou certaines séquences de lettres et que la police de caractères n'a pas été considérée comme hautement stylisée:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		R 1454/2005 4 confirmé par T-418/07 (similitude normale)
		R 1148/2008 (élevé)



		T-383/12 (élevé)
---	---	------------------

Cependant, dans les exemples suivants, les marques ont été considérées comme **différentes** sur le plan visuel (en dépit du fait qu'elles avaient en commun certains mots et/ou lettres et/ou éléments figuratifs), parce que les lettres communes étaient hautement stylisées, placées différemment et/ou parce que les marques contenaient des éléments figuratifs supplémentaires:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-390/03
		T-106/06
		R 1109/2008-1
		R 111/2010-4

Lors de la comparaison de signes figuratifs sur le plan visuel, il est toujours possible de conclure à une similitude visuelle lorsque les éléments figuratifs sont différents (c'est-à-dire qu'ils ne concordent pas et n'ont pas le même contour ou un contour similaire) et que les éléments verbaux diffèrent. Une similitude sera constatée lorsque la stylisation, la structure et la combinaison de couleurs globales rendent les signes globalement similaires sur le plan visuel.






L'exemple suivant montre comment une structure, une stylisation et une combinaison de couleurs similaires contribuent à rendre les signes similaires sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		B 1 220 724 (élevé)

### 3.4.1.5 Signe verbal/figuratif vs signe figuratif

Une coïncidence dans un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière identique ou similaire peut déboucher sur une similitude visuelle.

Les exemples suivants sont des cas dans lesquels il existe des similitudes visuelles du fait de la présence d'éléments figuratifs concordants:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		T-81/03, T-82/03 et T-103/03 (important)
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		R 144/2010-2 (faible)

Dans l'exemple suivant, les éléments figuratifs étaient différents et les signes ont été jugés différents sur le plan visuel:




Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 134 900 Les marques ont été considérées comme différentes sur le plan visuel

### 3.4.1.6 Signes composés d'une lettre/un chiffre unique





Comme expliqué précédemment dans ce chapitre (voir point 3.2.3.1 ci-dessus), lorsque des signes en conflit contiennent une lettre unique identique, **la comparaison visuelle est généralement d'une importance décisive**, dans la mesure où ces signes sont habituellement identiques sur le plan phonétique et conceptuel.

Le fait que les signes en conflit comprennent la même lettre unique peut entraîner une conclusion de similitude sur le plan visuelle entre ces deux signes, selon la manière dont les lettres sont représentées.


Dans les exemples suivants, les signes se sont avérés très similaires sur le plan visuel **à un degré de similitude moyen ou élevé.**

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-115/02
<p><i>P&amp;S:</i> classes 9, 16, 25, 35, 41  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> en ce qui concerne la similitude visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré à juste titre que, même si une lettre isolée est potentiellement dépourvue de caractère distinctif, les marques en cause présentent toutes deux comme élément dominant la lettre «a» minuscule, de couleur blanche ressortant sur un fond noir et écrite dans une police simple (§ 38 de la décision attaquée). En effet, cet élément dominant s'impose immédiatement à l'esprit et est gardé en mémoire. À l'inverse, les différences graphiques entre les marques en cause – à savoir la forme du fond (ovale pour la marque demandée et carrée pour la marque antérieure), le positionnement de la lettre sur ce fond (au centre de celui-ci pour la marque demandée et au coin inférieur droit de celui-ci pour la marque antérieure), l'épaisseur du trait utilisé pour représenter cette lettre (la marque demandée faisant apparaître un trait légèrement plus large que celui de la marque antérieure) et les détails de calligraphie de chacune des lettres selon les marques – sont mineures et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme des discriminants effectifs. En conséquence, les signes en conflit sont fortement similaires d'un point de vue visuel.</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
A		R 1508/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classes 9, 18, 24, 25, 28  <i>Territoire:</i> Allemagne  <i>Appréciation:</i> la chambre a jugé les signes moyennement similaires sur le plan visuel.</p>		





Dans les affaires suivantes, les signes se sont révélés **faiblement** similaires sur le plan visuel (ce qui a donné lieu, en fonction des affaires, soit à un risque de confusion et à l'absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	 <p>GI Line</p>	T-187/10
<p><i>P&amp;S:</i> Classes 9, 18, 25  <i>Territoire:</i> UE, Italie  <i>Appréciation:</i> les signes ont été considérés comme visuellement similaires à un faible degré de similitude (risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
A		T-174/10 (pouvoi rejeté C-611/11 P)
<p><i>P&amp;S:</i> classes 18, 25  <i>Territoire:</i> Allemagne  <i>Appréciation:</i> Eu égard à la conception graphique particulière de la marque contestée, le Tribunal a conclu à l'existence d'une similitude de faible niveau seulement des signes en conflit sur les plans</p>		

visuel et conceptuel (§ 31). Une comparaison phonétique a été exclue, dans la mesure où il a été jugé que le public ne prononcerait probablement pas la marque contestée, en raison du graphisme très particulier de la marque contestée (§ 32). Veuillez noter qu'il a été conclu, dans ce cas, qu'il n'existait aucun risque de confusion, même si le Tribunal a jugé qu'il existait un faible degré de similitude sur le plan visuel entre les signes.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
F		R 1418/2006-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 25  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, la marque antérieure est la lettre majuscule «F» écrite en caractères standard, alors que la marque contestée utilise la lettre «F» stylisée, où la barre horizontale est décorée à l'aide d'un dessin distinctif qui équivaut à une différence visuelle pertinente. Il a été conclu qu'il n'existait aucun risque de confusion.</p>		

Enfin, dans les exemples ci-dessous, les signes ont été jugés **différents sur le plan visuel**, en raison des divers éléments graphiques ou stylisations des signes composés d'une lettre unique. Il a été établi qu'il n'existait aucun risque de confusion dans les conclusions finales pour ces affaires.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1655/2006-4
<p><i>P&amp;S:</i> classe 25  <i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation:</i> Bien que les marques partagent la lettre «m», elles ne peuvent pas être considérées comme similaires sur le plan visuel, dans la mesure où l'impression visuelle d'ensemble que chaque marque donne au public pertinent est clairement différente. La MUE demandée est un outil graphique complexe qui inclut la lettre «m» en minuscule et en noir, ainsi que d'autres éléments figuratifs importants, à savoir une ligne courbée en gras et en noir située au-dessus d'un cercle de fond dans lequel la lettre «m» est presque incluse. Ces éléments supplémentaires sont particulièrement importants, dans la mesure où la grosse ligne en gras rappelle la forme du cercle de fond et le côté noir de la lettre «m» qui est située sur le fond. Dans la marque antérieure, la lettre «m» apparaît en contour et présente une inclinaison caractéristique vers la droite ainsi qu'une hauteur inégale, de sorte que la taille du côté droit de la lettre soit plus basse. Par conséquent, ces différences entre les signes sont suffisantes pour dire qu'elles ne donnent pas la même impression visuelle au consommateur (§ 18).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 576/2010-2 (confirmé par T-593/10)
<p><i>P&amp;S:</i> classes 25, 41, 43  <i>Territoire:</i> Allemagne  <i>Appréciation:</i> En raison des coloris différents, de l'élément figuratif et de la stylisation, les marques ont été jugées différentes. Sur le plan visuel, la marque antérieure peut être perçue comme un boomerang, assorti de la lettre «B», qui est la première lettre du mot «boomerang».</p>		

Il convient de noter que la représentation verbale d'un «signe composé d'une lettre/un chiffre unique» n'est pas réputée équivalente au signe («ONE» n'équivaut pas à «1»





ou «EM» à «M», par exemple). Les arguments susmentionnés ne s'appliquent dès lors pas directement à ce type de cas.

Pour finir, il convient de noter que les considérations ci-dessus s'appliquent également aux signes composés d'un chiffre unique.

### 3.4.1.7 Marques tridimensionnelles

Lors de la comparaison de signes tridimensionnels et bidimensionnels, il convient d'appliquer les mêmes principes de base que ceux applicables aux marques bidimensionnelles. Même si, en général, la rareté comparative du signe tridimensionnel concernera surtout l'incidence visuelle du signe, celui-ci doit être considéré par rapport à l'impression globale.

En revanche, il existe un faible degré de **similitude** visuelle entre les marques suivantes:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		R 806/2009-4, paragraphe 19, (faible)
		T-24/08 (faible)

Les marques suivantes sont **différentes** sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0806/2009-4, paragraphe 34

### 3.4.2 Comparaison phonétique

Lorsque l'opposition est fondée sur des signes antérieurs protégés dans différents États membres de l'UE, il convient, en principe, de tenir compte de toutes les prononciations différentes des signes par le public pertinent dans toutes les langues officielles des États membres concernés. Les accents locaux ne sont pas pris en compte. Cependant, comme indiqué précédemment, lorsque la marque antérieure est un enregistrement de MUE, l'analyse doit en principe s'étendre à l'*ensemble* de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans une partie de l'UE *et* si cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à l'ensemble de l'UE mais peut au contraire se concentrer sur une seule *partie ou plusieurs parties* lorsqu'il existe un risque de confusion.

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. Le dictionnaire anglais Collins définit «rythme» comme «l'agencement de mots en une séquence plus ou moins régulière de syllabes accentuées, non accentuées, longues ou courtes». L'«intonation» est définie comme «les inflexions sonores de locutions et de phrases produites par les changements de ton dans la voix».







Par conséquent, les facteurs clés pour déterminer l'impression phonétique d'ensemble d'une marque sont les syllabes ainsi que leur séquence et leur intonation particulières. L'appréciation de syllabes communes est particulièrement importante pour la comparaison phonétique de marques. En effet, une impression phonétique globale similaire dépendra notamment de ces syllabes communes et de leur combinaison identique ou similaire.

Les marques suivantes sont des exemples de marques **différentes** sur le plan phonétique:

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire n°
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Les marques suivantes sont des exemples de marques similaires/identiques sur le plan phonétique:

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire n° (degré de similitude)
CAMEA	BALEA	UE	T-195/13 (faible degré de similitude)

		<p>PT: la partie du public pertinent disposant d'une certaine connaissance de la langue anglaise, lira et prononcera la marque antérieure de la même manière que la marque demandée en tant que cette dernière utilise le mot anglais «forever» (pour toujours) (§ 70).                  Eu égard au fait que les marques en conflit partagent la même terminaison «ever», la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant que ces marques étaient moyennement similaires sur le plan phonétique pour la partie du public pertinent qui n'avait aucune connaissance de la langue anglaise. (§ 72).</p>	<p>T-528/11                  (identité/moyennement similaires)</p>
<p>FEMARA</p>		<p>UE</p>	<p>R 722/2008 4                  (supérieur à la moyenne)</p>
	<p>FOR US</p>	<p>BX</p>	<p>R 166/2010 1                  (identité)</p>
		<p>DE</p>	<p>R 1071/2009-1                  similaire à un degré faible</p>





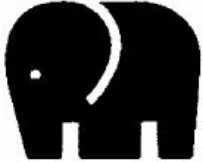
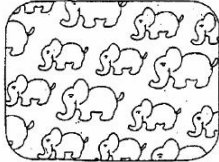
### 3.4.2.1 Signes et éléments des signes à apprécier

L'Office effectue une comparaison phonétique lorsque les deux marques peuvent se prononcer ou être auditives. En conséquence, une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. En d'autres termes, les marques purement figuratives (c'est-à-dire celles qui ne comportent aucun élément verbal) ne font pas l'objet d'une appréciation phonétique. La «signification» évoquée par l'image ou sa «description» sera appréciée d'un point de vue visuel et conceptuel.

À cet égard, l'Office s'aligne sur la jurisprudence établie par les arrêts du 07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; du 08/10/2014, T-342/12, Une étoile dans un cercle, ECLI:EU:T:2014:858, § 48; du 30/09/2015, T-364/13, ECLI:EU:T:2015:738, § 46; et du 25/11/2015, T-320714, § 45-46. La position contraire adoptée par le Tribunal dans l'arrêt du 07/05/2015, T-599/13, GELENGOLD / Forme d'un tigre, ECLI:EU:T:2015:262, § 65, ne peut être considérée comme tendance dominante jusqu'à ce qu'une clarification soit faite par la Cour de justice. Dans sa décision du 09/07/2015 dans l'affaire R 863/2011-G, § 49, la grande chambre de recours exclut la possibilité d'une comparaison phonétique directe (basée sur la prononciation) d'éléments figuratifs.

L'Office n'effectue pas de comparaison phonétique indirecte fondée sur la description ou une signification attribuée à l'image par le public. Étant donné que, dans la plupart des cas, il est difficile de déterminer quelle description le public attribuera à un élément figuratif, et si la comparaison fondée sur une telle description aboutirait à un résultat subjectif et arbitraire. De plus, si la comparaison phonétique est basée sur une description d'un élément figuratif ou sur sa signification, elle ne répètera que le résultat de la comparaison respectivement visuelle ou conceptuelle, alors que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une appréciation.

Dans les exemples suivants, aucune comparaison phonétique n'a pu être effectuée, les marques étant purement figuratives:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-320/14
		T-342/12
		T-424/10

En outre, lorsque l'un des signes possède des éléments qui peuvent être lus et que l'autre signe ne comporte que des éléments figuratifs, les deux signes ne peuvent faire l'objet d'aucune comparaison phonétique directe. Par exemple:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-364/13

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
-----------------	----------------	------------



		R 144/2010-2
---	---	--------------

En ce qui concerne la prononciation d'éléments figuratifs évoquant une lettre, il convient de souligner que le public pertinent aura tendance à ne lire ces éléments figuratifs que s'ils sont liés à un mot connu du public pertinent ou s'ils font partie d'un mot connu du public pertinent, comme dans les exemples suivants:


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Dans l'affaire suivante, néanmoins, l'élément figuratif n'est pas reconnu et lu comme «X» et le signe contesté se lit «be light»:


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BECKs		T-172/12

Enfin, si les mots, les lettres et les chiffres doivent toujours faire l'objet d'une appréciation phonétique, certains symboles et abréviations peuvent susciter des interrogations.

Ainsi, le logogramme «&» (esperluette) sera généralement lu et prononcé, et il doit donc être pris en compte dans la comparaison phonétique. Or, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	DNG	R 160/2010-2 L'esperluette «&» sera prononcée dans la plupart des langues communautaires et est reconnue comme étant la traduction de la conjonction «et».

Il en va de même pour le caractère typographique «@», qui sera en principe prononcé. Bien entendu, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	VODAFONE AT HOME	R 1421/2010-4 @ sera prononcé «at» ou «arobase» au Benelux (§ 21).




Dans le cas précédent, il est indéniable qu'une partie du public pertinent – notamment les anglophones – liraient le symbole «at» et, partant, prononceraient la marque: «at home». Cette possibilité doit donc être prise en compte, de même que d'autres possibilités telles que «a home» ou simplement «home». Naturellement, dans d'autres langues, ce symbole peut être lu différemment (par exemple «arroba» en espagnol et en portugais).

Comparons toutefois cet exemple avec le cas suivant:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<i>FERCREDIT</i>	<i>f@ir Credit</i>	R 719/2010-1 (T-220/11 rejeté, C-524/12 P rejeté) Le «@» sera perçu comme la lettre «a» (à tout le moins) par le public anglophone (§ 25).



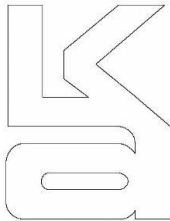


Les symboles plus «+» et moins/trait d'union «-» peuvent, en fonction des circonstances, également être prononcés par le public pertinent. Le symbole moins peut être prononcé lorsqu'il est utilisé avec un nombre, par exemple «-1», mais il ne sera pas prononcé s'il sert de trait d'union (comme dans «G-Star»).


Dans les exemples suivants, le symbole «+» de la demande de MUE contestée serait prononcé «plus»:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P rejeté)
		T-400/06

Les symboles de devises «€, \$, £», etc. peuvent, eux aussi, être prononcés lorsque la marque en cause est prononcée à haute voix. À titre d'exemple (fictif), au Royaume-Uni le signe «£20» serait prononcé «20 pounds». Les signes «£20», «20 pounds» et «twenty pounds» sont donc phonétiquement identiques.

Or, compte tenu de la façon dont les symboles (ou lettres) sont parfois utilisés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole est répété pour créer un motif, fortement déformé ou peu lisible. Cela est illustré par les exemples suivants:

Marque	Explication
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>Dans cette marque figurative, la lettre «B» peut être lue. La marque doit donc être appréciée sur le plan phonétique.</p>
	<p style="text-align: center;">T-593/10</p> <p>Dans cette marque figurative, la lettre «B» est si fortement déformée que le tribunal a conclu qu'il était difficile pour une partie du public de savoir clairement s'il s'agissait effectivement de la lettre «B» ou du chiffre «8».</p>
	<p style="text-align: center;">R 1779/2010-4</p> <p>Il est très difficile de déterminer la prononciation du signe. Une comparaison phonétique peut donc conduire à des résultats très différents, allant de l'identité à la dissimilitude.</p>
	<p style="text-align: center;">B 1 127 416</p> <p>Dans cette marque figurative, la lettre «H» peut être lue et doit donc faire l'objet d'une appréciation phonétique.</p>
	<p style="text-align: center;">B 1 127 416</p> <p>Dans ce signe, le motif rend peu probable la lecture d'un «H» (ou plutôt de plusieurs «H») par les consommateurs. Cette marque ne peut pas être appréciée sur le plan phonétique.</p>

	<p style="text-align: center;">T-282/12</p> <p>Le tribunal a estimé que, bien qu'à peine lisibles à première vue, les mots «FREE» et «STYLE» dans les deux signes sont prononcés de manière identique quelle que soit la langue du public.</p>
---	--

En résumé, le fait qu'un symbole/lettre donné puisse être prononcé ou non dépend du type de caractère concerné, de la manière dont il est représenté et de la façon dont il est associé à d'autres éléments du signe.

### 3.4.2.2 Sons identiques/similaires mais dans un ordre différent

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 phonétique des signes.

Par exemple:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
Kids Vits	VITS4KIDS	T-484/08 (C-84/10 P rejeté) (similitude significative)
		T-67/08 (élevé)

### 3.4.2.3 Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type

Lorsqu'un signe contient des mots étrangers, il convient de partir du principe que le public pertinent est peu au fait de la prononciation d'une langue étrangère par des locuteurs natifs. De ce fait, le public aura tendance à prononcer un mot étranger en suivant les règles phonétiques de sa propre langue.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LIDL	LIFEL	R 410/2010-1 Les deux premières lettres et la dernière lettre sont les mêmes dans les deux marques. Sur le plan phonétique, la similitude est d'autant plus forte que le mot «LIDL» sera souvent prononcé comme s'il s'écrivait «LIDEL». Pour des raisons phonologiques, les lettres «D» et «L» sont quasiment impossibles à prononcer dans la plupart des langues sans intercaler de voyelle. Les marques seraient

		donc prononcées «LIFEL» et «LIDEL» dans des langues comme l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le français.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 Le territoire pertinent est l'Allemagne. Le tribunal a conclu à l'existence d'une similitude phonétique. Le consommateur allemand prononcera probablement les lettres «N» et «Ñ» de la même façon. De plus, les lettres «P» et «B» s'articulent avec les deux lèvres et leur son peut être confondu si elles sont suivies de la même voyelle; les signes «PAN-OPHTAL» et «BAÑOFTAL» sont très similaires sur le plan phonétique.
GLÄNSA	GLANZ	T-88/10 Le tribunal a conclu que l'«umlaut» n'est pas susceptible de modifier l'impression phonétique d'ensemble pour les locuteurs EN, FR et ES, dès lors que la lettre «ä» n'existe pas dans les langues concernées (§ 40)


Cependant, il n'en ira pas de même lorsque le public pertinent connaît un mot, comme dans les cas suivants, par exemple:

- Lorsqu'il est un fait notoire qu'une langue étrangère est connue du public pertinent. Ainsi, le tribunal a déjà confirmé qu'une compréhension de base (au minimum) de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (arrêt du 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Lorsque certains termes sont clairement connus du public pertinent pour certaines classes de produits et/ou de services. Ainsi, par exemple, les informaticiens et les scientifiques sont généralement considérés comme étant plus familiers avec l'utilisation du vocabulaire anglais technique de base que le consommateur moyen, quel que soit le territoire concerné [arrêts du 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 pour le secteur de l'informatique (C-57/08 P rejeté); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 pour les spécialistes allemands relevant du domaine médical].
- Lorsque des mots appartenant au vocabulaire de base sont compris dans tous les États membres, comme les mots anglais «baby», «love», «one», «surf», le mot italien «pizza», qui est également entré dans la langue anglaise, etc.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
Babylove Baby Love		R 883/2010-2

- Enfin, lorsque l'une des parties produit des preuves irréfutables qu'un mot est connu d'une partie significative du public pertinent.

Lorsqu'une partie significative du public pertinent prononce le mot étranger correctement mais qu'une autre partie significative applique les règles de sa langue maternelle, toute appréciation de la similitude phonétique doit mentionner les deux prononciations et être motivée. Par exemple:



Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
WRITE	RIGHT	(à titre d'exemple uniquement) Anglais: très similaires sur le plan phonétique. Espagnol: différent sur le plan phonétique.
	ZIRH	T-355/02 (pourvoi C-206/04 P rejeté) Similaires dans les pays anglophones et en Espagne.

S'agissant des **mots inventés ou fantaisistes** (mots qui ne correspondent à aucun mot existant dans l'UE), le consommateur pertinent pourrait les prononcer non seulement tels qu'ils seraient prononcés selon les règles de prononciation de sa langue maternelle, mais aussi tels qu'ils sont écrits.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BAMIX	KMIX	T-444/10 Le tribunal a constaté que l'élément verbal «kmix» ne correspondant à aucun mot existant dans l'Union européenne, il peut être prononcé par une partie du public pertinent tel qu'il est écrit, en une seule syllabe. Toutefois, la prononciation en deux syllabes de la marque demandée, en l'occurrence «ka» et «mix», est également possible. En effet, dans certaines langues de l'Union européenne (notamment dans les langues française et allemande), la lettre «k» se prononce «ka» et la prononciation «km» n'est pas courante (§ 32).

### 3.4.2.4 Signes composés d'une lettre unique

Les marques constituées d'une seule lettre peuvent être comparées sur le plan phonétique. Les marques suivantes sont identiques sur le plan phonétique dans la mesure où elles reproduisent toutes deux la lettre «A»:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-115/02

### 3.4.3 Comparaison conceptuelle: critères pratiques

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 (arrêt du 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. Dans ce texte, les expressions «contenu sémantique» et «concept» sont utilisées indifféremment.

Si une marque est composée de plusieurs éléments (par exemple, un mot et un élément figuratif), le concept de chacun de ces éléments doit être défini. Toutefois, si la marque est une expression significative (constituée de deux mots ou plus), ce qui importe c'est la signification de l'expression dans son ensemble et non la signification de chacun des mots pris isolément.

Il n'est pas nécessaire de définir tous les concepts: seuls comptent ceux qui sont susceptibles d'être connus du public pertinent, tels que définis par le territoire pertinent. Ainsi, si le territoire pertinent est l'Espagne, le fait que le mot ait une signification en polonais est, en principe, dépourvu de pertinence.

En règle générale, la comparaison conceptuelle n'est pas influencée par les produits et services en cause. Toutefois, si un terme a plusieurs significations et que l'une d'entre elles revêt une importance particulière pour les produits et services en cause, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification. En tout état de cause, ce qui importe, c'est la façon dont le terme est perçu par le public pertinent. Il ne faut pas établir à tout prix ou de façon artificielle un lien entre les produits et services et ce que le signe signifie, évoque ou représente. Par exemple, si les produits pertinents se rapportent à l'*éclairage* et que le signe est l'élément «LED» ou contient cet élément, «diode électroluminescente» est l'une des significations possibles de «LED». Par conséquent, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification.

### 3.4.3.1 Le contenu sémantique des mots

Lorsque la marque est composée d'un mot ou contient un mot, la première étape pour un examinateur consiste à chercher la définition de ce mot dans des dictionnaires et/ou des encyclopédies dans la ou les langues du territoire pertinent. Si le mot figure dans le dictionnaire/encyclopédie, la signification qui en est donnée constituera son contenu sémantique.

D'emblée, il convient de constater que le public pertinent des divers États membres de l'UE parle principalement les langues prédominantes sur les territoires respectifs de ces États (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 27). Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
<p>Hellim est la traduction turque de Halloumi (grec) (type de fromage). Le territoire pertinent était Chypre. Le tribunal a jugé que si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l'Union, il figure toutefois parmi les langues officielles de la République de Chypre. Dès lors, le turc est compris et parlé par une partie de la population de Chypre (§ 38). Partant, le tribunal a conclu que le consommateur moyen de Chypre, où le grec et le turc sont les langues officielles, comprendra que les mots HALLOUMI ou HELLIM renvoient, tous deux, au même fromage spécial chypriote. Il s'ensuit qu'il existe une certaine similitude conceptuelle entre ces mots (§ 41).</p>		



Toutefois, le tribunal a également précisé que cette règle ne concerne que la compréhension linguistique primaire du public dans ces territoires. Cette règle n'est pas inflexible. Le public pertinent ne devrait pas être automatiquement considéré

comme ayant pour langue maternelle la langue prédominante de l'État membre concerné ou comme n'ayant pas de connaissance particulière d'une autre langue (voir ordonnance du 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

Il convient ainsi de prendre en compte d'autres langues que la langue prédominante dans les cas de figure suivants:

- lorsque le mot dans une autre langue est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent. Par exemple, le mot anglais «bicycle» sera compris en Espagne car il est très proche du mot espagnol équivalent «bicicleta»;
- lorsque le mot dans une langue étrangère est couramment utilisé dans le territoire pertinent. Par exemple, le mot espagnol «bravo» est couramment utilisé en Allemagne comme un terme élogieux (dans le sens de «bien fait»);
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue étrangère. Par exemple, le tribunal a déjà confirmé que le grand public, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, a au minimum une compréhension de base de la langue anglaise (arrêt du 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue donnée pour certaines classes de produits et/ou de services. Par exemple, les termes informatiques anglais sont généralement compris par le public pertinent pour des produits informatiques, et ce quel que soit le territoire concerné;
- en présence de mots très basiques, qui seront compris dans tous les États membres parce qu'ils sont utilisés dans le monde entier, tels que «baby», «love», «one», «surf», le mot italien «pizza», qui est également entré dans la langue anglaise, etc.
- enfin, lorsque l'une des parties produit la preuve qu'un mot est connu d'une partie significative du public pertinent.

Les cas suivants sont des **exemples** de concepts désignés par les mots:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
Mirto	ES	[en EN: myrte] en espagnol décrit un arbuste de la famille des Myrtaceae, de deux à trois mètres de haut.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Bad weather (intempérie)	T-30/09
 --- STAR SNACKS	EU	Les termes «star snacks» et «star foods» seront compris comme renvoyant à des aliments de qualité non seulement par des anglophones, mais aussi par la majorité du public pertinent.	T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II)
 -	EU	Il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel compte tenu de l'élément «Mc» et du fait que les mots «baby» et «kids» font tous deux référence aux enfants (§ 42).	T-466/09





Ainsi qu'il a été démontré dans certains des exemples précédents, il n'est pas toujours nécessaire de consulter un dictionnaire et de donner la définition complète de la signification d'un mot. Il suffit d'avoir recours à un synonyme, comme Peer = Lord ou Storm = bad weather.

En outre, lorsqu'une partie du public comprendra le concept alors qu'une autre partie ne le comprendra pas ou lui attribuera une signification différente, il convient d'établir une distinction.

Lorsque la marque véhicule une **expression significative**, c'est la signification de l'expression dans son ensemble, à condition qu'elle soit comprise en tant que telle par le public pertinent, et non celle des différents mots, qui doit être retenue pour la comparaison conceptuelle (à noter toutefois l'exception ci-dessous concernant les expressions étrangères). Exemple fictif: «KING'S DOMAIN» vs «KING SIZE».

*Appréciation incorrecte:* «KING» (roi) signifie «souverain mâle», «DOMAIN» (domaine) signifie «territoire gouverné ou contrôlé» et «SIZE» (taille) signifie «les dimensions physiques, les proportions, l'ampleur ou l'étendue d'un objet». Les marques sont conceptuellement similaires dans la mesure où elles ont en commun la notion de «roi».

*Appréciation correcte:* «KING'S DOMAIN» signifie «territoire contrôlé par un roi»; «KING SIZE» signifie «plus grand ou plus long que la taille habituelle ou normale». Les marques sont conceptuellement différentes bien qu'elles aient en commun le mot «KING».

Cela est illustré par les exemples suivants, dans lesquels les marques ont été jugées différentes sur le plan conceptuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

La règle susmentionnée concernant les expressions significatives admet l'**exception** suivante: lorsque des signes sont dans une langue étrangère, une partie significative du public pertinent peut n'avoir qu'une connaissance limitée de la langue étrangère concernée et, partant, ne pas être capable de distinguer la différence de signification entre deux expressions. Dans ces cas, il est possible que la signification d'une expression, en tant que telle, ne soit pas comprise; seule la signification des différents éléments étant alors comprise. Cela peut donc conduire à une conclusion de similitude dans la mesure où le public ne comprend que la partie commune. Dans l'exemple précédent, s'il est constaté qu'une partie du public ne comprendra que le mot «KING», il convient de conclure que les signes sont similaires sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>Le tribunal a considéré que «icebreaker» ne serait compris que de la partie du public italien maîtrisant l'anglais. Toutefois, «iceberg» constitue un terme courant, ayant une signification immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il en résulte que le public italien percevra la marque antérieure «ICEBERG» comme ayant une signification claire, alors que la marque demandée «ICEBREAKER» sera dénuée de signification claire pour ce public.</p> <p>Le tribunal a également indiqué que les marques en conflit ont en commun le préfixe «ice». Le tribunal a considéré ce mot comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, compréhensible pour la plus grande partie du public pertinent. Il en a conclu que, le préfixe «ice» jouissant d'une certaine force évocatrice, il doit être considéré comme limitant la différence conceptuelle des marques en cause en servant de «pont sémantique» (§ 41-42).</p>		

Des considérations similaires s'appliquent aux expressions comportant une combinaison de mots techniques, qui ne sont compris que d'une partie du public pertinent (tels que les mots latins ou les mots appartenant à un vocabulaire très spécialisé), et des mots couramment employés. Dans ces cas, il est possible que seule la signification des mots couramment employés soit perçue, et non celle de l'expression en tant que telle.

### 3.4.3.2 Le contenu sémantique des parties de mots

À cet égard, le tribunal a considéré que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).


Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues comme un tout, l'exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties. Étant donné qu'il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée de manière restrictive.

L'exception s'appliquera aux cas suivants:

- lorsque le signe est lui-même décomposé en plusieurs parties (par exemple, par l'utilisation d'un caractère spécial, d'un trait d'union ou d'un autre signe de ponctuation); toutefois, il y a lieu de relever que les marques verbales ne doivent pas être disséquées en raison de la présence ou d'une combinaison de casses, étant donné que l'utilisation de lettres minuscules et majuscules est dénuée de pertinence;
- lorsque toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent (par exemple Ecoblue); ou
- lorsqu'une partie seulement a une signification claire (par exemple Dermaclin).

Exemples de signes décomposés sur le plan visuel:


Signe	Territoire	Concept	Affaire n°
VITS4KIDS	EU	La marque contient VITS (faisant allusion à	T-484/08

		«vitamines») et KIDS.	
	EU	AGRO: référence à l'agriculture HUN: référence à la Hongrie UNI: référence à universel ou union	T-423/08

Exemples de signes qui ne sont pas décomposés visuellement mais dont toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent:

Signe	Territoire	Concept	Affaire
Ecoblue	EU	L'élément verbal «eco» est un préfixe ou une abréviation courante dans de nombreuses langues parlées dans l'Union européenne, alors que le mot anglais «blue» désigne la couleur bleue et fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent.	T-281/07 (C-23/09 P rejeté)
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Les éléments «sol» et «frut» sont généralement reconnaissables et peuvent être compris comme faisant allusion à «soleil» et à «fruit» respectivement.	T-331/08
RIOJAVINA	EU	Le terme «riojavina» dans la marque demandée fait directement référence, en ce qui concerne le public pertinent, aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	T-138/09 (C-388/10P rejeté)

Enfin, les cas dans lesquels seule une partie a une signification claire sont généralement des cas dans lesquels il existe un préfixe ou un suffixe commun, par exemple:

Signe	Territoire	Concept	Affaire
	DE	«DERMA» peut être perçu comme renvoyant à des produits dermatologiques.	B 1 249 467
RNAiFect	UE	Le public pertinent, notamment le public spécialisé, percevra les trois premières lettres comme une référence à l'abréviation anglaise du terme acide ribonucléique.	T-80/08
nfon	UE	Le public pertinent isolera la syllabe «fon» du signe «nfon», et percevra que ce terme est pareillement lié aux mots «telephone» ou «phone» (§ 60).	T-283/11 (C-193/13 P rejeté)

Comme expliqué ci-dessus, ces trois exceptions doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive; dès lors, lorsqu'il n'est pas évident qu'une ou plusieurs parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent, les examinateurs doivent s'abstenir de chercher de telles significations d'office. Dans les exemples suivants, il a été conclu que les signes ne véhiculaient aucun concept:





Signe	Territoire	Concept	Affaire
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	La marque ne sera pas perçue comme «from A to Z». Les lettres «to» (correspondant à une préposition	T-100/06 (C-559/08 P)

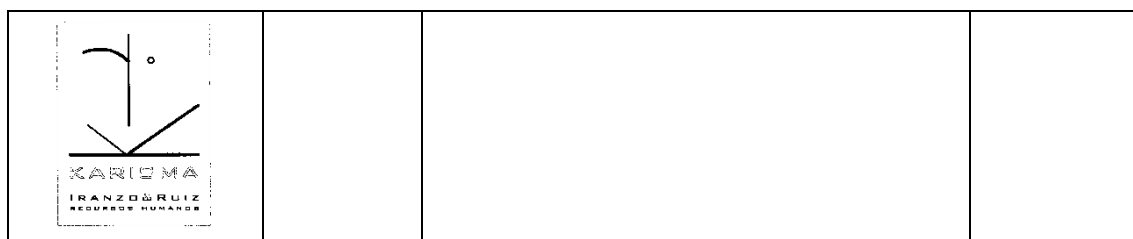
		anglaise) ne se distinguent nullement des lettres «a» et «z».	rejeté)
SpagO	BX	Le mot «SpagO» est un mot inventé n'ayant aucune signification dans les langues officielles des pays du Benelux. Il ne doit pas être perçu comme une combinaison composée de SPA + GO.	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Les éléments verbaux «cica» et «citra» n'ont pas plus de signification concrète que les terminaisons «tral» et «cal». Les signes en cause ne sont donc pas susceptibles d'être décomposés par le public en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou ressemblent à des mots qu'il connaît, et qui, ensemble, formeraient un tout cohérent donnant une signification à chacun des signes en conflit ou à l'un quelconque d'entre eux.	T-277/08

### 3.4.3.3 Le contenu sémantique des mots mal orthographiés

Il n'est pas nécessaire qu'un mot soit écrit correctement pour que son contenu sémantique soit perçu par le public pertinent. Ainsi, bien que le mot écrit «XTRA» diffère visuellement du mot «correct» «EXTRA», le concept du mot «correct» (extra) sera généralement transféré au mot mal orthographié (xtra), celui-ci étant identique au mot correctement orthographié.

Les exemples suivants illustrent ce point:

Signe	Territoire	Concept	Affaire
	EU	Une partie du public pertinent le considèrera comme une référence au mot anglais «store», signifiant «magasin, entrepôt».	T-309/08
CMORE	EN	Compte tenu de la pratique courante consistant à envoyer des SMS, «CMORE» sera probablement associé par une partie significative du grand public, au Danemark et en Finlande, à une abréviation ou à une graphie erronée du verbe anglais «to see» (voir), le concept étant ainsi perçu comme «see more» (voir plus).	T-501/08 «SEE MORE/CMORE»
	EN	Le mot «ugli» dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais «ugly» (laid) par le public pertinent.	T-488/07
	EU	Le terme contenu dans la marque évoquera chez les consommateurs l'idée de «yaourt», c'est-à-dire «un aliment semi-solide, légèrement acide, à base de lait fermenté par l'ajout de bactéries».	B 1 142 688
	ES	Les mots «KARISMA» et «C@RISMA» font référence à «charisma» ou «charism» (charisme), c'est-à-dire la qualité individuelle ou la capacité particulière d'une personne à influencer ou à inspirer un groupe.	B 1 012 857



Les examinateurs doivent faire preuve d'une attention particulière lorsqu'ils attribuent une signification à un mot mal orthographié. En effet, la signification n'est pas susceptible d'être transférée lorsque les mots ne sont pas (phonétiquement) identiques et/ou lorsque l'élément mal orthographié ne peut être perçu indépendamment:

Marque	Territoire	Concept	Affaire
Bebimil	EU	La marque demandée ne contient pas le mot «baby» mais un mot fantaisiste, qui est très éloigné et n'a pas de signification claire ou concrète, à savoir «bebi».	T-221/06

### 3.4.3.4 Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille

Le tribunal a accepté que les noms véhiculent un concept. Partant, une comparaison conceptuelle peut être effectuée lorsque des signes en conflit sont composés de noms (voir exemples ci-dessous).

Néanmoins, le fait qu'une marque contienne un nom de famille est rarement significatif sur le plan conceptuel. En particulier, la similitude conceptuelle ne peut résulter du simple fait que les deux marques contiennent un nom, même s'il s'agit du même type de nom (nom de famille celte, nom néerlandais, etc.).

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
MCKENZIE/ McKINLEY	EU	Le public pertinent reconnaît le préfixe «Mc», signifiant «fils de», comme celui de nombreux noms de famille écossais ou irlandais. Ce public percevra donc les éléments verbaux des marques en cause comme des noms de famille celtes, n'ayant pas de signification conceptuelle, à moins que le nom ne soit particulièrement bien connu comme étant celui d'une personne célèbre.	T-502/07
VANGRACK/ VAN GRAF	DE	Le fait que les deux marques puissent être perçues comme des noms de famille allemands ou néerlandais est, en soi, neutre aux fins de la comparaison.	R 1429/2010-4

Le simple fait que deux noms puissent être regroupés sous un terme générique commun de «noms» n'est pas constitutif d'une similitude conceptuelle. Ainsi, si l'on compare «FRANK» et «MIKE»: le fait qu'il s'agisse, dans les deux cas, de prénoms ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle; en effet, le public n'est pas susceptible d'établir un lien conceptuel entre ces deux mots. En revanche, le fait que «FRANK» et «FRANKIE» constituent le même prénom, mais que ce dernier soit le diminutif du premier, est pertinent et devrait donc conduire à conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle.


Marques	Territoire	Concept	Affaire n°
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italie et autres territoires	L'élément «EICH» serait perçu comme un nom d'origine germanique, alors que «HEACH» serait perçu comme un nom d'origine anglo-saxonne (§ 66). De ce fait, les consommateurs s'apercevraient que ces noms renvoient à des personnes différentes. Les signes sont conceptuellement différents (§ 69).	T-557/10

Le fait qu'une marque contienne un nom peut avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle dans les cas suivants:

- (a) Lorsqu'il s'agit du prénom/nom de famille d'une personne célèbre (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
PICASSO	EU	Le signe verbal «PICASSO» a un contenu sémantique clair et spécifique pour le public pertinent. La réputation du peintre Pablo Picasso est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices concrets en sens contraire, que le signe «PICASSO», en tant que marque pour des véhicules, pourrait se superposer, dans la perception du consommateur moyen, au nom du peintre.	T-185/02 (C-361/04 P rejeté)

- (b) Lorsque les deux marques représentent le même nom mais dans différentes versions (comme pour «FRANK» et le diminutif «FRANKIE») ou dans différentes langues, comme dans les exemples suivants:

Marques	Territoire	Concept	Affaire n°
 --- ELISE	EU	Le public pertinent considérera certainement ces noms comme des prénoms féminins fortement similaires et issus de la même racine. Dans certains États membres, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, ils seront sans doute perçus comme des diminutifs du prénom complet Elizabeth par le public pertinent.	T-130/09
PEPEQUILLO/PEPE	ES	Le public espagnol comprendra «Pepequillo» comme un diminutif de «Pepe», d'où une identité conceptuelle.	T-580/08
JAMES JONES/JACK JONES	EU	Les deux marques peuvent être comprises comme renvoyant à la même personne.	T-11/09

- (c) Lorsque les deux marques peuvent être comprises comme renvoyant à la même personne, en particulier lorsque la marque antérieure est composée uniquement d'un nom de famille. Cela pourrait être le cas lorsqu'un nom est plus important que l'autre:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
Demande de	ES	La demande de MUE comporte un nom espagnol	T-40/03



MUE: Julián Murúa Entrena  Marque antérieure: MURUA		(un prénom et deux noms de famille). Le premier nom de famille, qui, pour le public espagnol, est le plus important, coïncide avec la marque communautaire antérieure.	
Demande de MUE: MANSO DE VELASCO  Marque antérieure: VELASCO	ES	Velasco est un nom patronymique espagnol. La demande de MUE peut être comprise comme étant composée de deux noms de famille.	T-259/06
Demande de MUE: Antonio Basile  Marque antérieure: BASILE	IT	Les signes sont similaires d'un point de vue conceptuel en ce sens qu'ils ont en commun le même nom patronymique (§ 60).	T-133/09 et T-134/09


- (d) Si le nom contenu dans les marques est pourvu de signification dans une langue, la coïncidence de cette signification peut conduire à une similitude conceptuelle:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
peerstorm/PETE R STORM	EU, UK	Les consommateurs anglophones associeront le patronyme Storm à la notion d'intempérie (§ 67).	T-30/09




### 3.4.3.5 Le contenu sémantique des signes figuratifs, symboles, formes et couleurs

Les concepts de marques composées d'éléments figuratifs ou contenant des éléments figuratifs ou de marques composées de formes (marques tridimensionnelles) consisteront en l'objet représenté par ces éléments figuratifs ou formes, comme dans les exemples suivants:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La représentation d'un mug rouge reposant sur un lit de grains de café.	T-5/08 à T-7/08
	DE	Une partie du public pertinent pourrait reconnaître un paon.	T-361/08

	BX	La marque contestée sera décrite comme un homme d'affaires jouant au football.	R 403/2009-2
---	----	--	--------------


Par conséquent, lorsqu'une marque est constituée à la fois de mots et d'images, il convient d'examiner tous les concepts.

Marque	Territoire	Concepts	Affaire n°
	EN	Le mot «ugli» dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais «ugly» (laid) par le public pertinent. Un bulldog devant un agrume.	T-488/07
	EU	Le terme «Rioja» dans la marque antérieure, qui est lui-même renforcé sur le plan conceptuel par la représentation d'une grappe de raisins et d'une feuille de vigne, renvoie directement aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P rejeté)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	La marque représente un type de poisson (un requin). La majorité des locuteurs des langues concernées comprendront le terme «SPAIN» (Espagne) dans la marque contestée comme renvoyant à ce pays. Le mot «Tiburón» signifie «requin» en espagnol mais ne sera pas compris par le reste du public pertinent. L'autre terme, «SHARK», sera probablement compris par les consommateurs anglophones dans les territoires pertinents.	B 1 220 724

Enfin, le contenu sémantique (concept) des marques de couleurs en elles-mêmes consiste en la couleur reproduite par celles-ci.

### 3.4.3.6 Le contenu sémantique des chiffres et des lettres

Le concept d'un mot représentant un chiffre est le nombre qu'il identifie, comme dans l'exemple suivant:


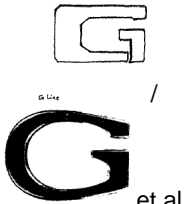
Marque	Territoire	Signification	Affaire n°
	DE	Le mot «zéro» évoque le nombre cardinal «0».	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun l'idée de «télévision» associée à un nombre entier de quatre chiffres et où ils sont en outre tous les deux dans l'ordre des milliers (§ 47).	R 2407/2011-2



7 (fig.)/7 (fig.)	EU	La chambre de recours a conclu que le nombre «7» avait une signification (§ 25).	R 782/2011-2
-------------------	----	--	--------------

Le concept d'un chiffre est le nombre identifié par celui-ci, à moins qu'il ne suggère un autre concept, tel qu'une année particulière.


L'approche adoptée par l'Office consiste à dire que les lettres seules peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le Tribunal a confirmé cette approche (arrêt du 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, ayant fait l'objet du pourvoi C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), en concluant à l'identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre:

Marque	Territoire	Signification	Affaire n°
	DE	Pour la partie du public pertinent qui interprète les signes comme la lettre «e» ainsi que pour la partie du public pertinent qui interprète les signes comme la lettre «c», les signes sont conceptuellement identiques (§ 99).	T-22/10 EU:T:2011:651
	EU	Les signes ont été considérés comme conceptuellement identiques (§ 60 et 61).	T-187/10

### 3.4.3.7 Le contenu sémantique des noms géographiques

Les noms de villes, de villages, de régions et autres zones géographiques évoquent un concept qui peut être pertinent pour la comparaison conceptuelle s'il est probable que le public pertinent les reconnaîtra en tant que tels. Généralement, le grand public en Europe connaît le nom des capitales et des grandes villes, ainsi que celui des destinations de vacances ou de voyage. Si la perception du public dans un État membre donné est importante, la connaissance des noms de petites villes dans le pays concerné peut également être présumée.

L'absence de preuve ou d'indication du fait que le public pertinent reconnaît le nom géographique n'a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle. Voir l'exemple suivant:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
	DE	Le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre. Il est impossible de déduire de l'argument de la requérante, selon lequel le nom «Chtoura» désigne une région agricole du Liban, réputée pour ses produits agricoles, que cette signification sera également connue des milieux spécialisés en Allemagne.	R 1213/2008-4

### 3.4.3.8 Le contenu sémantique des onomatopées

L'analyse du contenu sémantique des onomatopées suit les règles générales de la comparaison conceptuelle: le concept sera celui qui est représenté par l'onomatopée en question, à condition qu'il puisse être établi que celle-ci sera reconnue en tant que telle par le public pertinent. Ainsi, «WOOF WOOF» représente l'aboiement d'un chien pour les locuteurs anglophones, et «MUUU» le meuglement d'une vache pour les locuteurs espagnols.

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
CLICK	DE	Sur le plan conceptuel, la marque contestée «CLICK» est une onomatopée anglaise exprimant un son court et aigu. Ce mot sera aisément compris en Allemagne du fait de son équivalent proche en allemand, «Klick» (§ 45).	R 1394/2006-2

Dans certains cas, le contexte dans lequel l'onomatopée sera utilisée peut être déterminant pour établir si le public pertinent reconnaîtra sa signification. Ainsi, dans le cas suivant, la chambre a considéré que le public pertinent n'interpréterait pas le signe «PSS» comme une onomatopée dans le contexte de services informatiques:

Marque	Territoire	Concept	Affaire n°
PSS	ES	L'argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure pourrait également être prononcée comme une onomatopée [pour demander le silence] est farfelu au vu des services informatiques en cause et du public pertinent, lequel, comme le relève la demanderesse elle-même, est habitué aux acronymes dans ce secteur (paragraphe 42).	R 1433/2007-2

### 3.4.4 Comment procéder à une comparaison conceptuelle

En substance, lors d'une comparaison conceptuelle, il convient d'abord de déterminer si les signes véhiculent un concept conformément aux principes énoncés dans le point précédent.

- (i) Si les deux signes véhiculent un concept, la comparaison conceptuelle peut aboutir à trois conclusions possibles:

Si les signes renvoient au même concept, ils sont **identiques** sur le plan conceptuel.

Si les signes renvoient à des concepts similaires, ils sont **similaires** sur le plan conceptuel.

Si les deux signes ont une signification et renvoient à des concepts différents, ils sont conceptuellement **différents/non similaires**.

- (ii) Si seul un des signes évoque un concept, les signes **ne sont pas similaires sur le plan conceptuel**.

Sur ce point, l'Office s'aligne sur l'arrêt du 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Quoiqu'il y ait une jurisprudence, telle que l'arrêt du 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, qui a conclu qu'«il n'est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel», même si seul un des signes évoque un concept, ces cas ne peuvent être considérés comme une tendance dominante.

Il s'ensuit que le terme «**non similaire**» recouvre deux scénarios, à savoir lorsque les deux signes véhiculent un concept même distinct ou lorsque seul l'un d'eux véhicule un concept. Cependant, le terme «**différent**» n'est réservé que pour le cas où les deux signes véhiculent un concept distinct.

- ii) Si aucun des signes ne véhicule de concept, une **comparaison** conceptuelle **n'est pas possible** (arrêt du 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). L'aspect conceptuel ne modifie pas l'appréciation de la similarité des signes.






Les signes ne peuvent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel au seul motif qu'un terme générique les recouvrant tous deux existe et/ou qu'ils appartiennent à la même catégorie générale de signes. Si les significations sémantiques sont trop différentes l'une de l'autre, il se peut que les signes aient un concept général en commun, mais que celui-ci soit tellement large que la relation conceptuelle sera dépourvue de pertinence. Par exemple:

- Le simple fait que les deux mots ou symboles puissent être **regroupés sous un terme générique commun** ne constitue nullement un exemple de similitude conceptuelle. Ainsi, dans le cas de «Jaguar» vs «Elephant», le fait qu'il s'agisse dans les deux cas d'animaux ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle, le public n'étant pas susceptible d'établir un lien conceptuel entre les deux mots. De fait, puisqu'ils renvoient à des animaux différents, ces mots doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel.
- Il en va de même lorsque deux signes appartiennent à la **même catégorie générale/au même type de marque**: le fait que «TDL» et «LNF» soient des abréviations de trois lettres est dénué de pertinence d'un point de vue conceptuel et une comparaison conceptuelle n'est par conséquent pas possible.
- Un autre exemple de signes «appartenant à la même catégorie» concerne les prénoms et les noms qui ont un contenu sémantique similaire (voir point 3.4.3.4 ci-dessus). Si l'on compare «FRANK» et «MIKE», le fait qu'il s'agisse de deux prénoms est dénué de pertinence sur le plan conceptuel (puisque'ils se situent à des niveaux complètement différents); en revanche, le fait que «FRANK» et «FRANKIE» constituent le même prénom, mais que ce dernier soit le diminutif du premier, est pertinent, et devrait donc, dans ce cas, conduire à l'existence d'une similitude conceptuelle.







Les marques seront notamment identiques ou similaires sur le plan conceptuel dans les situations suivantes.

### 3.4.4.1 Les deux marques ont en commun un mot et/ou une expression

Lorsque les deux marques ont en commun le même mot ou la même expression, les marques seront conceptuellement similaires, comme dans les exemples suivants:

Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 209 618 (ES)
Similaires: Les marques ont en commun le concept de «SOL» (= soleil: «l'astre qui donne lumière et chaleur aux planètes du système solaire»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09 P rejeté) (UE)
Les marques en cause sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la couleur bleue.		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux au concept de MUSIQUE (= «l'art de combiner des sons dans le temps afin de produire une composition continue, unifiée et évocatrice, notamment au travers de la mélodie, de l'harmonie, du rythme et du timbre»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK et IT)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car les deux signes contiennent une image du même poisson (un requin) et une référence au mot «SHARK» (= «l'un des nombreux poissons carnivores, principalement marins, de la classe des Chondrichthyes (sous-classe des Elasmobranchii)...»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Le tribunal a considéré que les signes étaient pratiquement identiques sur le plan conceptuel.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (UE, IT en particulier)
Les signes sont conceptuellement similaires, du point de vue du consommateur moyen italien, dans la mesure où les deux signes ont en commun une référence à la notion de «serviteur». Le tribunal a confirmé la conclusion de la chambre selon laquelle le public italien était susceptible de percevoir la signification du mot latin «SERVUS», en raison de sa proximité avec le mot italien «SERVO».		

Comme indiqué précédemment, les fautes d'orthographe peuvent également avoir un contenu sémantique, auquel cas elles peuvent être comparées, comme dans les exemples suivants:

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
		T-485/07 (ES)
Pour le public espagnol pertinent, les deux signes renvoient au concept d'une olive. Il n'y a pas de preuve que le consommateur espagnol pertinent comprendra le mot anglais «live».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 142 688 (UE)
Les deux marques font référence au mot yaourt et, partant, ont en commun le concept d'un «produit laitier produit par fermentation bactérienne».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		B 1 012 857 (ES)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la notion de «charisme» (= «la capacité de développer ou d'inspirer chez autrui l'adhésion idéologique à un point de vue particulier»).		


### 3.4.4.2 Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes

Il est possible que le public pertinent perçoive une similitude conceptuelle, voire une identité, entre des marques dont les éléments correspondent à des langues différentes, dans la mesure où les mots dans ces langues sont connus du public en question.

Dans l'exemple suivant, les marques ont été considérées comme conceptuellement identiques, car une grande partie du public portugais comprendrait les mots constituant les marques en conflit pour les raisons suivantes: i) il existe une forte ressemblance entre le terme anglais «vitamin» et son équivalent portugais «vitamina», ii) «water» est un mot anglais appartenant au vocabulaire de base, susceptible d'être compris par la partie du public portugais dotée d'une connaissance suffisante de la langue anglaise, et iii) «aqua» est un terme latin répandu qui ressemble au terme portugais équivalent «água» (§ 56-60):

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
VITAMINWATER (territoire pertinent: Portugal)		T-410/12


Étant donné que c'est la compréhension réelle du public pertinent qui importe, le simple fait qu'un terme soit l'équivalent objectif du premier terme dans une autre langue ne sera parfois pas du tout pris en compte dans la comparaison conceptuelle.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
	LE LANCIER	T-265/09
Le territoire pertinent est l'Espagne. «El lancero» (en espagnol) signifie «le lancier» en français. Sur le plan conceptuel, le tribunal a conclu que l'espagnol moyen n'avait qu'une connaissance limitée du français, et que l'expression «le lancier» n'appartenait pas au vocabulaire de base de cette langue. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.		

### 3.4.4.3 Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci

Il y a identité conceptuelle lorsque des synonymes sont concernés, c'est-à-dire lorsque deux mots existent pour la même signification sémantique (exemples inventés dont la langue de référence est l'anglais: bagages/valises; bicyclette/vélo; cheval/étalon).

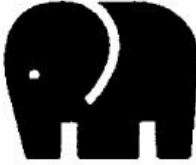
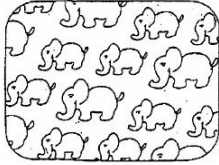




Une similitude conceptuelle a été observée dans les cas suivants:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2



### 3.4.4.4 Deux signes figuratifs, symboles et/ou formes représentent le même objet ou la même idée

Lorsque deux marques sont composées d'éléments figuratifs et/ou de formes, ou contiennent des éléments figuratifs et/ou des formes, et qu'elles représentent les mêmes objets ou idées, ou bien des objets ou des idées similaires, les signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel.

Dans les affaires suivantes, une identité ou une similitude conceptuelle a été constatée:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		T-424/10 (identité)
		R 703/2011-2 (identité)
		R1107/2010-2 (identité)

Toutefois, le fait que les deux signes contiennent le même objet ne permet pas de conclure à l'existence d'une similitude conceptuelle, dès lors que la manière dont l'objet est représenté dans les marques en conflit diffère:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		T-593/10



Le Tribunal a considéré que la chambre avait conclu, à juste titre, que les signes présentaient une différence conceptuelle dans la mesure où la marque antérieure pouvait évoquer un boomerang en raison de son élément figuratif et de la présence de la lettre «b», ce qui n'était pas le cas de la marque demandée (§ 36).

En outre, même si les deux signes contiennent le même élément, ils peuvent être jugés **différents** s'ils évoquent des concepts différents dans leur impression globale:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		T-143/11
<p>La marque demandée s'apparente à un emblème armorial, rappelant le signe distinctif associé aux individus appartenant à la noblesse, voire à des corporations, et ayant pour fonction d'identifier des personnes ou des professions, alors que les marques antérieures ressemblent à un sceau, manifestant l'empreinte d'une autorité souveraine telle que celle de l'État et ayant pour fonction de certifier, voire de sceller un objet (§ 48).</p>		

### 3.4.4.5 Lorsqu'il existe un mot par opposition à un signe figuratif, un symbole, une forme et/ou une couleur représentant le concept désigné par le mot

Une identité conceptuelle existe également entre un mot et une image montrant l'objet représenté par ce mot (exemples fictifs: la marque verbale «TIGER» comparée à une marque figurative représentant un tigre; ou la marque verbale «orange» et une marque représentant la couleur orange en tant que telle).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		T-389/03 (UE, identité pour une partie du public qui distingue un pélican dans la marque contestée)

### 3.4.4.6 Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux contient un mot ou un élément figuratif supplémentaire dénué de signification

Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux ou les deux contiennent un élément verbal supplémentaire dénué de signification (un terme fantaisiste ou qui ne sera pas compris dans la zone linguistique considérée), les signes sont considérés comme très similaires sur le plan conceptuel, et non identiques. Dans un tel cas, même s'il n'est pas compris, le public pertinent notera la présence du terme supplémentaire qui empêche les signes d'être perçus comme totalement identiques sur le plan conceptuel.



Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
VIKING	VIKING PRUX	Exemple inventé
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Exemple inventé

Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des *cosmétiques* de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les mots «PRUX» et «DREMBL» n'ont aucune signification. Ces signes sont très similaires sur le plan conceptuel.

Toutefois, lorsque le mot que les signes ont en commun est accompagné d'éléments figuratifs supplémentaires qui ne renvoient à aucun concept particulier (tels qu'un arrière-plan, des couleurs ou un caractère particulier), les signes sont considérés comme identiques sur le plan conceptuel. Dans un tel cas, les éléments figuratifs supplémentaires n'ont aucune incidence sur la perception conceptuelle des signes.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire n°
		Exemple inventé

Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des *cosmétiques* de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les éléments figuratifs supplémentaires n'introduisent aucun concept susceptible de modifier la perception conceptuelle des signes. Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel.

### 3.4.5 Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes

À chaque niveau (visuel, phonétique et conceptuel), la comparaison des signes permet de décider si les marques sont similaires et, si tel est le cas, de déterminer leur degré de similitude. En général, plus il y a de points communs entre les marques, plus le degré de similitude est élevé.

Cette conclusion varie néanmoins en premier lieu selon que la coïncidence est reconnaissable ou qu'elle passe inaperçue dans l'impression globale des deux marques (point 3.4.5.1 ci-dessous). La conclusion dépend par ailleurs du caractère distinctif et dominant des éléments communs (point 3.4.5.2 ci-dessous) et de l'incidence des éléments restants dans l'impression d'ensemble des marques (point 3.4.5.3 ci-dessous).

#### 3.4.5.1 Élément commun identifiable/coïncidence

Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). La coïncidence doit donc être «pertinente» aux yeux du consommateur qui perçoit habituellement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

La coïncidence est clairement perçue lorsque le point commun constitue un élément verbal indépendant ou lorsque la façon d'écrire est différente (utilisation d'un caractère spécial, d'un tiret ou d'un signe de ponctuation):

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Premier mot commun	T-170/12
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marque antérieure est identique au deuxième mot de la demande de MUE.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Le signe «@» sépare la marque antérieure dans «ip-law» et «mbp» (§ 53).	T-338/09

En ce qui concerne les marques verbales, il convient de rappeler qu'elles ne doivent pas être décomposées visuellement en fonction de l'alternance entre capitales et minuscules, étant donné que, dans le cas des marques verbales, l'utilisation de casses mixtes est dénuée de pertinence.

La représentation graphique permet parfois de distinguer différents éléments de la marque et l'identification:

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
		Les lettres «FŁT» ont un rôle indépendant dans la demande de MUE en raison de la couleur rouge (§ 48).	T-19/12
TRONIC		L'élément commun «TRONIC» est visuellement distinct en raison de ses lettres blanches (§ 28).	R 2060/2013-1

En outre, le mot commun peut être identifié comme tel de manière isolée en raison de sa signification claire. Un consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (arrêt du 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, confirmé par C-512/04 P). Dans les exemples suivants, l'élément commun est une partie d'un mot, mais il peut être identifié, car le public décompose logiquement le mot selon la signification de ses éléments:

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
MARINE BLEU	BLUMARINE	La partie «marine» dans la demande de MUE est reconnue en tant que référence à l'idée de la mer et la partie «blu» est une référence à «blue» (bleu) mal orthographié.	T-160/12
CADENACOR	COR	Le public hispanophone reconnaîtra les éléments	T-214/09

		«cadena» et «cor» dans la marque antérieure (§ 47) (risque de confusion).	
BLUE	ECOBBLUE	Le public pertinent découpera la demande de MUE en deux mots, le préfixe couramment utilisé «eco» et le mot «blue» (§ 30) (risque de confusion).	T-281/07 confirmé dans l'affaire C-23/09 P

À l'inverse, si l'élément commun passe inaperçu, une simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres n'est pas suffisante pour établir une similitude. La règle veut que le public compare les marques comme un tout et ne les décortique pas de manière artificielle. Dans les cas suivants, **la similitude des marques a été refusée** malgré une coïncidence dans certaines lettres (voir également point 4 ci-dessous, «Dissimilitude des signes», en particulier point 4.2.4 «Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents»).

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
CS	CScreen	Le signe contesté sera probablement décomposé en deux éléments, à savoir «C» et «Screen» (écran), ce qui a une signification tout à fait pertinente concernant les ordinateurs et leurs périphériques. Il ne sera pas perçu comme incluant l'entité séparée «CS» qui correspond à la marque antérieure.	R 545/2009-4

### 3.4.5.2 Caractère distinctif et dominant des éléments communs

Pour conclure à une similitude, le **degré du caractère distinctif de l'élément commun** (ou des éléments communs) doit être pris en considération. Plus l'élément commun est distinctif, plus le degré de similitude sera élevé pour chaque aspect de la comparaison (visuel, phonétique et conceptuel). Une conclusion selon laquelle l'élément commun possède un caractère distinctif limité aura pour effet de diminuer le degré de similitude, avec pour conséquence que, si le seul élément commun des deux marques n'est pas distinctif, le degré de similitude à tous les niveaux de comparaison sera faible ou, en fonction de l'incidence des éléments qui différencient les marques, la similitude sera totalement rejetée<sup>10</sup>.



Dans les exemples suivants, l'élément commun a été jugé descriptif ou autrement non distinctif. Le degré de similitude a donc été considéré comme faible:


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
FSA K-FORCE.	FORCE-X	T-558/13
L'élément «force» possède un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle (absence de risque de confusion).		

<sup>10</sup> Voir point 4.2.5 ci-dessous, «Coïncidence dans un élément non distinctif».

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ACTU+	News+	T-591/13
La présence du signe «+» dans les deux signes ne peut pas générer de similitude visuelle, dans la mesure où il s'agit d'un symbole mathématique qui implique un concept d'augmentation, donc il ne présente qu'un caractère distinctif faible (§ 29). Les signes partagent un faible degré de similitude sur le plan phonétique, en raison de la présence du signe «+» (§ 35-36) (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
VISCOPLEX	VISCOTECH	T-138/13
Concernant le préfixe «visco», commun aux marques en conflit, il était, pour le public allemand, descriptif de l'une des principales caractéristiques des produits pertinents (huiles, graisses et carburants), à savoir leur viscosité (§ 57). Les marques sont vaguement similaires sur le plan visuel et phonétique (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-60/11
Le terme «premium» revêt un caractère laudatif (§ 44). La coïncidence n'entraîne qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique et une similitude conceptuelle moyenne (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	ULTIMATE GREENS	R-1462/2012-G
Le terme «ultimate» est un terme promotionnel utilisé pour indiquer la qualité supérieure des tout derniers produits disponibles sur le marché. Il ne présente aucun caractère distinctif (§ 22). Même si les deux marques partagent cet élément, elles ne présentent qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique (§ 47-48). Pas de similitude sur le plan conceptuel dans l'ensemble (§ 49) (absence de risque de confusion).		

Le fait que l'élément qui coïncide soit un élément non distinctif n'est cependant pas suffisant pour rejeter toute similitude entre les marques, à moins que d'autres facteurs les différencient (voir point 4.2.5 ci-dessous). Si le public remarque la coïncidence, elle doit être prise en compte dans la comparaison. Le fait qu'un élément soit descriptif ou autrement non distinctif ne suffit pas pour conclure que le mot est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (arrêt du 08/02/2001, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterraneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Pour l'incidence des composants communs faibles ou non distinctifs sur le risque de confusion, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale).

La conclusion relative à la similitude sur le plan visuel doit être davantage prise en compte **si l'élément commun est dominant** (remarquable visuellement) ou au moins co-dominant dans l'impression d'ensemble des marques. Comme expliqué ci-dessus (voir point 3.3) dans le cadre de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants, les qualités intrinsèques (taille, représentation graphique

frappante, etc.) de chacun de ces composants doivent être comparées aux qualités intrinsèques des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Le caractère distinctif et dominant de l'élément (des éléments) commun(s) sont des termes distincts mais liés entre eux. Selon le Tribunal:

Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.



(Arrêt du 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 et la jurisprudence citée).

### 3.4.5.3 Importance des éléments supplémentaires (non communs)

Dans le cadre d'une comparaison globale de marques, l'incidence des éléments non communs dans leur impression d'ensemble doit également être pris en compte, afin d'aboutir à une conclusion sur la similitude. Plus les éléments restants de marques présentent des différences, plus la similitude résultant de l'élément commun sera faible.



De manière générale, on ne peut pas partir du principe que les éléments de différence entre les marques tendraient à s'estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci (arrêt du 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Le caractère distinctif et dominant des éléments de différenciation doit donc être pris en compte. Si ces éléments sont des éléments distinctifs et qu'ils dominent l'impression d'ensemble des marques, le degré de similitude diminue:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-338/12
<p>Concernant la comparaison visuelle, l'élément figuratif de la marque antérieur représentant un chien constitue l'élément dominant. Les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel, étant donné que leurs éléments graphiques respectifs sont différents. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la marque contestée ne contient pas d'éléments figuratifs renvoyant au concept de «chien»; les marques ne sont pas similaires</p>		

sur le plan conceptuel (§ 27-34).

À l'inverse, si l'élément qui différencie la marque présente un caractère distinctif intrinsèque moindre que l'élément commun, le degré de similitude augmente:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	 <p data-bbox="683 752 895 779">(NEGRA MODELO)</p>	<p data-bbox="991 591 1345 645">R-0536/2001-3 (confirmé dans l'affaire T-169/02)</p>
<p data-bbox="240 797 1361 927">La marque antérieure était enregistrée au Portugal. «Negra» est descriptif des produits pertinents dans la classe 33, puisqu'il peut être utilisé en portugais pour désigner la bière brune, à savoir le type de bière commercialisé sous la marque NEGRA MODELO. L'attention du consommateur moyen portugais sera focalisée sur le terme «modelo». Faible similitude sur le plan visuel, degré moyen de similitude phonétique et degré élevé de similitude conceptuelle (risque de confusion).</p>		

### 3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes


#### 3.4.6.1 Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car le public n'a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; la décision du 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone, § 24; et la décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo, § 59).

Toutefois, l'élément verbal d'un signe n'a pas systématiquement davantage d'incidence (arrêt du 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l'élément figuratif d'une marque mixte peut, notamment en raison de sa forme, taille, couleur ou position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal (arrêt du 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). De plus, lorsque la marque antérieure est une marque verbale, les éléments figuratifs du signe contesté peuvent aussi jouer un rôle décisif dans la différenciation des signes (voir le premier exemple dans le tableau ci-dessous).

Par ailleurs, pour évaluer l'incidence de l'élément verbal d'une marque composée, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif de cet élément.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GIOVANNI		T-559/13
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 3  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> L'élément figuratif de la marque demandée <b>est aussi important que les éléments verbaux et il a une incidence significative sur l'impression visuelle globale</b> donnée par cette marque. Il est positionné au-dessus des éléments verbaux et occupe plus d'espace que ces deux éléments combinés. En outre, il est distinctif pour les produits en cause, puisqu'un canard n'a aucun rapport avec des produits de nettoyage et cosmétiques. De plus, le dessin du canard est assez élaboré. Même si l'élément «GIOVANNI» figure avant l'élément «GALLI», il n'existe qu'<b>un faible degré de similitude visuelle</b> entre les marques en question, compte tenu de l'incidence significative de l'élément figuratif de la marque demandée sur l'impression générale fournie par cette marque (§ 62-64, 72, 74).</p>		


		<p>T-449/13</p>
<p><i>P&amp;S:</i> Classes 32 et 33  <i>Territoire:</i> Pologne  <i>Appréciation:</i> L'élément figuratif de la marque demandée, consistant en la représentation stylisée d'un bovin vu de profil regardant à gauche et qui peut être perçu comme un bison européen, présente une taille similaire à celle de l'élément verbal «wisent» et occupe un espace comparable dans cette marque. Du fait de sa forme, de sa taille, de sa couleur et de sa position, cette représentation d'un bison [...] permet clairement d'établir l'image de la marque contestée que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu'elle ne peut être exclue de la perception de cette marque [...].</p> <p>Quant à la marque antérieure, une représentation fidèle à la réalité d'un bison debout sur ses quatre pattes dans un cercle sur un fond d'arbres, aux couleurs verte, marron et noire, est clairement perceptible dans cette marque. Cette représentation d'un bison occupe une position centrale et présente une taille légèrement supérieure à l'unique élément verbal perceptible, le terme «żubrówka», représenté en jaune et noir et placé au-dessus de cette représentation. Par conséquent, l'élément figuratif consistant en une représentation fidèle à la réalité d'un bison ne peut être écarté de l'impression générale créée par la marque antérieure [...]. Malgré la présence d'éléments verbaux différents, ces marques sont, dans leur ensemble, semblables visuellement à un faible degré, compte tenu du fait qu'elles contiennent toutes deux un bison, dont l'image sera aisément mémorisée par les consommateurs du fait de la position qu'il occupe dans les marques en question et de sa taille (§ 76-77, 82, 85-86, 111, 113).</p>		

(a) Signes comportant des éléments verbaux identiques ou très similaires, ainsi que des éléments figuratifs différents

Lorsque les éléments verbaux sont identiques ou similaires et que l'élément figuratif n'a ni signification sémantique ni stylisation frappante, les signes sont généralement similaires. Dans ce scénario, l'élément figuratif sera considéré comme n'ayant pas une influence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe.





Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
(i)	PUKKA	T-483/10



 <p>(ii)</p>		<p>(similitude élevée sur le plan visuel et phonétique. Pas de similitude conceptuelle)</p>
<p>P&amp;S: classe 18                  Territoire: Espagne, Union européenne                  Appréciation: Les éléments figuratifs de la MUE antérieure, à savoir l'ovale et la forme géométrique rappelant vaguement une étoile à cinq branches qui lui est superposée, ne véhiculent aucun contenu conceptuel identifiable. Par conséquent, il est peu probable que ces éléments figuratifs retiennent l'attention du consommateur pertinent. En revanche, si l'élément verbal ne véhicule pas, lui non plus, de contenu conceptuel, il n'en reste pas moins qu'il peut être lu et prononcé et qu'il est, dès lors, susceptible d'être retenu par les consommateurs. Partant, l'élément verbal de la MUE antérieure doit être considéré comme dominant l'impression visuelle de cette marque (§ 47).</p>		



Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		<p>T-216/11                  (degré moyen de similitude sur le plan visuel et similitude phonétique élevée. Pas de comparaison conceptuelle possible)</p>
<p>P&amp;S: classe 29                  Territoire: UE                  Appréciation: La similitude visuelle résulte du fait que les deux marques comportent un élément verbal unique très similaire qui ne se distingue que par la dernière lettre. Les deux signes figuratifs représentaient un oiseau, un élément qui renforçait la similitude des signes. Les signes ne présentent que peu de différences et celles-ci sont minimes. Quant à la comparaison phonétique, les deux signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, dans la mesure où seule la dernière lettre les différencie. La comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, dans la mesure où l'élément verbal des signes n'avait pas de signification dans certaines régions de l'Union européenne (§ 38).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p><b>CINEMA 4D</b></p>		<p>R 1691/2014-2</p>
<p>P&amp;S: classe 9                  Territoire: UE                  Appréciation: «En ce qui concerne les éléments figuratifs qui composent le signe, la chambre considère que rien dans ces éléments n'ajoute une quelconque différence au signe contesté hormis certains éléments d'ornementation. Le simple ajout d'éléments figuratifs banals n'aura pas d'incidence sur la perception du signe par le public pertinent» (§ 24).</p>		



En revanche, lorsque les éléments verbaux communs sont également faibles ou encore moins distinctifs que les éléments figuratifs, la coïncidence des éléments verbaux entraîne uniquement une faible similitude, si des différences existent entre les éléments figuratifs.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		T-60/11 (faible similitude visuelle et phonétique et degré moyen de similitude conceptuelle)
<p><i>P&amp;S:</i> classes 30, 31, 42  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> La similitude des marques repose exclusivement sur un terme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, qui ne sera pas mémorisé par les consommateurs comme l'élément clé des marques en cause (§ 53).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		R 1357/2009-2 (aucune similitude visuelle ou conceptuelle, faible similitude phonétique)
<p><i>P&amp;S:</i> classes 5, 29, 30, 32  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> La chambre de recours a tenu compte du caractère non distinctif et descriptif du mot «Lactofree» pour les produits concernés. La chambre a conclu que les différences visuelles et conceptuelles notables entre les signes compenseraient la nature en partie identique et en partie similaire des produits (§ 98).</p>		

(b) Signes comportant des éléments figuratifs identiques ou très similaires, ainsi que des éléments verbaux différents

En général, l'identité ou la similitude de l'élément figuratif des signes n'entraînera pas un niveau considérable de similitude dans les cas où au moins l'un des signes comporte un élément verbal supplémentaire qui ne figure pas dans l'autre signe. Le résultat dépendra toutefois des circonstances particulières propres à chaque cas.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (faible similitude visuelle et dissimilitude conceptuelle et phonétique)
<p><i>P&amp;S:</i> classes 25, 41, 43  <i>Territoire:</i> France  <i>Appréciation:</i> Eu égard au caractère dominant de l'élément verbal de la marque demandée, il n'existe aucune similitude conceptuelle et phonétique et les signes ne présentent qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel (§ 58) (absence de risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)


		<p>R 280/2009-4 (dissimilitude visuelle, conceptuelle et phonétique)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classes 16, 36, 41 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> Les deux signes ont pour seul point commun le fait qu'ils représentent une croix à pointes caractéristiques, connue sous le nom de «croix de Malte», faisant référence à l'Ordre de Malte. Même dans le domaine en question, «collecte de fonds de bienfaisance; éducation, périodiques, services médicaux» (classes 16, 36, 41, 45), la forme particulière de la croix de Malte n'est pas exclusivement utilisée par la demanderesse. La demande de MUE comporte la séquence verbale indéniablement distinctive «Pro concordata populorum» et ne saurait être réduite à son élément figuratif. Les signes sont aussi dissemblables phonétiquement dans la mesure où le signe sur lequel repose l'opposition ne présente aucun élément verbal. Il n'y a aucune similitude conceptuelle, étant donné que la demande de MUE signifie «pour la compréhension des peuples», une locution qui n'a aucun point commun avec le signe antérieur. Par conséquent, il ne peut y avoir de risque de confusion, même pour les produits identiques figurant dans la classe 16.</p>		



Cette règle ne s'applique pas aux cas où l'élément verbal présente un caractère distinctif limité et n'est pas dominant:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n° (degré de similitude)
		<p>Affaires jointes R 68/2001-4 et R 285/2001-4 (degré élevé de similitude sur le plan visuel)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classes 18, 24, 25, 28 <i>Territoire:</i> Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche <i>Appréciation:</i> La formulation «La Maison de la Fausse Fourrure» ne suffit pas pour diminuer l'impression de similitude entre les marques en conflit. Outre la nature descriptive possible de la marque, la chambre de recours note que la formulation apparaît en deuxième position (elle est placée sous l'élément figuratif) par rapport à l'élément figuratif en forme d'empreinte de patte; sa taille est relativement limitée (quatre fois plus petite) et son style d'écriture est conventionnel (§ 22).</p>		

(c) Signes comportant des éléments figuratifs correspondant à la signification des éléments verbaux

L'élément figuratif peut «coopérer» avec la partie verbale afin de définir un **concept** particulier et peut même favoriser la compréhension de mots qui, en principe, pourraient ne pas être connus des consommateurs. Cette «coopération» permet de renforcer la similitude conceptuelle:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		<p>B 210 379</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classe 3 <i>Territoire:</i> Allemagne, Espagne <i>Appréciation:</i> Le dessin d'une lune, présent dans les deux signes, a permis de faire ressortir l'équivalence entre le mot espagnol «LUNA» et le mot anglais «MOON» pour les consommateurs</p>		

espagnols.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1409/2008-2
<p><i>P&amp;S:</i> classes 18, 25, 35  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> Visuellement, les marques sont très similaires. Une comparaison auditive est impossible. Conceptuellement, le mot «horse» sera compris par des consommateurs parlant l'anglais comme une référence directe à l'élément figuratif de la MUE contestée. Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques.</p>		

### 3.4.6.2 Début des signes dans la comparaison visuelle et phonétique

Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s'en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d'un signe influence en général grandement l'impression d'ensemble produite par la marque (arrêt du 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40 et arrêt du 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Néanmoins, la notion de «début de signe» est vague, dans la mesure où il n'est pas indiqué de façon particulière ce qui constitue le début du signe, ce qui en constitue la fin, voire s'il comprend ou non une partie intermédiaire. Encore une fois, cette perception dépend principalement des circonstances de l'espèce (longueur du signe, structure syllabique, utilisation de polices, etc.) et non d'une règle établie. Il se pourrait même qu'un signe soit perçu comme ayant un début court et une fin courte mais une partie intermédiaire ou centrale proportionnellement bien plus longue. Par conséquent, selon les circonstances, la règle du caractère prépondérant du début du signe pourrait avoir moins de poids, ce qui conférerait un caractère prédominant à la partie centrale.

Étant donné que c'est généralement le début d'un signe qui accapare l'attention des consommateurs, la différence entre les signes est souvent insuffisante pour exclure toute similitude lorsque seules leurs terminaisons diffèrent. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l'espèce. En outre, cette règle ne s'applique que lorsque le signe comporte un élément verbal (justifiant la lecture de gauche à droite) et que cet élément verbal n'est pas très court (à défaut de quoi, le signe sera immédiatement perçu dans son intégralité). L'Office considère que les signes très courts sont les signes constitués d'au plus trois lettres/chiffres (voir point 3.4.6.3 ci-dessous pour plus de détails).

En principe, les coïncidences au début des signes augmentent davantage leur similitude que celles situées au milieu ou à la fin:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>P&amp;S:</i> classe 42  <i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation:</i> Les deux marques n'ont pas de signification, donc aucune comparaison conceptuelle ne</p>		

peut être réalisée. Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment parce que leurs quatre premières lettres «ALEN» sont identiques. Il est généralement admis que le public accorde davantage d'attention à la première partie d'une marque, du moins lorsqu'il perçoit la marque visuellement (paragraphe 33).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1

*P&S:* classe 5

*Territoire:* Grèce

*Appréciation:* Les signes ont en commun cinq lettres sur six et les deux premières syllabes sont identiques. Il y a un certain degré de similitude visuelle. Sur le plan auditif, les signes sont très similaires, étant donné que leur première partie, laquelle est normalement plus importante, est identique. Aucun des deux signes n'a de signification en grec (§ 35-36).

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CALSURA	CALSORIN	R 484/2010-2

*P&S:* classe 5

*Territoire:* UE

*Appréciation:* Visuellement, les marques présentent des similitudes en raison des lettres «C», «A», «L», «S» et «R» qui coïncident et sont placées dans le même ordre. Sur le plan auditif, les marques présentent un faible degré de similitude. Conceptuellement, les marques sont similaires, dans la mesure où elles contiennent toutes deux le composant «CAL». Toutefois, puisque cet élément fait clairement référence au type de produits (qui contiennent du «calcium»), peu de poids est accordé à cette similitude conceptuelle (§ 21-23) (absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4

*P&S:* classe 30

*Territoire:* Danemark, Finlande, Suède

*Appréciation:* Les signes diffèrent au niveau de la cinquième lettre et de leur terminaison. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle. Compte tenu de la longueur de la demande de MUE, les signes diffèrent en termes de rythme et d'intonation et présentent de ce fait un faible degré de similitude auditive. Les signes antérieurs «NOBLESSE» ont une connotation bien marquée en Finlande et en Suède. Dans ces territoires, le mot «NOBLISSIMA» est dépourvu de toute signification. Ils sont par conséquent conceptuellement différents. Les marques antérieures sont de nature élogieuse et, dans une certaine mesure, descriptives des caractéristiques des produits «chocolat», en ce sens qu'elles décrivent leur supériorité. Le caractère distinctif est inférieur à la moyenne.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALBUMAN	ALBUNORM	R 489/2010-2

*P&S:* classe 5

*Territoire:* UE

*Appréciation:* Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le préfixe «ALBU» (abréviation d'«albumine» ou d'«albumen»). Toutefois, cette similitude n'a que peu d'importance, étant donné que le préfixe est générique et donc dépourvu de caractère distinctif. Le deuxième élément de la marque antérieure, «MAN», est, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, complètement différent du deuxième élément de la marque contestée, à savoir «NORM».

### 3.4.6.3 Signes courts

La comparaison des signes doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par les marques.

La longueur des signes peut avoir une influence sur l'incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. **Cependant, chaque cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.**

La Cour n'a pas exactement défini ce qu'est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l'Office. Les points qui suivent analysent donc l'incidence sur l'impression d'ensemble, et donc, sur la similitude des signes respectifs pour les signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre, de deux lettres ou de deux chiffres et de trois lettres ou de trois chiffres.

La comparaison entre les signes consistant en une seule lettre (ou une combinaison de trois ou moins de trois lettres non reconnaissables en tant que mot) suit les mêmes règles que celles provenant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (arrêt du 06/10/2004, affaires jointes T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48, et arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).




#### (a) Signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre des signes composés de la même lettre, la **comparaison visuelle** (voir point 3.4.1.6 ci-dessus) est, en principe, décisive. L'identité auditive et conceptuelle peut être rejetée, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au motif qu'il existe des différences visuelles suffisantes entre les signes (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1, «Signes courts»).



#### (b) Signes composés de deux lettres ou de deux chiffres

La règle susmentionnée relative à l'importance de la comparaison visuelle s'applique également aux marques composées de deux lettres ou de deux chiffres. La comparaison de ces signes dépend de leur stylisation et, en particulier, de la reconnaissance des lettres en tant que telles dans le signe. Par conséquent, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes peut varier lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant en ou étant composés de la même combinaison de deux lettres, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.



Dans les exemples suivants, **les marques ont été considérées similaires sur le plan visuel** en raison des représentations graphiques/similitudes visuelles de la même combinaison de deux lettres:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 61 046
<p><i>P&amp;S:</i> classe 36  <i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des marques en conflit est qu'elles se composent de deux lettres dans une représentation figurative arbitraire produisant la même impression. Les marques sont considérées comme similaires.</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>GE</p>		T-520/11
<p><i>P&amp;S:</i> classes 6, 7, 9, 11, 17  <i>Territoire:</i> Royaume-Uni  <i>Appréciation:</i> Il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE» (§ 33-35). Les marques sont identiques sur le plan phonétique et présentent une similitude visuelle moyenne. Concernant la comparaison conceptuelle, il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE».</p>		

Dans l'exemple suivant, **les signes n'ont pas été considérés similaires sur le plan visuel et phonétique** en raison de la représentation graphique différente et du fait qu'ils ne peuvent pas être lus comme les mêmes lettres.


Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 82/2011-4
<p><i>P&amp;S:</i> classe 33  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> D'un point de vue visuel, la stylisation graphique des marques antérieures est très différente de celle de la marque contestée. Le simple fait qu'une ou les deux lettres des marques soient identiques ne suffit pas pour rendre les marques similaires sur le plan visuel. Il n'existe aucune similitude auditive si la marque contestée se prononce «B» ou «PB», dans la mesure où les différences dans les signes courts ont davantage d'incidence sur l'impression d'ensemble que dans les marques plus longues. Sur le plan conceptuel, la marque contestée et les marques antérieures, sans aucun élément supplémentaire à la combinaison de lettres «AB», n'ont de signification dans aucune des langues pertinentes: la comparaison conceptuelle reste donc neutre (§ 17-19).</p>		

Quant à la différence dans l'une des lettres, voir les exemples suivants:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>(i) <b>CX</b> (ii)</p> 	<b>KX</b>	R 864/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 7 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, les lettres initiales «K» et «C» présentent une forme nettement différente et ne peuvent être considérées similaires sur le plan visuel qu'à un faible degré. Le même degré de similitude, à savoir faible, s'applique à la comparaison phonétique. Sur le plan auditif, les signes seront respectivement prononcés «K-X» et «C-X» et non comme des mots. Aucune des marques ne possède de signification conceptuelle (§ 25-27).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<b>KA</b>		T-486/07
<p><i>P&amp;S:</i> classes 9, 11, 12 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Il convient de considérer que, pour chacune des perceptions possibles de la marque demandée par le public pertinent, celui-ci percevra des différences visuelles importantes par rapport à chacune des marques antérieures (§ 65). Il y a lieu de reconnaître un certain degré de similitude phonétique entre les marques en cause sans que celui-ci puisse être considéré comme très élevé. La chambre de recours a dès lors, sans commettre d'erreur, pu considérer que la similitude phonétique entre les marques en cause n'était pas «notable» (§ 71). Dans la mesure où aucune des marques en cause n'a de signification, il ne peut y avoir de comparaison conceptuelle (§ 72).</p>		

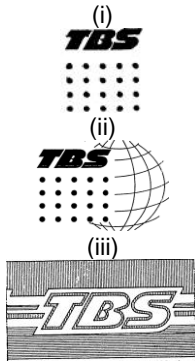


(c) Signes composés de trois lettres ou de trois chiffres

Lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres ou de trois chiffres, une différence d'une lettre n'exclut pas la similitude, surtout lorsqu'il s'agit d'une lettre phonétiquement similaire.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	<b>ELS</b>	T-388/00
<p><i>P&amp;S:</i> classes 16, 35, 41 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> Deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre; la différence d'une seule lettre ne constitue pas une différence significative sur les plans visuel et phonétique. Les lettres «E» et «I» en allemand sont prononcées de façon similaire (§ 66-71).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<b>Ran</b>	<b>R.U.N.</b>	T-490/07
<p><i>P&amp;S:</i> classes 35, 38, 42 <i>Territoire:</i> UE, Allemagne <i>Appréciation:</i> Le Tribunal a jugé que dans l'esprit des consommateurs pertinents ayant une bonne maîtrise de l'anglais, les signes en cause étaient similaires (§ 55).</p>		



En revanche, lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans aucune signification, la différence d'une seule lettre peut suffire à les différencier:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 393/1999-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 25  <i>Territoire:</i> Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Autriche  <i>Appréciation:</i> En l'espèce, la prononciation des premières lettres des marques en cause, à savoir le «J» et le «T», est différente dans toutes les langues pertinentes. Ces lettres sont également dissemblables sur le plan visuel. Par ailleurs, les éléments figuratifs des marques comparées ne se ressemblent pas (§ 17-18).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	COR	T-342/05
<p><i>P&amp;S:</i> classe 3  <i>Territoire:</i> Allemagne  <i>Appréciation:</i> La grande chambre a jugé que les signes n'étaient que faiblement similaires sur le plan auditif (§ 47, 50). Le public pertinent en Allemagne remarquera certainement les différences dans le début des signes.</p>		

### 3.5. Conclusion sur la similitude

Chaque aspect (visuel, phonétique et conceptuel) de la comparaison des signes permet de décider si les marques sont similaires et, si tel est le cas, de déterminer leur degré de similitude. En général, plus il y a de points communs entre les marques, plus le degré de similitude est élevé.

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

La conclusion sur le degré de similitude des signes à chacun des trois niveaux résulte d'une évaluation de tous les facteurs pertinents. Les principaux facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l'appréciation de la similitude ont été expliqués dans les paragraphes précédents de ce chapitre. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d'une appréciation de la similitude, les facteurs pertinents (caractère dominant, distinctif, etc.)

sont pris en compte non seulement dans le but de déterminer les éléments communs des marques, mais aussi pour établir tout élément supplémentaire et/ou différent des signes en cause.

Il convient en outre de garder à l'esprit que puisque l'appréciation de la similitude est fondée sur l'impression d'ensemble des signes, une fois qu'il a été constaté que les signes sont similaires, il ne serait pas cohérent de conclure par la suite, dans l'appréciation globale du risque de confusion, que «l'impression générale des signes est différente» afin de favoriser comme résultat une absence de risque de confusion. En général, il convient d'envisager ce qui suit lors de l'appréciation de la similitude et des degrés de similitude:

- Incidence du caractère distinctif des éléments


Le degré plus ou moins grand du caractère distinctif des éléments est commun aux signes et constitue l'un des facteurs pertinents dans l'appréciation de la similitude entre les signes.

Par exemple, si les coïncidences entre les signes de l'un des trois aspects de comparaison découlent d'un élément présentant un caractère distinctif limité, le degré établi de similitude visuelle, auditive et/ou conceptuelle, respectivement, sera plus faible que lorsque les éléments en commun possèdent un caractère distinctif normal.

Par exemple, si les marques coïncident par une composante figurative descriptive ou faible mais partagent également un élément verbal distinctif, le niveau de similitude auditive n'est pas affecté. En outre, l'incidence d'un élément dominant figuratif commun est de toute évidence un fait qui influe sur la comparaison visuelle.

Dans les exemples suivants, les signes impliquaient des éléments descriptifs/faibles mais avec des résultats différents:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-277/11 (Risque de confusion)
<p><i>P&amp;S:</i> Classes 35, 39, 41, 42 et 43  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> Le Tribunal juge les signes très similaires sur le plan visuel, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (§ 86, 88, 91, 93).</p>		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	<p>TRIDENT PURE</p>	<p>T-491/13 (Pas de risque de confusion)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 30  <i>Territoire:</i> UE entre autres  <i>Appréciation:</i> En ce qui concerne le premier droit antérieur, le Tribunal a établi un faible degré de similitude visuelle, étant donné que l'élément commun «PURE», même s'il est descriptif pour une partie du public, ne permettait pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (§ 70). Les marques ont été jugées phonétiquement faiblement similaires pour les consommateurs qui comprenaient le mot «PURE» mais moyennement similaires sur le plan auditif pour la partie restante du public. Sur un plan conceptuel, elles étaient similaires pour les consommateurs qui comprenaient le mot «PURE» comme une référence à la pureté des produits en cause et à la pureté de l'haleine (§ 93). Il a également été stipulé que le fait que le mot «pure» est descriptif des caractéristiques des produits en question n'altère pas le contenu conceptuel de ces marques. En ce qui concerne les droits antérieurs subsistants, le degré de similitude n'était pas supérieur.</p>		

- Incidence des éléments dominants



La conclusion relative à la similitude sur le plan visuel doit être davantage prise en compte si l'élément commun est dominant (frappant visuellement) ou au moins co-dominant dans l'impression d'ensemble des marques.

Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

Il convient de souligner que les facteurs susmentionnés ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas et que l'appréciation de la similitude est toujours entreprise au cas par cas. Il peut en outre s'avérer nécessaire de tenir compte d'autres facteurs. Il convient également de noter que les facteurs et principes susmentionnés ne remettent pas en cause le principe selon lequel l'examen de la similitude des marques doit prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ces marques sur le public pertinent.

- Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif. Dès lors, si les coïncidences entre des signes complexes (signes composés d'éléments verbaux et figuratifs) relèvent des éléments verbaux et que les différences découlent des éléments figuratifs, le degré de similitude visuelle et auditive sera probablement supérieur à la moyenne (voir exemple ci-dessous).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-149/12 (Risque de confusion)
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 9  <i>Territoire:</i> Espagne  <i>Appréciation:</i> Les signes sont apparus hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, nonobstant le caractère descriptif de l'élément «MICRO» (§ 54, 55, 60) et compte tenu du fait que les différences se limitaient à des éléments graphiques ordinaires.</p>		

En général, l'identité ou la similitude de l'élément figuratif des signes ne suffit pas à établir la similitude dans les cas où au moins l'un des signes comporte un élément verbal supplémentaire qui ne figure pas dans l'autre signe.



Toutefois, même si les éléments verbaux d'une marque peuvent avoir davantage d'incidence, ce n'est pas nécessairement le cas si l'élément figuratif domine l'impression d'ensemble produite par la marque sur le plan visuel (voir le point 3.4.6.1 ci-dessus, Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle).

- Début des signes

En principe, les coïncidences au début des signes augmentent davantage leur similitude que les coïncidences au milieu ou à la fin des signes.

Les consommateurs accordent dès lors moins d'importance à la fin de la marque et les coïncidences situées à la fin des signes amènent à conclure à un degré plus faible de similitude visuelle que les éléments communs au début des signes (voir premier exemple ci-dessous). De même, la position des phonèmes ou syllabes similaires/communs au début des signes en conflit renforce le degré de similitude sur le plan auditif.

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente (voir deuxième exemple ci-dessous).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
OXYGESIC	Maxigesic	T-328/12
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 5  <i>Territoire:</i> UE  <i>Appréciation:</i> Les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel en raison du caractère descriptif du suffixe «GESIC», étant donné qu'il fait référence aux antidouleurs (§ 35 et 47), ainsi que des parties initiales différentes (§ 49). Sur le plan phonétique, ils ont été jugés moyennement similaires (§ 51) et conceptuellement différents, en raison notamment, en ce qui concerne ce dernier élément, du contenu descriptif de «GESIC» et des associations divergentes qui pourraient être faites avec les préfixes respectifs des signes [«OXY» fait référence à oxygène/oxycodon et «MAXI» à maximum (§ 53)], avec pour résultat qu'un risque de confusion était exclu.</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-33/13
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 35, 36 et 42.  <i>Territoire:</i> Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.  <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, les signes étaient réputés avoir au moins un certain degré de similitude visuelle, même si le mot «bonus» renvoyait à un élément commun de faible caractère distinctif (§ 32, 41). Sur le plan phonétique, les signes présentaient un degré moyen de similitude du fait de la prononciation identique de leurs deux premières syllabes (§ 34). Sur le plan conceptuel, il y a à tout le moins un certain degré de similitude pour une partie non négligeable du public, pour laquelle l'élément commun «bonus» véhicule une signification identique (§ 42).</p>		

- Signes courts

La longueur des signes peut avoir une influence sur leur impression d'ensemble, et donc sur l'incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs.

Les principes et facteurs susmentionnés ne doivent pas s'appliquer de manière systématique. La décision doit expliquer leur pertinence pour un cas particulier et évaluer leur importance.

Toutefois, les règles décrites dans le présent chapitre sont d'ordre général et les particularités d'un cas spécifique peuvent justifier des conclusions différentes. Toutefois, dans ce type de cas, il est encore plus important de fournir un raisonnement clair et approfondi dans la décision.

## 4 Dissimilitude des signes

### 4.1 Introduction

La similitude des signes est une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Une appréciation de la similitude entre deux marques doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par celles-ci, en particulier, par leurs composants distinctifs et dominants (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 et la jurisprudence citée). Si l'impression d'ensemble est que les signes sont dissemblables, le risque de confusion est exclu.

La conclusion sur la similitude ou la dissimilitude des signes de manière générale résulte d'une évaluation combinée (i) des coïncidences et différences sur le plan conceptuel, phonétique et visuel et (ii) de l'importance des coïncidences et des différences aux yeux du public pertinent.

Si les signes en cause sont dissemblables,

- en règle générale, les produits et services ne doivent pas être comparés. Seuls les signes sont comparés et l'examen prend fin avec la conclusion sur la dissimilitude des signes.

Une stratégie de raisonnement peut néanmoins justifier une comparaison de certains produits et services et poursuivre l'appréciation de la similitude des signes pour les produits et services restants uniquement, si les signes sont autrement dissemblables en raison d'une coïncidence portant exclusivement sur un élément descriptif ou non distinctif (voir point 4.2.5 ci-dessous). Par exemple, pour de longues listes de produits et services, il peut s'avérer plus efficace de statuer en premier lieu sur la dissimilitude des produits et services, puis de poursuivre la comparaison des signes (y compris l'évaluation des composants distinctifs dans plusieurs langues) uniquement pour la liste restante plus courte de produits et services.

- Les revendications de caractère distinctif accru ne sont pas examinées. Si les signes sont dissemblables, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée, indépendamment de tout caractère distinctif accru de la marque antérieure. Les marques en conflit n'étant pas similaires, il n'y a pas lieu de tenir compte de la renommée de la marque antérieure, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application du critère de similitude et ne pouvant servir à accroître la similitude entre ces marques (ordonnance du 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 et la jurisprudence citée).
- Il n'y a pas d'évaluation globale des facteurs. La conclusion de la décision établit qu'en l'absence d'une des conditions, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.

## 4.2 Scénarios de dissimilitude

### 4.2.1 Aucun élément en commun




Les signes sont manifestement dissemblables s'ils ne présentent aucun élément en commun dans l'un des trois aspects de comparaison. Il s'agit davantage d'un scénario hypothétique, dans la mesure où les signes en cause dans une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présentent généralement un élément en commun. L'objet du débat entre les parties porte plutôt sur le fait d'établir jusqu'à quel point l'élément en question est considéré comme similaire.

### 4.2.2 Coïncidence dans un élément négligeable

Les signes sont dissemblables si le seul élément qu'ils ont en commun est **négligeable** dans l'une ou dans les deux marques, en ce sens qu'en raison de sa dimension et/ou de sa position, il passera probablement **inaperçu** ou ne sera **pas pris en considération** par le public pertinent. Après que leur caractère négligeable a été dûment motivé, les éléments négligeables ne sont pas comparés (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, l'évaluation doit porter sur tous les éléments du signe (voir le point 1.5 ci-dessus).

S'agissant de l'évaluation visant à déterminer si un élément est négligeable, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable, dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte, de déchiffrer l'élément concerné. La question est plutôt de savoir si, dans l'impression d'ensemble du signe, cet élément est perceptible par le consommateur moyen qui perçoit généralement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Exemples:


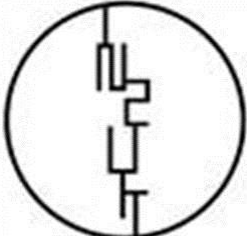
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	 (GREEN BY MISSAKO)	<p>T-162/08</p> <p>Les mots «by missako» sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.</p>
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	<p>LUNA</p>	<p>R 2347/2010-2</p> <p>L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.</p>

### 4.2.3 Coïncidence dans un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation

Les signes sont différents si l'élément verbal, qui aurait pu être à l'origine de la similitude, n'est pas perceptible en raison de sa forte stylisation. Compte tenu de la façon dont les symboles ou lettres sont parfois agencés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole ou une lettre est répété pour créer un motif, fortement déformé ou difficilement lisible. Si l'élément verbal n'est pas identifiable dans l'impression d'ensemble du signe, et qu'il n'est donc pas lisible et pas prononçable, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison.

Encore une fois, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable, dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte, d'identifier l'élément verbal concerné. Il est indifférent de savoir si l'élément verbal ne devient reconnaissable que grâce à la présence de l'autre marque, dans la mesure où le consommateur n'a généralement pas l'occasion de comparer les signes côte à côte. En outre, il importe peu que la partie désigne sa marque par un élément verbal particulier dans ses soumissions ou que les éléments de la marque indiquent un élément verbal, dans la mesure où le consommateur ne bénéficiera pas de ces informations lorsqu'il sera confronté au signe tel qu'il a été enregistré ou demandé.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
KA		R 1779/2010-4
<b>intuit</b>		R 164/2015-2

La question de savoir si l'élément verbal «se perd» en effet dans la stylisation doit être examinée avec soin. Le consommateur cherche de manière intuitive des éléments prononçables dans les signes figuratifs afin de pouvoir les désigner. La forte stylisation d'une ou de plusieurs lettres d'un mot n'empêche pas toujours le consommateur d'identifier l'élément verbal comme un tout, surtout si cet élément renvoie à une signification concrète. Il convient également de souligner que si la stylisation complexe de l'élément verbal d'un signe ne le rend pas complètement illisible, mais a pour effet de lui prêter plusieurs interprétations, la comparaison doit retenir les interprétations qui sont plausibles. Dès lors, ce n'est que dans les cas – plutôt rares – où la lisibilité du signe s'avérerait impossible, sans recourir à une description de la marque ou à l'autre marque, qu'il sera permis de ne pas prendre en compte l'élément verbal dans la comparaison.





#### 4.2.4 Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents

Le fait qu'il existe une certaine coïncidence entre les signes n'aboutit pas nécessairement à une conclusion de similitude. C'est notamment le cas lorsque l'élément commun n'est pas perçu tel quel dans l'impression d'ensemble des marques. Le Tribunal a jugé que les signes suivants étaient différents malgré la coïncidence dans une séquence de lettres:

Exemples:

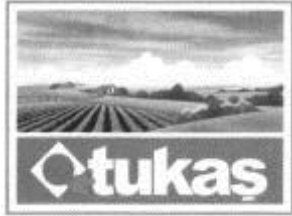

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
StoCretec	CRETEO	T-640/13
<p>Les signes en conflit ne sont pas similaires (§ 87). Dans l'impression visuelle produite par ces marques, leurs débuts «sto» et «cre» et leurs fins «tec» et «o» jouent un rôle plus important que les syllabes «cre» et «te», qui se trouvent au milieu de ces signes et qui sont moins bien perçues par le public pertinent. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence de similitude visuelle entre ces signes (§ 71). Ces marques ne sont pas similaires sur le plan phonétique, notamment en raison de leurs débuts et fins différents (§ 72). La comparaison conceptuelle reste neutre car «StoCretec» et «CRETEO» sont des termes inventés sans aucune signification en allemand (§ 73)..</p>		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALDI		T-240/13
<p>Les éléments figuratifs et le mot supplémentaire «foods» ne peuvent pas être négligés lors de la comparaison des signes (§ 54-55). L'impression visuelle globale des signes en conflit est nettement différente (§ 59-61). Les signes sont également différents sur le plan phonétique en tenant compte, notamment, de l'élément supplémentaire «foods» de la marque contestée (§ 65-66). Enfin, les marques sont en outre différentes sur le plan conceptuel (§ 73).</p>		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-524/11
<p>Les éléments figuratifs faisant partie des marques figuratives antérieures différencient davantage celles-ci de la marque demandée (§ 36). Les signes en conflit ont un rythme de prononciation différent (§ 43-44). Les mots n'ayant aucune signification, la comparaison conceptuelle n'est pas possible (§ 54).</p>		

La même règle s'applique aux similitudes dans les éléments figuratifs de faible incidence:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-36/13
<p>Les éléments figuratifs des signes présentent les mêmes contours, mais ils seront perçus par le public</p>		

pertinent comme étant différents (§ 45-47). Les éléments verbaux sont différents sur le plan visuel, dans la mesure où ils n'ont que deux lettres en commun, qui sont également placées différemment.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 1 837 106
Les marques coïncident uniquement en ce que les éléments verbaux sont écrits en blanc sur un fond gris contrastant et grâce au cadre blanc qui sépare les éléments verbaux et les éléments paysagers en parts égales. Il s'agit d'éléments figuratifs ordinaires, omniprésents dans les marques dans quasiment tous les domaines du commerce. Le consommateur ne prête aucune attention à ces détails. Son attention est focalisée sur le terme fantaisiste «tukaş» dans la marque antérieure et sur le mot «Ekonomik» dans la marque contestée. Dans la mesure où les signes ne coïncident sur le plan visuel que dans des aspects non pertinents et où ils n'ont rien en commun sur les plans auditif et conceptuel, ils sont globalement différents.		

Dans la comparaison des signes, la décision doit être rigoureusement motivée, afin d'expliquer pourquoi les coïncidences dans des aspects particuliers sont considérées comme non pertinentes.

#### 4.2.5 Coïncidence dans un élément non distinctif

Si les signes présentent des coïncidences uniquement dans un élément **descriptif** ou autrement **non distinctif** pour les produits et services pertinents dans l'ensemble du territoire pertinent, et qu'ils contiennent un ou plusieurs autres éléments distinctifs capables de différencier les signes, ils peuvent être considérés comme différents.

Il s'ensuit que deux conditions sont à remplir pour conclure à une dissemblance dans ce contexte:

- l'élément commun doit être non distinctif (si l'élément commun présente un certain caractère distinctif, même très faible, les signes ne peuvent être jugés différents);
- d'autres éléments sont distinctifs et susceptibles de différencier les marques.


Par conséquent, deux signes peuvent être différents pour certains produits et services mais pas pour d'autres. Si, dans une partie du territoire pertinent, l'élément commun n'est pas perçu comme descriptif ou non distinctif (en raison de l'incompréhension du terme, par exemple), les signes ne peuvent pas être considérés comme différents.

Les exemples inventés suivants illustrent des cas où la coïncidence dans un élément ne peut entraîner aucune similitude parce que cet élément est non distinctif et que les autres éléments, qui sont clairement différents, permettent au public de différencier suffisamment les marques:

Signe antérieur	Signe contesté
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
<i>P&amp;S: prestation de services d'hébergement</i> <i>Territoire: Union européenne</i>	



CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
P&S: prestation de services de restauration Territoire: Espagne (où le mot «casa» signifie également «bar», «restaurant»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
P&S: services de télécommunication Territoire: Union européenne	

Exemples de la jurisprudence:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (points 39 à 61)
P&S: classe 36 Territoire: Union européenne (le public pertinent est réputé connaître la terminologie financière anglaise de base) Appréciation: L'élément commun «capital markets» décrit directement les services.		

Selon les règles établies au début, malgré l'absence de caractère distinctif des éléments communs, il ne serait pas opportun de conclure à une dissimilitude, lorsque:

- la combinaison particulière des éléments confère un caractère distinctif aux signes (c.-à-d. que la combinaison serait protégée);

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-60/11
P&S: classes 30, 31, 42 Territoire: UE Appréciation: Il existe des similitudes entre les marques. La marque antérieure se compose de deux éléments qui sont non distinctifs pour les produits en question — l'image d'un épi (descriptive pour des produits de boulangerie) et l'élément verbal laudatif «PREMIUM». La combinaison de ces éléments est arbitraire (contrairement à la combinaison verbale «Capital markets» dans l'exemple ci-dessus, qui est une expression consacrée). Les coïncidences entre les marques ne sont donc pas limitées à des éléments non distinctifs mais s'étendent à leur combinaison spécifique.		

- l'autre élément qui est censé différencier les signes est (i) perçu comme un détail figuratif insignifiant, ou est (ii) autrement non distinctif;

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
	iHotel	T-277/11
<p><i>P&amp;S:</i> classe 43 et autres liés aux services de voyages et d'hôtellerie  <i>Territory:</i> EU  <i>Appréciation:</i> Les différences visuelles entre les marques (le fond orange, par exemple) ne détournent pas l'attention de l'élément commun, les marques sont, d'un point de vue visuel, hautement similaires (§ 85, 87); il y a identité phonétique et conceptuelle (§ 89, 93).</p>		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
waterPerfect	AquaPerfect	T-123/14 (points 39-61)
<p><i>Produits et services:</i> classe 7  <i>Territoire:</i> Union européenne:  <i>Appréciation:</i> Alors que l'élément «Perfect» a un caractère laudatif, le fait est qu'aucun des autres éléments composant les mêmes signes ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé ou comme étant dominant. Les éléments «aqua» et «water» ont également un faible caractère distinctif en raison du fait qu'ils seront perçus par le public pertinent comme signifiant «water» et que les produits visés concernent tous, d'une manière ou d'une autre, l'eau (§ 42).  Les signes sont apparus, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme similaires à un degré <b>moyen</b>.</p>		

- les éléments non distinctifs qui constituent (forment exclusivement) le signe sont totalement intégrés dans l'autre signe.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire n°
POST	TPG POST	T-102/14
<p><i>P&amp;S:</i> classe 39 et autres liées aux services postaux  <i>Territoire:</i> Allemagne, UE  <i>Appréciation:</i> Bien que l'élément «post» en tant que tel soit non distinctif pour les services postaux, il correspond à la marque antérieure à laquelle doit être attribué un degré minimal de caractère distinctif (§ 43).</p>		

En résumé, la conclusion de «dissimilitude globale» en raison d'une coïncidence présente uniquement dans des éléments non distinctifs devrait se limiter à des cas évidents où l'autre élément sert à distinguer aisément les signes.

Dans des cas moins évidents, un faible degré de similitude devrait être attribué aux marques. L'examen se poursuivra ensuite et les cas seront résolus au moment de l'appréciation globale (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, paragraphe 6, Incidence des éléments faibles ou non distinctifs sur le risque de confusion, sous-point 6.2, Éléments communs sans caractère distinctif).

Il convient également de garder à l'esprit qu'une conclusion de dissimilitude dans le contexte de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE s'impose également

pour d'autres motifs de refus sur lesquels l'opposition est fondée. Elle s'applique notamment à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, avec pour résultat que si les marques sont jugées différentes, la protection pour ce motif est exclue (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques renommées (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.2, Similitude des signes).