

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

**DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE
CONFUSION**

CHAPITRE 1

**PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET MÉTHODOLOGIE**

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Article 8, paragraphe 1, du RMC	4
2.1	Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité	4
2.1.1	Motif d'identité.....	5
2.2	Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion	5
3	Notion de risque de confusion	5
3.1	Introduction	5
3.2	Risque de confusion et risque d'association	6
3.3	Risque de confusion et caractère distinctif accru	8
3.4	Risque de confusion: questions de fait et questions de droit	8
3.4.1	Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes	8
3.4.2	Fait et droit : preuves	9
4	Évaluation des facteurs pris en compte pour l'établissement du risque de confusion.....	10
4.1	Moment pertinent	10
4.2	Approche méthodologique de l'Office	11
4.3	Comparaison des produits et services	11
4.4	Comparaison des signes	12
4.5	Éléments distinctifs et dominants des marques	12
4.6	Caractère distinctif de la marque antérieure	12
4.7	Public pertinent: niveau d'attention	12
4.8	Autres observations, appréciation globale et conclusion	13
	Annexe I	14

1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d'ensemble des notions i) d'identité et ii) de risque de confusion qui s'appliquent à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le « RMC »).

Les paragraphes ci-dessous définissent la nature de ces notions et leur fondement juridique comme déterminés par les lois pertinentes et interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la « Cour »)¹.

Les notions juridiques d'identité et de risque de confusion servent à protéger les marques et, par la même occasion, à définir leur étendue. Il est donc primordial de garder à l'esprit les aspects ou fonctions des marques qui méritent une protection. Les marques présentent diverses fonctions. La plus fondamentale consiste à servir d'« indicateurs d'origine » de la provenance commerciale des produits et/ou services. Il s'agit là de leur « fonction essentielle ». Dans l'affaire « Canon », la Cour a soutenu que :

« selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. »

(Voir l'arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 28.)

La fonction essentielle de la marque d'indication de l'origine a été soulignée à maintes reprises et a fini par devenir un précepte du droit de l'Union en matière de marques (arrêt du 18 juin 2002, C-299/99, « Philips », point 30 et arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion », point 23).

Si l'indication de l'origine est la fonction essentielle de la marque, ce n'est pas la seule. En effet, l'expression « fonction essentielle » implique d'autres fonctions. La Cour a plusieurs fois fait référence aux autres fonctions des marques (par exemple, arrêt du 16 novembre 2004, C-245/02, « Anheuser-Busch », point 59 et arrêt du 25 janvier 2007, C-48/05, « Adam Opel », point 21), mais les a abordées directement dans l'affaire « L'Oréal » (arrêt du 18 juin 2009, C-487/07, « L'Oréal », points 58 à 59 et arrêt du 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, « Google France et Google », points 75 à 79), dans laquelle elle a déclaré que les fonctions de marques comprennent :

« non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » (soulignement ajouté).

¹La Cour a en effet souvent interprété les articles 4 et 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (la « directive ») qui, aux fins d'interprétation, sont largement comparables aux articles 8 et 9 du RMC.

L'examen des notions d'identité et de risque de confusion couvertes par ce chapitre permet d'aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. L'annexe comporte un récapitulatif des principales affaires portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMC

L'article 8 du RMC permet au titulaire d'un *droit antérieur* de s'opposer à l'enregistrement de demandes de marques communautaires postérieures dans toute une série de cas de figure. Le présent chapitre sera axé sur l'interprétation de l'identité et du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, du RMC.

Une opposition en application de l'article 8, paragraphe 1, du RMC peut être fondée sur des enregistrements ou des demandes de marques antérieures [article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC] et de marques antérieures notoirement connues [article 8, paragraphe 2, point c), du RMC]².

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMC : identité

L'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC prévoit des oppositions fondées sur l'identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC, une demande de marque communautaire sera refusée à l'enregistrement :

lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

Le libellé de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC requiert clairement une identité à la fois entre les signes concernés et entre les produits et/ou services désignés. Cette situation est désignée par l'expression « double identité ». L'existence d'une double identité est une appréciation juridique à établir par une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et/ou services en question³. En cas de constat de double identité, l'opposant n'est pas tenu de prouver le risque de confusion pour l'emporter ; la protection conférée par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue. Par conséquent, en cas de double identité, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de confusion, et l'opposition sera automatiquement accueillie.

² Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans le Manuel, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC).

³ Une orientation exhaustive sur les critères permettant de constater l'identité entre les produits et services, ainsi qu'entre les signes, figure dans les paragraphes respectifs des Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services et chapitre 3, Comparaison des signes.

2.1.1 Motif d'identité

Bien que les conditions spécifiques de l'article 8, paragraphe 1, point a) et de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d'opposition relatives à l'article 8, paragraphe 1, du RMC, si l'article 8, paragraphe 1, point a) constitue l'unique motif invoqué et qu'aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits et/ou services, l'Office examinera néanmoins l'affaire au motif du risque de confusion énoncé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, qui requiert au moins l'existence de similitude entre les signes, entre les produits et services, ainsi qu'un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits et/ou services sont similaires, mais également les situations impliquant des marques identiques et des produits et/ou services similaires ou inversement.

De même, une opposition uniquement fondée sur l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC qui satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun ', au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : risque de confusion

L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC précise que, sur opposition, une marque communautaire demandée est refusée à l'enregistrement :

« lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure » (soulignement ajouté).

Par conséquent, contrairement aux situations de double identité examinées ci-dessus, en cas de simple similitude entre les signes et les produits et/ou services, ou d'identité constatée pour un seul de ces deux éléments, le titulaire d'une marque antérieure ne peut s'opposer avec succès à une demande de marque communautaire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b) *que* s'il existe un risque de confusion.

3 Notion de risque de confusion

3.1 Introduction

L'appréciation du risque de confusion est un calcul appliqué à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition en vertu du RMC ainsi qu'au titre d'actions en contrefaçon engagées devant les juridictions de l'UE. Toutefois, ni le RMC ni la directive ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme « confusion ». Il n'est dès lors guère surprenant que le sens précis de l'expression « risque de confusion » ait été au cœur de nombreux débats et de contentieux.

Comme indiqué ci-dessous, il découle d'une jurisprudence constante depuis un certain nombre d'années que la notion de risque de confusion renvoie essentiellement à des situations dans lesquelles :

- 1) le public confond directement les marques en conflit ;
- 2) le public établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (risque d'association).

Ces deux situations sont examinées plus en détail ci-dessous (paragraphe 3.2). Le simple fait que la perception d'une marque postérieure évoque une marque antérieure ne constitue pas un risque de confusion.

La Cour a également établi le principe selon lequel « les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit *intrinsèquement*, soit en raison de leur réputation sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre » (voir paragraphe 3.3 ci-dessous).

Enfin, la notion de risque de confusion telle que développée par la Cour doit être considérée comme une notion juridique plutôt qu'un simple reflet réaliste du comportement cognitif des consommateurs et de leurs habitudes d'achat (voir paragraphe 3.4 ci-dessous).

3.2 Risque de confusion et risque d'association

La Cour a examiné en profondeur le risque de confusion dans l'affaire Sabèl (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl»). Les équivalents de la directive de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et le 8^e considérant du RMC ont clairement indiqué que le risque de confusion se rapporte à la confusion quant à l'origine des produits et/ou services, mais la Cour était tenue d'examiner précisément la signification de cette expression, car les avis divergeaient quant au sens des expressions « risque de confusion » et « risque d'association », ainsi qu'à leur rapport, lesquelles expressions sont toutes deux visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

Cette question devait être résolue, car il avait été soutenu que le risque d'association était plus vaste que le risque de confusion en ce qu'il pouvait couvrir des cas où une marque postérieure évoquerait une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'ait estimé que les produits/services aient la même origine commerciale⁴. Finalement, le problème mis en cause dans l'affaire «Sabèl» était de déterminer si le libellé disposant que « le risque de confusion comprend le risque d'association » signifiait que le « risque de confusion » pouvait désigner une situation d'association entre deux marques qui n'aurait pas donné lieu à une confusion quant à l'origine.

⁴Cette notion est issue de la jurisprudence du Benelux et a *notamment* été appliquée à des marques sans renommée.

Dans l'affaire « Sabèl », la Cour a estimé que le risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais qu'elle sert simplement à en préciser l'étendue. Par conséquent, un constat de risque de confusion requiert l'existence d'une confusion quant à l'origine.

Dans l'affaire « Canon » (points 29 à 30), la Cour a clarifié l'étendue de la confusion quant à l'origine en soutenant que :

« constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement [...] l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (soulignement ajouté).

Comme mentionné plus haut, le risque de confusion porte sur une confusion quant à l'origine commerciale, y compris sur des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c'est que le public croie que les biens ou les services en question soient sous le contrôle d'une seule entreprise. La Cour n'a pas interprété l'expression *entreprises liées économiquement* dans le cadre du risque de confusion, mais elle l'a fait en ce qui concerne la libre circulation des produits et services. Dans l'affaire « Ideal Standard », la Cour a soutenu que :

« Plusieurs situations sont couvertes : produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif. »

« Dans tous les cas dont il vient d'être question, il y a contrôle par une même entité : le groupe de sociétés dans le cas de produits mis en circulation par une filiale ; le fabricant dans le cas de produits commercialisés par le concessionnaire ; le donneur de licence, s'il s'agit de produits écoulés par un licencié. Dans l'hypothèse de la licence, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat des clauses qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect. La provenance que la marque est destinée à garantir est la même : elle n'est pas définie par le fabricant, mais par le centre d'où la fabrication est dirigée. »

(Voir l'arrêt du 22 juin 1994, C-9/93, « Ideal Standard », points 34 et 37).

Par conséquent, il y aura présomption de liens économiques dès lors que le consommateur suppose que les produits ou services respectifs sont commercialisés sous le contrôle du titulaire de la marque. L'existence d'un tel contrôle peut être supposée dans le cas d'entreprises appartenant au même groupe de sociétés et dans le cas d'accords de licence, de merchandising ou de distribution, ainsi que dans toute autre situation où le consommateur suppose que l'utilisation de la marque est normalement possible sous réserve de l'accord du titulaire de la marque.

Partant, la Cour a de ce fait conclu que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et

suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Ainsi, si la perception d'une marque postérieure évoque simplement une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'en déduise une même origine commerciale, ce fait n'est alors pas constitutif d'un risque de confusion⁵.

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif accru

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu comme étant un facteur important pour l'appréciation du risque de confusion. Les principales conclusions de la Cour sont les suivantes :

- le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir l'affaire « Sabèl », point 24) ;
- les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir affaire « Canon », point 18).

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le risque de confusion peut être établi entre des marques en conflit alors que des marques antérieures très distinctives sont invoquées, même en cas de faible degré de similitude entre les produits et services en cause (voir conclusions de l'avocat général du 21 mars 2002, C-292/00, « Davidoff », point 48)⁶.

3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit

La notion de risque de confusion s'apparente à une notion juridique plutôt qu'à une simple évaluation factuelle des jugements rationnels et des préférences émotionnelles qui influencent le comportement cognitif des consommateurs et leurs habitudes d'achat. Par conséquent, l'appréciation du risque de confusion dépend à la fois des questions de droit et des faits.

3.4.1 Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes

La détermination des facteurs pertinents permettant d'établir le risque de confusion et l'existence de ce risque est une question de droit. Autrement dit, ces facteurs sont établis par la législation applicable, à savoir le RMC et la jurisprudence.

⁵ Et ce, bien qu'une telle situation permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation d'une marque antérieure, ou pourrait leur porter préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 5, voir le Manuel partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5, du RMC.

⁶ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 7, Appréciation globale.

Par exemple, l'article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l'identité/la similarité des produits et/ou services est une condition du risque de confusion. La question des facteurs pertinents permettant d'évaluer si cette condition est satisfaite est également une question de droit. La Cour a recensé les facteurs suivants qui permettent de déterminer s'il existe une similitude entre les produits et/ou services :

- leur nature ;
- leur destination ;
- leur utilisation ;
- leur complémentarité éventuelle ;
- leur caractère concurrent ou leur interchangeabilité éventuels ;
- leurs circuits de distribution/points de vente ;
- leur public pertinent ;
- leur origine habituelle.

(Voir affaire C-39/97, « Canon »).

Tous ces facteurs sont des notions juridiques et la détermination de leurs critères d'appréciation est elle aussi une question de droit. Toutefois, il s'agit d'une question de fait de déterminer si, et dans quelle mesure, les critères juridiques de détermination de la « nature » sont remplis dans un cas d'espèce.

À titre d'exemple, la *graisse de cuisson* et les *huiles et graisses lubrifiantes pétrolières* sont de nature différente, même si elles contiennent toutes deux une matière grasse de base. La *graisse de cuisson* s'utilise dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine, tandis que *les huiles et les graisses* s'utilisent pour la lubrification des machines. D'une part, la prise en considération de la « nature » comme un facteur pertinent dans l'étude de similitude de produits et/ou services est une question de *droit*. D'autre part, il s'agit d'une question de *fait* d'affirmer que la graisse de cuisson s'utilise dans la préparation des aliments pour la consommation humaine et que les huiles et les graisses s'utilisent pour les machines.

De même, quand il s'agit de comparer des signes, l'article 8, paragraphe 1, du RMC établit que l'identité/la similarité des signes est une condition du risque de confusion. Il s'agit d'une question de droit qu'une coïncidence conceptuelle entre les signes puisse provoquer leur similarité aux fins du RMC, mais il s'agit d'une question de fait, par exemple, que le terme «fghryz» n'ait aucune signification pour le public espagnol.

3.4.2 Fait et droit : preuves

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits relatifs à l'appui de leurs arguments, comme la similitude des produits et/ou services. Cela découle de l'article 76, paragraphe 1, du RMC selon lequel, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Par conséquent, dans l'exemple ci-dessus, c'est à l'opposant qu'il revient de présenter les faits sur lesquels repose l'allégation de similitude et de produire des preuves à l'appui. Par exemple, en cas de comparaison de *fonte résistant à l'usure* et d'*implants médicaux*, ce n'est pas à l'Office qu'il incombe de répondre à la question de savoir si la

fonte résistant à l'usure est effectivement utilisée pour des *implants médicaux*. C'est à l'opposant qu'il incombe de prouver la mesure de l'improbabilité (décision du 14 mai 2002, R 0684/2000-4, « Tinox »).

Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques comme le risque de confusion ou de similitude de produits et services, est sans importance. Ceci ne dégage aucunement l'Office de son obligation d'étudier et de statuer sur ces notions. Cela n'est pas contraire à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, qui engage l'Office *uniquement* en ce qui concerne les faits, preuves et observations, et non pas à leur évaluation juridique". Par conséquent, les parties peuvent s'entendre sur les faits ayant été prouvés ou non, mais ne peuvent pas déterminer si ces faits suffisent à établir les notions juridiques correspondantes comme la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, ainsi que le risque de confusion.

L'article 76, paragraphe 1, du RMC n'empêche pas l'Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou renommés, voire susceptibles d'être recueillis auprès de sources généralement accessibles, par exemple, que PICASSO soit identifié par les consommateurs de l'UE comme un célèbre peintre espagnol (arrêt du 22 juin 2004, T-185/02, « Picaro », C-361/04P rejeté). Toutefois, l'Office ne peut citer *ex officio* de nouveaux faits ou observations (par exemple, la renommée ou le degré de connaissance de la marque antérieure, etc.).

En outre, même si certaines marques sont parfois utilisées au quotidien en tant que termes génériques de produits et de services qu'elles désignent, l'Office ne devrait jamais considérer cela comme un fait. En d'autres termes, les marques ne doivent jamais être désignées (ou interprétées) comme s'il s'agissait d'un terme générique ou d'une catégorie de produits ou services. Par exemple, que dans la vie quotidienne, certaines personnes fassent référence à « X » en parlant de *yaourts* (« X » étant une marque de *yaourts*) ne doit pas conduire à l'usage de « X » comme terme générique de *yaourts*.

4 Évaluation des facteurs pris en compte pour l'établissement du risque de confusion

Après qu'il a été établi ce que l'on entend par risque de confusion, ce paragraphe explique les divers facteurs qui sont examinés afin d'évaluer l'existence d'un risque de confusion et l'interaction entre ces facteurs.

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l'appréciation du risque de confusion correspond à celui de la prise de décision de l'opposition.

Lorsque l'opposant s'appuie sur *le caractère distinctif accru* d'une marque antérieure, les conditions pour ce faire doivent avoir été satisfaites au plus tard à la date de dépôt de la demande de marque communautaire (ou à toute date de priorité) et elles doivent être remplies jusqu'à la date de la décision. L'Office a pour pratique de supposer que tel est le cas, sauf indication contraire.

Lorsque le demandeur de marque communautaire s'appuie sur une étendue de protection *réduite* (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

4.2 Approche méthodologique de l'Office

Dans l'affaire « Sabèl », la Cour a énoncé au point 23 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. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel "[...] il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion [...]" que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. »

En d'autres termes, l'existence d'un risque de confusion dépend d'une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, à savoir : i) la similitude des produits et des services ; ii) la similitude des signes ; iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits ; iv) le caractère distinctif de la marque antérieure ;v) le public pertinent.

La première étape de détermination de l'existence du risque de confusion consiste à examiner ces facteurs (voir paragraphe 4.3 et suivants ci-dessous).

La deuxième étape vise à déterminer leur pertinence dans une « appréciation globale » distincte permettant de parvenir à une conclusion sur le risque de confusion après avoir mis en balance ces différents facteurs susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle et qui présentent divers degrés d'importance relative en fonction des circonstances spécifiques.

La méthodologie de l'Office à cet égard diffère des approches qui combinent l'appréciation de facteurs en une seule évaluation visant à déterminer si les marques sont « similaires au point de porter à confusion ». En principe, cette différence ne devrait pas affecter l'« appréciation globale » définitive, qui peut être établie de diverses manières.

4.3 Comparaison des produits et services

La similitude et/ou l'identité des produits et/ou services est une *condition sine qua non* pour déterminer le risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la *comparaison des produits et/ou services* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

S'il n'existe pas de degré de similitude entre les produits et les services, il ne sera pas donné suite à l'examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude, l'examen d'autres facteurs sera poursuivi.

4.4 Comparaison des signes

Au moins un certain degré de similitude entre les signes est également une condition nécessaire de la constatation d'un risque de confusion. La comparaison des signes implique une appréciation générale de leurs caractéristiques visuelles, auditives et/ou conceptuelles. En cas de similitude concernant ne serait-ce qu'un seul de ces trois aspects, les signes sont réputés similaires. La question de savoir si les signes sont suffisamment similaires pour conduire à un risque de confusion est traitée dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Une orientation exhaustive sur la *comparaison des signes* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

Les signes ne sont réputés **différents** que si aucune similitude ne peut être constatée pour l'un quelconque des trois aspects.

En cas d'absence de degré de similitude entre les signes, il ne sera pas donné suite à l'examen en ce qui concerne le risque de confusion.

Dans le cas contraire, et dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude, l'examen d'autres facteurs sera poursuivi.

4.5 Éléments distinctifs et dominants des marques

L'appréciation globale des marques en conflit doit être fondée sur l'impression d'ensemble que dégagent les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments *distinctifs et dominants*. Une orientation exhaustive sur l'étude des éléments *distinctifs et dominants* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif et chapitre 5, Caractère dominant.

4.6 Caractère distinctif de la marque antérieure

Lorsqu'un opposant avance explicitement qu'une marque antérieure est particulièrement distinctive du fait d'un usage intensif ou de sa renommée, cette allégation fera l'objet d'un examen et d'une évaluation. Une orientation exhaustive sur le *caractère distinctif de la marque antérieure* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 4, Caractère distinctif.

4.7 Public pertinent: niveau d'attention

Le public pertinent joue un rôle clé dans l'appréciation d'autres éléments d'un risque de confusion (par exemple, la comparaison des produits et des services, la comparaison des signes, l'appréciation du caractère distinctif). En outre, le niveau d'attention du public constitue l'un des autres facteurs qui peuvent jouer en faveur ou en défaveur

d'une constatation de l'existence d'un risque de confusion. Une orientation exhaustive sur le *public pertinent* et le *niveau d'attention* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion. Chapitre 6, Public pertinent et niveau d'attention.

4.8 ~~Appréciation globale, autres~~ Autres observations, appréciation globale et conclusion

L'appréciation globale permet de :

- définir et d'évaluer d'autres facteurs et principes pertinents à l'évaluation du risque de confusion (comme une famille de marques, la coexistence ou le mode d'acquisition des produits et/ou services) ;
- d'apprécier l'importance relative de *tous* les facteurs interdépendants susceptibles de complémentarité ou de compensation mutuelle, afin de parvenir à une décision sur le risque de confusion. Par exemple, les marques peuvent présenter un caractère distinctif pour certains produits ou services mais aucun pour d'autres et dès lors, un risque de confusion ne peut exister que pour les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée distinctive.

Une orientation exhaustive sur des *Autres facteurs* et sur l'*appréciation globale* figure dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 7, Autres Facteurs, et 8, Appréciation globale.

Annexe I

Principes généraux issus de la jurisprudence⁷

Arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl »

- Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (point 22).
- L'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (point 22).
- 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 de leurs éléments distinctifs et dominants (point 23).
- Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (point 23).
- Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (point 24).
- Il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (point 24).
- Toutefois, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion (point 25).
- La notion de risque d'association n'est pas une alternative à celle du risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (point 18).
- La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (point 26).

Arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon »

- Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, constitue un risque de confusion (point 29).
- En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise (ou d'entreprises liées économiquement) (point 30).
- Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (point 23).
- Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination [la traduction «end users» dans la version officielle de la langue anglaise est erronée], leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (point 23).
- L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (point 17).
- Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (point 18).
- Il peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (point 19).
- Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (point 24).
- Il peut exister un risque de confusion, même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (point 30).

⁷ Il ne s'agit pas de citations directes.

Arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer »

- Le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, varie en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (point 26).
- Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (point 26).
- Dans le cadre de l'appréciation du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, il peut s'avérer approprié d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits et des conditions dans lesquelles elles sont commercialisées (point 27).
- Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive puisse créer un risque de confusion (point 28).
- Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, pour évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble de l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée (point 22).
- Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment toutes les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ; ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir ; la proportion des milieux intéressés qui identifient les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée ; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (point 23).
- Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (point 24).

Arrêt du 22 juin 2000, C-425/98, « Marca Mode »

- La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (point 41).
- L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive ne peut pas être interprété en ce sens que
 - lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et
 - que, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la possibilité de l'associer à la marque, le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association puisse susciter une confusion (soulignement ajouté) (point 42).

Arrêt du 6 octobre 2005, C-120/04, « Medion »

- Un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (point 37).