

**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 4

CARACTÈRE DISTINCTIF

Sommaire

1	Remarques générales	3
2	L'appréciation du caractère distinctif.....	5
2.1	L'examen du caractère distinctif : questions d'ordre général.....	6
2.1.1	Qu'entend-on par « composant » ou « élément » d'un signe ?	6
2.1.2	Qu'entend-on par caractère distinctif?	6
2.1.3	Les aspects du caractère distinctif à examiner	9
2.1.4	La période pertinente.....	10
2.1.5	Les produits et services pertinents	10
2.2	L'examen du caractère distinctif intrinsèque	11
2.2.1	Principes généraux.....	11
2.2.1.1	Exemples de composants descriptifs	14
2.2.1.2	Exemples de composants laudatifs	15
2.2.1.3	Exemples de composants allusifs	15
2.2.1.4	Exemples de marques antérieures (considérées dans leur ensemble) ayant un caractère distinctif intrinsèque faible.....	16
2.2.2	Cas spécifiques	17
2.2.2.1	Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts.....	17
2.2.2.2	Les éléments banals et communément utilisés	19
2.2.2.3	Les renonciations	19
2.2.2.4	Les marques collectives	20
2.3	Examen du caractère distinctif accru	20

1 Remarques générales

Il y a risque de confusion (qui inclut le risque d'association) s'il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, étant donné qu'ils portent les marques en litige, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

L'existence d'un risque de confusion repose sur une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, y compris : i) la similitude des produits et services, ii) la similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, iv) le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public pertinent et son niveau d'attention.

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient tout d'abord de statuer sur ces cinq facteurs, la deuxième étape consiste à évaluer leur pertinence.

Dans son arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », points 18 et 24, la Cour de justice (ci-après la « Cour ») a conclu comme suit :

« 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 ».

« le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ».

Dans son arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23, la Cour a également retenu que :

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

En conséquence, l'intensité du caractère distinctif de la marque antérieure, d'une part, et le caractère distinctif des divers composants des marques complexes, d'autre part, constituent des facteurs importants qu'il convient de déterminer avant de pouvoir procéder à une appréciation globale du risque de confusion.

Il est important, en premier lieu, d'établir une distinction entre i) l'analyse du caractère distinctif de la marque antérieure considérée dans son ensemble, qui permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque, et ii) l'analyse du caractère distinctif d'un composant d'une marque, qui permet de déterminer si les signes en litige ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (auquel cas et si la similitude porte, par conséquent, sur un composant important) ou un composant faiblement distinctif (auquel cas et si la similitude porte, par conséquent, sur un composant moins important). Par exemple :

	Composants/Éléments d'une marque	Marque dans son ensemble (dans l'hypothèse où elle n'a pas acquis de caractère distinctif)
<p>Virgin Cola (boissons sans alcool)</p>	<p>« Cola » est un élément possédant un faible caractère distinctif au regard des boissons ou mélanges à base de cola, étant donné qu'il décrit ou fait allusion auxdits produits.</p> <p>L'élément « Virgin » possède un caractère distinctif normal au regard desdits produits.</p>	<p>Caractère distinctif normal car, en présence du composant « Virgin », la marque considérée dans son ensemble n'est pas descriptive, n'est pas de nature allusive, ni ne présente pour un autre motif un caractère distinctif faible.</p>
 <p>(produits électroniques)</p>	<p>Le mot « Products », bien que légèrement stylisé, est un élément faiblement distinctif en ce qu'il est descriptif d'une vaste gamme de produits.</p> <p>L'élément « Billy's » tel qu'il est illustré possède un caractère distinctif normal vis-à-vis desdits produits.</p>	<p>Caractère distinctif normal car, en raison de l'élément « Billy's » tel qu'il est illustré et de la disposition spécifique de la marque, la marque dans son ensemble n'est pas descriptive, n'est pas de nature allusive, ni ne présente pour un autre motif un caractère distinctif faible.</p>
 <p>(préparations à base de céréales)</p>	<p>L'élément « Premium » est faible en raison de sa signification méliorative, qui renvoie à une chose excellente.</p> <p>Le cadre gris foncé dont la partie centrale se prolonge sur le côté gauche produit l'impression générale d'une étiquette de forme simplifiée.</p> <p>Dans le cas de préparations à base de céréales, l'image d'un épi de blé est descriptive ou possède un caractère allusif.</p>	<p>Caractère distinctif inférieur à la normale car tous ses composants sont faiblement distinctifs et car sa représentation globale est banale.</p>

Si le caractère distinctif doit être apprécié pour les composants tant de la marque antérieure que des marques contestées, l'appréciation du caractère distinctif de la marque dans son ensemble ne se fonde que sur la marque antérieure. Le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble n'est pas pertinent en soi aux fins de l'appréciation du risque de confusion, comme expliqué de manière plus détaillée au paragraphe 2.1.3 ci-après. Aussi, dans les paragraphes qui suivent, toute référence au caractère distinctif de la marque *dans son ensemble* renvoie exclusivement à la marque antérieure.

L'approche progressive adoptée par l'Office dissocie dans un premier temps l'appréciation objective de la similitude entre les signes des appréciations du caractère distinctif de leurs composants¹. Néanmoins, dans un deuxième temps, dans le cadre de l'appréciation globale, tous les facteurs sont pris en considération aux fins de

¹ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, IdentitéDouble identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes-

l'appréciation globale du risque de confusion². Cette méthodologie contraste avec d'autres approches qui consistent à évaluer le caractère distinctif des divers éléments des marques en même temps qu'à apprécier la similitude entre les signes. Si cette différence n'est qu'affaire de méthode et ne doit pas, en principe, influencer sur la conclusion relative au risque de confusion, l'Office a fait le choix d'adopter la première approche décrite.

~~En tout état de cause, ce n'est que lors de l'appréciation globale que~~ qui concerne l'incidence du caractère distinctif de la marque antérieure ~~dans son ensemble entre, elle n'entre~~ en ligne de compte ~~que lors de l'appréciation globale~~. En effet, ~~le Tribunal~~ la Cour a statué qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le degré potentiellement faible ou élevé du caractère distinctif de la marque antérieure au stade de l'appréciation de la similitude entre les signes (arrêts du 23 janvier 2014, C-558/12 «Western Gold», points 42 à 45, du 25 mars 2010, T-5/08 à T-7/08, « Golden Eagle », point 65, et du 19 mai 2010, T-243/08, « EDUCA Memory game », point 27).

2 L'appréciation du caractère distinctif

Il est utile de rappeler que l'appréciation du caractère distinctif comporte deux étapes distinctes : i) le caractère distinctif des composants d'un signe et ii) le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble. Comme expliqué ci-dessous, ces deux appréciations distinctes ont des finalités différentes.

Caractère distinctif des composants

Lors de l'appréciation du risque de confusion, il est procédé à une analyse destinée à déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d'évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d'indiquer l'origine commerciale. Ceci met en lumière le fait qu'un consommateur est plus susceptible de considérer qu'un élément d'une marque qui est descriptif, allusif ou présente, pour un autre motif, un caractère distinctif faible, 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 descriptifs, allusifs ou d'autres éléments ayant un faible caractère distinctif 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 sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments à faible caractère distinctif.

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

Caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble

² Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité Double identité et risque de confusion, chapitre 8, Appréciation globale.

L'arrêt Canon stipule clairement que i) le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et que ii) les marques antérieures 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. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble détermine l'intensité et l'étendue de sa protection. Il doit en outre être pris en considération aux fins d'apprécier le risque de confusion (et non d'apprécier la similitude entre les marques - voir, à cet effet, l'arrêt du 27 novembre 2007, T-434/05, « Activy Media Gateway », points 50 et 51 – voir « Western Gold » et coll. ci-dessus).

2.1 L'examen du caractère distinctif : questions d'ordre général

2.1.1 Qu'entend-on par « composant » ou « élément » 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 (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 ~~en des composants qui ne seront~~. La dissection n'est pas identifiés parappropriée, 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 établir si la décomposition d'un signe est ~~purement~~ artificielle (ex. : si la décomposition du terme « LIMEON » en « LIME » et « ON » pour désigner un fruit serait artificielle ou non)³.

2.1.2 Qu'entend-on par caractère distinctif?

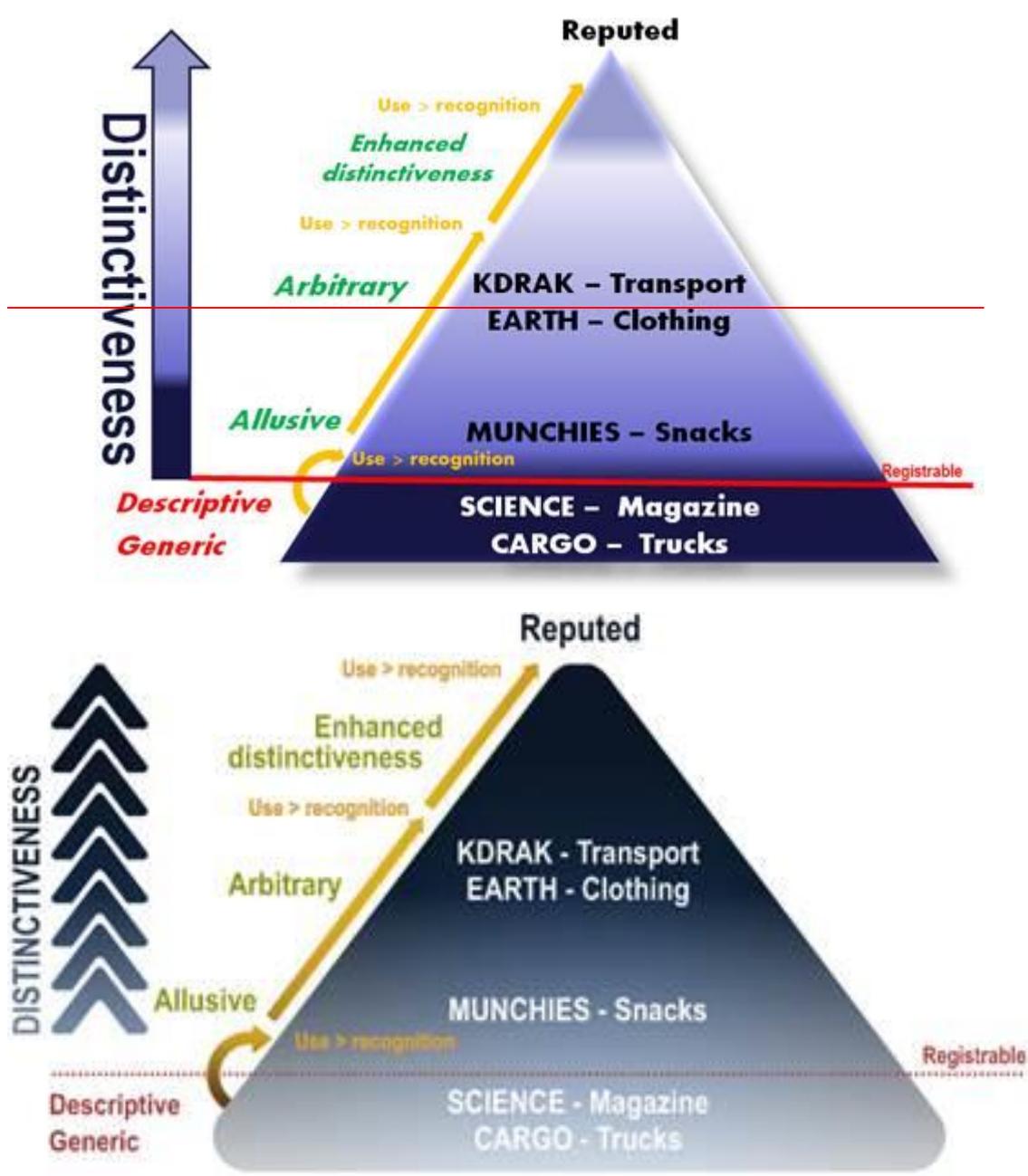
Le Tribunal a défini le caractère distinctif comme suit :

« 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).

³ Ce point est expliqué de manière plus approfondie dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité Double identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes.

(Voir l'arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 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 un élément d'un signe est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère distinctif accru ou encore se situer entre les deux.



Un signe ou un 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, un signe ou un 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.

Un signe ou un élément d'un signe ~~possède~~peut posséder un **caractère distinctif faible** s'il fait allusion 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 sensible 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 en tant que jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence sensible sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

Un signe ou un élément d'un signe qui n'est ni descriptif, ni allusif, est réputé posséder un **caractère distinctif intrinsèque « normal »**. Cela signifie que le signe ou l'élément d'un signe en cause bénéficie d'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.

Tout **caractère distinctif accru** que la marque antérieure a acquis par l'usage ou parce qu'elle est particulièrement originale, inhabituelle ou unique, doit être prouvé par son titulaire auquel il incombe de produire les pièces justificatives appropriées (voir également le paragraphe 2.3 ci-dessous). L'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (ordonnance du 16 mai 2013, C-379/12 «H. Eich», point 71).

De la même manière, un demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque communautaire peut faire valoir que le signe antérieur ou qu'un élément d'un signe antérieur revêt un caractère distinctif faible. ~~Le demandeur de marque communautaire devra apporter la preuve de ses allégations à l'encontre du caractère distinctif de la marque antérieure.~~ 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 étant entendu que nombreuses sont les marques qui consistent en, ou incluent, l'élément concerné. Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur faisant 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.

S'agissant du caractère distinctif de la **marque antérieure dans son ensemble**, celle-ci doit toujours être perçue comme possédant **à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal**. Les marques antérieures, qu'il s'agisse de marques communautaires ou de marques nationales, bénéficient d'une « présomption de validité » ~~« que l'Office n'est pas habilité à infirmer. »~~. La Cour a clairement établi dans son arrêt du 24 mai 2012, C-196/11, « F1-LIVE », points 40 et 41, que « lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause ». Et d'ajouter qu'« il convient de constater que la caractérisation d'un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci ».

2.1.3 Les aspects du caractère distinctif à examiner

Le caractère distinctif doit être apprécié au regard de toutes les caractéristiques pertinentes des marques et de leurs composants. En conséquence, l'appréciation doit porter sur l'aptitude des mots, des éléments figuratifs, des couleurs et/ou des aspects tridimensionnels des signes à identifier les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée.

~~Le caractère distinctif d'un signe peut être renforcé lorsqu'il est utilisé de telle sorte qu'il jouit d'une réputation sur le marché (voir le paragraphe 4.2.3 ci-dessous).~~

Pour examiner les principaux aspects du caractère distinctif, l'Office procède comme suit :

1. Le premier aspect de l'examen consiste à déterminer si et dans quelle mesure les **composants** sont descriptifs⁴, élogieux, ou sont dépourvus de caractère distinctif pour toute autre raison. L'objectif est de déterminer si les parties communes des signes constituent les éléments (les plus) distinctifs ou non (voir le paragraphe 2.2 ci-dessous).
2. Le deuxième aspect vise à vérifier le caractère distinctif de la **marque antérieure, considérée dans son intégralité**. À ce stade, l'Office doit d'abord établir le caractère distinctif intrinsèque global de la marque antérieure (voir paragraphe 2.2 ci-dessous), puis, si les parties en font la demande et si cela est pertinent aux fins de la solution du litige, déterminer si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru suite à l'usage qui en a été fait par la partie opposante (voir le paragraphe 2.3 ci-dessous).

Le degré de caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur constitue l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23). Il s'agit d'une question de droit que l'Office se doit d'examiner même si les parties ne s'y arrêtent pas. Par opposition, le degré de caractère distinctif accru acquis par l'usage du signe antérieur est une question de *droit et de fait*, que l'Office ne peut examiner sauf si un opposant s'en prévaut et en apporte la preuve.

Le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans son ensemble n'est pas examiné dans le cadre de la procédure d'opposition. ~~Si, au cours étant donné que c'est~~

~~⁴ Sous réserve du fait que la marque antérieure dans son ensemble ne peut jamais être considérée comme dénuée de caractère distinctif ou générique par la division d'opposition.~~

~~l'étendue de la procédure d'examen, aucune objection n'a été soulevée, il est d'usage~~ protection de considérer que la marque antérieure possède à tout qui est pertinente aux fins de l'appréciation du risque de confusion. De même, le moins un caractère distinctif minimal. Le caractère distinctif accru du signe attaqué est inopérant dans la mesure où le risque de confusion requiert un examen de l'étendue de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque demandée. S'il est reconnu que la marque antérieure bénéficie d'une protection plus étendue du fait de son caractère distinctif accru, alors la notoriété acquise par la *marque demandée* est, en principe, dépourvue de toute pertinence aux fins de l'appréciation du risque de confusion (arrêt du 3 septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 84).

2.1.4 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque des signes (ou de leurs composants) doit être apprécié au moment de la décision. Le caractère distinctif accru de la ou des marque(s) antérieure(s) (pour autant qu'il soit revendiqué) doit exister i) au moment du dépôt (ou à la date de priorité) de la demande d'enregistrement de marque communautaire contestée et ii) 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 pertinent. 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, on observe un accroissement des cas où des composants tels que « I » (pour internet), « E » (pour électronique) et « M » (pour mobile) sont utilisés juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des communications électroniques, ils sont aujourd'hui jugés descriptifs (décision du 19 avril 2004, R 0758/2002-2, « ITUNES », paragraphe 11) alors qu'ils étaient auparavant qualifiés de distinctifs.

2.1.5 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du *caractère distinctif intrinsèque* des signes (ou de leurs 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.

Si le degré de caractère distinctif du signe antérieur (ou d'un de ses composants) diffère selon les produits ou services qu'il désigne, il est possible que cet aspect doive être pris en considération pour établir l'étendue de la comparaison des produits et services ~~des signes en litige~~cause. Par exemple, même en cas d'identité entre les produits ou services contestés et certains des produits ou services de la marque antérieure, pour lesquels cette dernière (ou un élément commun aux deux signes en cause) revêt un caractère distinctif considéré comme inférieur à la normale, l'Office doit tenir compte des autres produits ou services de la marque antérieure qui sont similaires (et non identiques) à ceux de la marque contestée, mais pour lesquels la marque antérieure (ou le composant concerné) bénéficie d'un caractère distinctif normal (ou accru).

À titre d'exemple, ~~la~~une marque antérieure ~~\$~~comprend l'élément « \$tiletto » qui désigne des *chaussures et chapeaux pour femmes*, alors que les produits contestés sont des *chaussures*. ~~La marque \$~~L'élément « \$tiletto est allusive et, par voie de conséquence, » a une faible valeur distinctive au regard des *chaussures pour femmes*, qui sont identiques aux produits contestés. Néanmoins, l'élément « \$tiletto » possède un caractère distinctif normal pour ce qui concerne les *chapeaux* de la marque antérieure, qui sont similaires aux produits contestés. L'Office doit examiner ces facteurs interdépendants dans le cadre de l'appréciation globale.

L'appréciation du *caractère distinctif accru* de la marque antérieure ne porte que sur les produits ou services protégés par le signe dont le caractère distinctif accru est revendiqué.

En outre, c'est la perception qu'a le public pertinent de ces produits et services qui importe (ex. : selon qu'un public spécialisé soit concerné ou non).

2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque

2.2.1 Principes généraux

La première étape pour examiner le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble et d'un composant des signes soumis à comparaison consiste à évaluer leur caractère distinctif intrinsèque.

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, elle est appréciée lors de la comparaison

conceptuelle des signes, laquelle est décrite en détail dans un autre chapitre des présentes Directives⁵.

Le caractère distinctif intrinsèque des marques ou de leurs composants 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. En pareils cas, ~~la marque ne doit pas être considérée comme ayant un~~ caractère distinctif limité de la marque dans une région parce n'est pas affecté par le fait qu'elle est 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	Référence de l'affaire
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
P&S : classes 29, 30 et 32. Territoire : UE. <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 » (paragraphe <u>points</u> 21 à 24).		

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~~. 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 absolus⁶. Néanmoins, dans le cadre de litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n'est pas simplement de savoir si un signe ou 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

⁵ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité Double identité et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes: Comparaison conceptuelle.

⁶ Ces derniers sont décrits dans les Directives, partie B, Examen.

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, ~~mais posséder néanmoins tout en possédant~~ un caractère distinctif inférieur à la normale dans le cadre de l'examen des motifs relatifs.

Il est attendu des marques antérieures qu'elles présentent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal⁷. Lorsque des preuves du contraire sont produites et s'avèrent concluantes, la marque antérieure peut ne se voir conférer qu'une protection très restreinte. La protection ne pourra toutefois lui être totalement refusée. Si le demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque communautaire démontre qu'il a engagé une action en annulation contre la marque antérieure, il peut être nécessaire de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente du résultat de ladite action.

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

Composants

- Le composant présente un **caractère distinctif inférieur à la normale ou est dépourvu de caractère distinctif** dans la mesure où il est descriptif, allusif ou laudatif des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce qu'il présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Voir les exemples présentés ci-dessous.
- Le composant présente un **caractère distinctif normal** car il n'est pas descriptif, évocateur, allusif ni élogieux (ou parce qu'il ne présente pas de caractère distinctif faible par ailleurs) pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires.

Marque La marque antérieure considérée dans son ensemble

- La marque antérieure présente un **caractère distinctif inférieur à la normale** dans la mesure où, dans son ensemble, elle est allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) ou laudative des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce qu'elle présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Comme mentionné ci-dessus, l'Office ne conclura pas au caractère descriptif et/ou non distinctif d'une marque antérieure dans son ensemble⁸.
- La marque antérieure présente un **caractère distinctif normal** car, dans son ensemble, elle n'est ~~pas~~ ni descriptive, ~~évocatrice, ni~~ allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) ni élogieuse (ou parce qu'elle ne présente pas de caractère distinctif faible pour tout autre motif) pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires.

Il convient de souligner que, dans sa pratique, l'Office considère que, lorsque la marque antérieure (ou le composant) n'est pas descriptive (ou n'est pas dépourvue de

⁷ Voir l'arrêt C-196/11, « F1-LIVE », cité au paragraphe 2.1.2 ci-avant.

⁸ ~~Se reporter au paragraphe 2.1.2 ci-dessus quant à la « présomption de validité » appliquée au bénéfice des marques antérieures.~~

caractère distinctif pour tout autre motif), elle est réputée avoir un caractère distinctif intrinsèque normal. Comme mentionné plus haut, ce degré de caractère distinctif peut être requalifié sous réserve de la production d'éléments de preuve pertinents attestant que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru acquis par l'usage, ou par son caractère hautement original, inhabituel ou unique.

Comme indiqué au paragraphe 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 (voir l'arrêt T-331/08, « Solfrutta », précité).

2.2.1.1 Exemples de composants descriptifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
BYLY		T-514/08
<p>P&S : classe 3. Territoire : UE. Appréciation de l'élément « products » : « le terme "products" ne dispose pas d'un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par le consommateur » (point 39).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		T-490/08
<p>P&S : classe 36. Territoire : UE. Appréciation de « CAPITAL MARKETS » : « 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 » (point 59).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 0834/2009-1
<p>P&S : classes 3 et 5. Territoire : UE. Appréciation du droit antérieur : 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 (paragraphe 31).</p>		
Signes antérieurs	Signe contesté	Référence de l'affaire
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p>P&S : classes 38 et 41. Territoire : Espagne. Appréciation de l'élément « CINE » : le mot « cine » a une signification descriptive, dans le sens de « cinéma (film) ». En conséquence, cette composante n'a qu'un impact limité dans la perception des signes (paragraphe 36).</p>		

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
<p>P&S : classes 3 et 5. Territoire : Allemagne. Appréciation de l'élément « NATURAL BEAUTY » : 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 (paragraphe 31 à 35).</p>		

2.2.1.2 Exemples de composants laudatifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	MAGIC SEAT	T-363/06
<p>P&S : classe 12. Territoire : Espagne. Appréciation de l'élément « MAGIC » : « 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 » (point 39). Le Tribunal a estimé que l'élément « SEAT » ne sera pas associé au vocable anglais « seat » en Espagne mais déclenchera plutôt une association avec le nom du célèbre constructeur automobile espagnol. En conséquence, le Tribunal a conclu à son caractère distinctif pour les produits de la classe 12 (point 37).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
STAR SNACKS		T-492/08
<p>P&S : classes 29, 30 et 32. Territoire : UE. Appréciation de l'élément « STAR » : l'élément verbal « STAR » est un terme laudatif en ce qu'il constitue simplement (associé aux autres éléments des signes) une référence à la bonne qualité des produits alimentaires (point 52).</p>		

2.2.1.3 Exemples de composants allusifs

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
EL COTO		T-332/04
<p>P&S : classes 33, 35, 39.</p>		

Territoire : UE.
 Appréciation du caractère distinctif de l'image de la marque communautaire demandée contestée : l'élément figuratif de la marque évoque un vignoble ; ce composant a une faible valeur distinctive pour des vins (point 38).

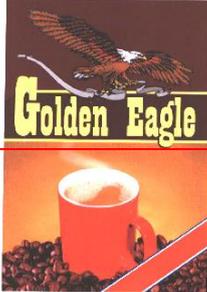
~~Appréciation du caractère distinctif intrinsèque du mot « COTO » : « le fait qu'un terme soit courant dans une langue de la Communauté n'implique pas, en principe, qu'il soit dépourvu de caractère distinctif lorsqu'il ne désigne pas les produits ou une des caractéristiques des produits pour lesquels il est enregistré » (point 51).~~

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
	WORLDBLINK	T-325/04

P&S : classe 36.

Territoire : UE.

Appréciation ~~des éléments de l'élément « LINK » et « WORLD »~~ : l'élément « LiNK » 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. ~~À l'inverse, l'élément « world » sera perçu comme descriptif d'une qualité des services visés, les services financiers étant souvent fournis à l'échelle mondiale. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion, indépendamment du fait que la marque antérieure est allusive dans une certaine mesure (point 68).~~

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		T-5/08 à T-7/08

~~P&S : classe 30.~~

~~Territoire : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Portugal.~~

~~Appréciation de l'élément figuratif d'un mug rouge sur un lit de grains de café : « la représentation d'un mug rouge sur un lit de grains de café sur la partie inférieure de la marque [...] a un faible caractère distinctif pour les produits en cause. En effet, un mug rouge et des grains de café ne sauraient être considérés comme étant pourvus d'un caractère distinctif prononcé, car ils sont évocateurs des produits en cause [...]. Au contraire, [...] il s'agit d'éléments banals. En effet, s'agissant de la commercialisation de café ou de boissons à base de café, la représentation de café prêt à boire dans un mug et de café sous forme de grains vient naturellement à l'esprit » (point 44).~~

2.2.1.4 Exemples de marques antérieures (considérées dans leur ensemble) ayant un caractère distinctif intrinsèque faible

Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
		R 522/2010-1 (recours en instance) <u>(T-60/11 confirmé)</u>
P&S : classes 30, 31 et 42.		

<p>Territoire : UE. <i>Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur</i> : « la chambre estime que le signe antérieur est une marque disposant d'un caractère distinctif très faible. Ainsi que cela a été décrit ci-dessus, l'impression globale que dégage ce signe se limite au dessin simplifié d'une étiquette dans laquelle le terme « PREMIUM » domine sur le plan visuel. Ce mot constitue une référence élogieuse à quelque chose d'excellent (par exemple, la qualité d'un produit), et du fait de son caractère répandu et de son emploi récurrent dans la commercialisation de divers produits et services, il sera compris par la majorité du public européen » (paragraphe 38).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
KID		R 0249/2002-3
<p>P&S : classe 28 Territoire : Espagne <i>Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur</i> : la marque antérieure se compose du mot KID. Ce terme désigne une personne jeune, un enfant. Appliqué aux jeux et jouets de la classe 28, ce terme apparaît clairement descriptif. Il indique, de façon directe et immédiate, la destination des produits couverts par l'enregistrement antérieur. C'est la raison pour laquelle la marque de l'opposante possède un caractère distinctif très faible (paragraphe 16).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
ALASKA	ALASKA ECU	R 1239/2008-4
<p>P&S : classe 11 – Réfrigérateurs et congélateurs. Territoire : Espagne. <i>Appréciation du caractère distinctif du signe antérieur</i> : « si l'on considère que l'élément verbal « Alaska » possède un caractère distinctif faible, qu'il fait référence aux produits en cause » (paragraphe 54). « Cette conclusion est par ailleurs corroborée par le caractère distinctif faible de la marque de l'opposante et par le fait que cette dernière n'a ni revendiqué le caractère distinctif accru acquis par l'usage ou la renommée de sa marque, ni produit d'élément de preuve à cet égard. Ainsi que cela a été affirmé précédemment, cela ne saurait être déduit de la preuve de l'usage » (paragraphe 53).</p>		

2.2.2 Cas spécifiques

2.2.2.1 Les signes composés d'une lettre, de les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 9 septembre 2010, C-265/09P « α », la Cour a retenu qu'il s'impose convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret portant sur les produits et services visés et sur la base de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (points 33-39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, il n'en reste pas moins 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* pour ce qui concerne la détermination lorsqu'il s'agit de l'étendue de la protection 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, plus stricts, pour les marques de ce type. Elle a également rappelé le principe bien établi selon lequel le caractère distinctif d'une marque composée d'une lettre unique (que celle-ci soit représentée dans une police de caractères normale ou sous une

~~forme stylisée) doit être évalué sur la base d'une **évaluation factuelle**, en tenant compte des produits et/ou services concernés complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.~~

~~Cette~~ L'Office interprète ce conclusion de la Cour ~~a pour corollaire~~ comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque antérieure, 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, motivé en l'occurrence par le nombre limité des lettres.

Le Tribunal a ~~confirmé~~ jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque ~~composée d'une~~ contenant une **lettre unique** ou ~~d'un~~ un chiffre ~~unique peut~~ unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (voir l'arrêt du 8 mai 2012, dans l'affaire T-T-101/11 «G-/G+», point 50 ~~et~~, l'arrêt du 6 octobre 2011, dans l'affaire T-176/11 «Seven for all mankind» para., point 36 pour chiffres uniques), ~~et l'arrêt du 5 novembre 2013, T-378/12 «X», points 37-51).~~

Dans son arrêt du 10 ~~mai~~ mai 2011, T-187/10 «Ligne G/G», 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 points 38 et 49).

Par conséquent, si les **marques antérieures enregistrées composées d'une lettre (ou d'un chiffre) unique** représentés **dans une police de caractères normale** bénéficient d'une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif inhérent devra en définitive être évalué par rapport aux produits et/ou services concernés.

Si le caractère distinctif est revendiqué, il conviendra de tenir compte des éléments de preuve produits par l'opposant montrant ~~sans doute possible~~ que sa marque enregistrée composée d'une lettre unique a acquis ~~au moins~~ un **caractère distinctif accru**, ~~voire une renommée~~. Cette circonstance est susceptible de conférer une étendue de protection plus large à la marque antérieure. ~~Il importe d'évaluer avec prudence l'incidence de cette circonstance sur le résultat final: un caractère distinctif accru ou une renommée de la marque antérieure ne justifieraient pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion si les caractéristiques graphiques respectives des marques permettent de les distinguer sans ambiguïté.~~

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 prononcé dans l'affaire « α », en ce qui concerne les **signes composés de deux lettres**, à moins que la combinaison de lettres, en tant que telle, soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services (par exemple «XL» pour des produits de la classe 25), ces signes ne sont pas nécessairement seulement faiblement distinctifs. ~~Des dispositions identiques~~ Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

2.2.2.2 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 ou qui sont devenus banals avec le temps et communément utilisés. Lesdits éléments figuratifs se composent généralement d'une forme géométrique simple (ex. : des cadres, des étiquettes) ou de couleurs fréquemment employées dans le segment du marché concerné (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	Référence de l'affaire
ARCO		R1929/2010-2
P&S : classe 9. Territoire : 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 » (paragraphe 43).		

2.2.2.3 Les renonciations

Conformément à l'article 37 du RMC, l'Office a la possibilité d'imposer une renonciation si la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque est susceptible de susciter des doutes sur l'étendue de la protection de la marque. L'Office autorise également toute renonciation volontaire. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des renonciations.

De telles renonciations engagent l'Office et produisent un effet contraignant, même si une analyse indépendante devait révéler que l'élément est pourvu d'un caractère distinctif.

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, il n'existera aucun risque de confusion avec une marque communautaire ultérieure coïncidant uniquement par l'élément faisant l'objet de la renonciation (voir la décision du 6 octobre 2008, R 0021/2008-4 – « AUTENTICO JABUGO », paragraphe 17, où JABUGO a 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.

~~Il convient également de noter que si~~En ce qui concerne les deux marques coïncident par l'élément faisant l'objet de la renonciation,renonciations dans la marque communautaire contestée, elles sont inopérantes dans la déclaration de renonciation présentée par le titulaire de la demande d'enregistrement sera inopérante du fait qu'elle mesure où elles ne peutpeuvent produire d'effets sur le titulaire de la marque antérieure.En d'autres termes, c'est-à-dire que le titulaire de la marque demandée ne peut unilatéralement réduire l'étendue de la protection de la marque antérieure (voir la décision du 11 février 2010, R 0229/2009-2 – « DOUGHNUT THEATER », paragraphe 58 ou la décision du 29 mars 2012, R 2499/2010-1 – « ACETAT Silicon 101^E » [marque figurative], paragraphes 18 et 19).

2.2.2.4 Les marques collectives

Lorsque l'opposition se fonde sur une marque collective, le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière doit être apprécié de la manière habituelle. La marque peut présenter un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, lorsqu'elle fait référence à la nature ou à d'autres caractéristiques des produits concernés. Le fait que la marque soit une marque collective n'implique pas que sa protection soit plus étendue (voir les arrêts du 13 juin 2012, T-534/10, « HELLIM », points 49 à 52, et du 5 décembre 2012, T-143/11, « F.F.R », point 61).

2.3 Examen du caractère distinctif accru

~~Comme mentionné ci-dessus, au~~Au terme de l'examen obligatoire du caractère distinctif intrinsèque, il convient ensuite de (voir point 2.1.3 ci-dessus), la deuxième étape consiste à vérifier, sous réserve que la partie opposante s'en prévale,⁹ si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru au moment du dépôt (ou de la date de priorité) de la demande de marque communautaire contestée en raison de l'usage qui en a été fait par l'opposante.

Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en considération au moment de statuer sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, « ~~Ssabèl Sabèl~~ », point 24). En conséquence, 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 (arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 18).

Dans la pratique, cela signifie que le fait qu'une marque antérieure jouisse d'un caractère distinctif accru ou d'une renommée accrue est un argument permettant de conclure à l'existence d'un risque de confusion.

Un caractère distinctif accru nécessite la reconnaissance de la marque par le public pertinent. Cette reconnaissance est susceptible de renforcer le caractère distinctif des marques ne présentant qu'un caractère distinctif intrinsèque faible ou dépourvues de caractère distinctif intrinsèque ou encore des marques pourvues d'un caractère distinctif intrinsèque.

⁹ Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure.

Marque antérieure	Signe contesté	Référence de l'affaire
CRISTAL		R 0037/2000-2
<p><i>P&S</i> : classe 33. <i>Territoire</i> : France. <i>Appréciation de la marque antérieure « CRISTAL »</i> : « S'agissant de l'allégation selon laquelle "Cristal" est un terme descriptif des produits en cause (vins pétillants au caractère cristallin), la chambre ne peut y faire droit. D'une part, il constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins mais qui, en aucun cas, ne décrit le produit. D'autre part, [la chambre] estime que le caractère distinctif élevé de la marque CRISTAL sur le marché français a été établi » (paragraphe 31).</p>		

La Cour a fourni quelques directives pour l'évaluation du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque antérieure ainsi qu'une liste non exhaustive de facteurs :

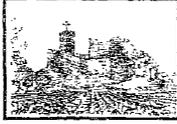
« Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ».

(Voir l'arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 23).

Les éléments de preuve à l'appui du caractère distinctif accru acquis par l'usage doivent faire référence à la fois i) à la zone géographique pertinente et ii) aux produits et services pertinents. La partie opposante est susceptible de faire valoir le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits et services enregistrés uniquement. Sur la base des éléments de preuve produits, il incombe à l'Office d'établir avec précision pour quels produits et services le caractère distinctif a été acquis.

La nature, les facteurs, les éléments de preuve¹⁰ et l'appréciation du caractère distinctif accru sont identiques à ceux employés pour l'examen de la renommée. Cependant, si la reconnaissance d'une renommée requiert qu'un certain seuil soit atteint, comme relevé ci-dessus, le seuil du caractère distinctif accru est susceptible d'être moins élevé. Le caractère distinctif accru se situe un niveau au-dessus du caractère distinctif intrinsèque.

¹⁰ Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir [le Manuelles Directives](#), partie C, Procédure d'opposition, section 5, article 8, paragraphe 5.

Marque antérieure	Signe contesté	Référence de l'affaire
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p><i>P&S : classes 33, 35, 39.</i> <i>Territoire : UE.</i> <i>Appréciation du caractère distinctif accru de la marque « EL COTO » : « la chambre de recours a pris en compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte application de la jurisprudence [...] en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL COTO [...] au vu des éléments suivants : le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" (Conseil régulateur de l'appellation d'origine contrôlée "rioja"), attestant que l'intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques "jouissent d'une notoriété significative" en Espagne ; plusieurs décisions de l'OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l'intervenante "jouit de notoriété en Espagne" ; le document relatif à l'évolution des ventes [...], précisant que 339 852, 379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998 » (point 50).</i></p>		

Il est important de noter que la Cour a également estimé que l'acquisition du caractère distinctif d'une marque peut résulter de son usage en tant que partie d'une autre marque enregistrée (arrêts du 7 juillet 2005, C-353/03, « Have a break », points 30 et 32, et du 7 septembre 2006, T-168/04, « Aire Limpio », point 74). Il suffit que, en conséquence de cet usage, le public pertinent perçoive effectivement le produit ou le service désigné par les marques antérieures comme provenant d'une entreprise déterminée.

L'examen du caractère distinctif accru aboutira à l'une des conclusions suivantes :

- En l'absence de preuve de caractère distinctif accru pour les produits et services concernés ou sur le territoire pertinent, ou en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son seul caractère distinctif intrinsèque (inférieur à la normale ou normal).
- En présence d'éléments de preuve du caractère distinctif accru pour l'ensemble ou une partie des produits et services pertinents ou encore pour l'ensemble ou une partie du territoire pertinent, et si ces preuves s'avèrent suffisantes :
 - si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale, la marque/le composant a pu acquérir un caractère distinctif normal, voire accru, selon les preuves soumises¹¹; ou
 - si la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal, elle peut avoir acquis un caractère distinctif accru.

Il y a lieu de rappeler que si une marque dans son ensemble peut avoir acquis un caractère distinctif accru, certains de ses éléments descriptifs pourront présenter un caractère distinctif inférieur à la normale, voire ne présenter aucun caractère distinctif. Par exemple, le caractère distinctif accru de la marque « Coca Cola » considérée dans

¹¹ Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir [le Manuelles Directives](#), partie C, Opposition, section 5, article 8, paragraphe 5-

son ensemble ne change en rien le fait que l'élément « Cola » est totalement descriptif de certains produits.