

**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 8

APPRÉCIATION GLOBALE

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Nature de l'appréciation globale	3
2	Principe d'interdépendance.....	3
3	Souvenir imparfait.....	4
4	Impact du mode d'achat de produits et services	4
4.1	Similitude visuelle	5
4.2	Similitude auditive.....	7
4.3	Conclusion.....	9
5	Impact de la similitude conceptuelle des signes sur le risque de confusion	9
6	Cas particuliers	10
6.1	Signes courts	10
6.2	Prénoms/noms de famille	17
6.2.1	Prénoms.....	17
6.2.2	Noms commerciaux associés à d'autres éléments.....	17
6.2.3	Prénoms et noms de famille.....	18
6.3	Début de marques	23
6.4	Signes composés	24
6.4.1	Signes comportant des éléments figuratifs et verbaux	25
6.4.2	Signes verbaux « en plusieurs parties ».....	30
6.5.	Marques de couleur <i>en tant que telle</i>	35

1 Introduction

1.1 Nature de l'appréciation globale

Un risque de confusion (y compris un risque d'association) existe s'il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l'hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il suffit qu'une partie significative du public pertinent des produits ou des services en cause puisse confondre leur origine. Il n'est dès lors pas nécessaire d'établir qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit de tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services concernés.

La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu'entre les produits et services (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « Sabèl », C-251/95, point 22).

La Cour a également jugé que l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « SABEL », C-251/95, point 23).

L'Office examine normalement les facteurs les plus saillants et généralement pertinents relatifs au risque de confusion sous des rubriques distinctes¹ avant la section consacrée à l'appréciation globale. Toutefois, l'appréciation globale peut inclure et mettre en balance de nombreux autres facteurs pertinents pour la prise de décision concernant le risque de confusion.

2 Principe d'interdépendance

La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l'appréciation 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. Ainsi, 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 (voir l'arrêt du 29 septembre 1998, « Canon », C-39/97, point 17). Ce principe d'interdépendance s'avère crucial pour l'analyse du risque de confusion.

L'interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au huitième considérant du préambule du RMC, selon lequel il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque

¹i) Similitude des produits et des services ; ii) similitude des signes ; iii) éléments distinctifs et dominants des signes en conflit ; iv) caractère distinctif de la marque antérieure ; v) public pertinent et niveau d'attention.

et le signe ainsi qu'entre les produits ou les services désignés (voir l'arrêt du 10 septembre 2008, « CAPIO », T-325/06, point 72 et la jurisprudence citée).

L'exigence d'une appréciation globale et le principe d'interdépendance signifient que dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude entre les signes et les produits/services concernés, il y a une appréciation du risque de confusion sous la forme d'un processus itératif tenant compte de tous les facteurs pertinents. Ce processus est mis en œuvre dans la section Appréciation globale.

En d'autres termes, dans la pratique, l'**Office apprécie**, entre autres, le degré de similitude entre les produits et les services ainsi que le niveau d'attention que le public pertinent porte à ces produits et services, le degré de similitude entre les signes et la question de savoir si l'impression produite par l'un quelconque des niveaux de comparaison (visuelle/auditive/conceptuelle) est plus importante. L'Office examine également si la similitude entre les signes est attribuable à un élément identique ou similaire, et si cet élément est dominant et/ou distinctif, s'il existe des éléments dominants et/ou distinctifs supplémentaires qui pourraient neutraliser les similitudes et si la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé.

En outre, les facteurs évalués dans la section Appréciation globale **varient** selon les circonstances. Par exemple, s'il est évident que les produits et/ou services et les signes sont fortement similaires ou identiques, l'Office peut conclure qu'il y existe un risque de confusion sans évaluer tous les facteurs (comme le caractère distinctif élevé, la famille de marques, etc.).

Il convient de souligner qu'il n'est pas possible de définir de manière abstraite si un facteur a plus de poids qu'un autre dans la mesure où le degré d'importance relative de ces facteurs varie selon les circonstances. Par exemple, le degré de similitude visuelle peut prévaloir en ce qui concerne des produits qui sont habituellement examinés visuellement, tandis que le degré de similitude auditif est peut-être plus pertinent pour les produits que l'on commande généralement oralement.

3 Souvenir imparfait

Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir l'arrêt du 22 juin 1999, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », C-342/97, point 26).

4 Impact du mode d'achat de produits et services

La Cour a retenu que, afin d'évaluer l'importance attachée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie des produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir l'arrêt du 22 septembre 1999, « Lloyd Schuhfabrik Meyer », C-342/97, point 27).

La catégorie de produits et de services concernés peut accroître l'importance de l'un des différents aspects de similitude entre les signes (visuelle, phonétique et conceptuelle) en raison des modalités de commande et/ou d'achat des produits et des services. Une similitude auditive ou conceptuelle entre les signes peut présenter une importance moindre dans le cas de produits et de services qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant leur achat. Dans pareils cas, l'impression visuelle des signes revêt davantage d'importance dans l'appréciation du risque de confusion.

Toutefois, il convient de souligner que, comme pour tous les facteurs pertinents quant à l'appréciation du risque de confusion, ces facteurs sont interdépendants et chaque ensemble de circonstances doit être examiné au cas par cas. Dès lors, aucune règle générale ne doit être appliquée aux catégories plus générales de produits ou de services.

4.1 Similitude visuelle


L'habillement constitue un bon exemple de secteur dans le cadre duquel la similitude visuelle est susceptible de jouer un rôle plus important – mais non exclusif – dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu'ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs du magasin. Si une communication orale concernant le produit et la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause aura lieu généralement avant l'acte d'achat. L'aspect visuel revêt dès lors plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion (voir l'arrêt du 14 octobre 2003, « Bass », T-292/01, point 55 ; l'arrêt du 6 octobre 2004, affaires jointes « NLSPORT », T-117/03, T-119/03 et T-171/03, point 50 ; l'arrêt du 18 mai 2011, « McKENZIE », T-502/07, point 50 ; et l'arrêt du 24 janvier 2012, « B », C-593/10, point 47). Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'absence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour, entre autres, certains produits de la classe 25 :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-502/07
		T-593/10

Les mêmes considérations ont joué un rôle clé pour conclure à l'existence d'un risque de confusion dans les affaires suivantes :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

Toutefois, le fait d'accorder une attention supérieure à la perception visuelle ne signifie pas que les éléments verbaux identiques peuvent être négligés au motif de la présence d'éléments figuratifs frappants, ainsi que cela ressort du cas ci-dessous où le risque de confusion a été établi :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	FISHBONE	T-415/09 (recours rejeté C-621/11P)

De même, l'impression visuelle des marques désignant des « jeux vidéo » a également été jugée particulièrement pertinente, étant donné que ces produits sont normalement achetés après un examen exhaustif de leurs spécifications et de leurs caractéristiques techniques respectives, d'abord sur la base des informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur internet, puis dans les points de vente. Pour ces raisons, les différences visuelles ont joué un rôle clé pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion dans l'affaire ci-dessous (voir l'arrêt du 8 septembre 2011, « Metronia », T-525/09, points 38 à 47) :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-525/09

La similitude visuelle entre les signes peut également avoir une importance accrue lorsque les produits sont des **produits de consommation ordinaires** le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont exposés sur des rayonnages et où les consommateurs sont davantage guidés par l'impact visuel de la marque qu'ils recherchent. Par conséquent, pour ces produits, les différences visuelles ont joué un rôle crucial, au Royaume-Uni, pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion entre les marques ci-dessous.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Toutefois, le principe de portée générale énoncé ci-dessus ne signifie pas que l'impression phonétique peut être négligée pour les produits qui sont habituellement achetés après un examen visuel. Ce dernier point a été mis en exergue dans une affaire opposant les marques ci-dessous, dans laquelle le Tribunal, confirmant la constatation d'un risque de confusion, a retenu que, bien que les **ordinateurs et accessoires informatiques** soient vendus aux consommateurs tels que ceux-ci les voient sur les rayonnages des zones de libre-service, l'identité phonétique entre les marques en cause était, en l'espèce, au moins aussi importante que leur similitude visuelle, étant donné qu'une discussion orale quant aux caractéristiques des produits et à leur marque était également susceptible d'avoir lieu au moment de l'achat. En outre, la publicité de ces produits pourrait être faite oralement, à la radio ou par d'autres consommateurs :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CMORE		T-501/08

4.2 Similitude auditive

Contrairement aux affaires ci-dessus où la similitude visuelle a joué un rôle plus important, la similitude phonétique peut peser davantage que la similitude visuelle lorsque les produits en cause sont d'ordinaire commandés oralement. Le Tribunal a tenu compte de cette considération lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion dans l'affaire ci-dessous, laquelle portait sur des **services de location de véhicules et des services associés**, qui sont recommandés et choisis oralement dans un nombre important de cas.




Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

Lorsque les produits sont commandés oralement, la perception phonétique du signe peut également être influencée par des facteurs tels que la présence probable de divers autres sons perçus au même moment par la personne recevant la commande. Ces considérations sont pertinentes dès lors que les produits en cause sont généralement commandés dans des points de vente se caractérisant par un niveau sonore ambiant élevé, tels que **des bars ou des boîtes de nuit**. Dans de tels cas, il

peut s'avérer approprié d'accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour certains produits de la classe 33 (voir l'arrêt du 15 janvier 2003, « Mystery », T-99/01, point 48).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MIXERY		T-99/01

De même, le fait que des produits sont commandés d'une façon particulière ou selon des modalités ancrées dans les habitudes peut conduire à ce qu'une importance accrue soit accordée à la similitude phonétique entre les signes. Par exemple, le Tribunal a jugé que, dans le **secteur des vins**, les consommateurs de vins les désignent et les reconnaissent habituellement sur la base de l'élément verbal qui les identifie, en particulier dans les bars ou les restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom ait été lu sur la carte (voir l'arrêt du 23 novembre 2010, « Artesa Napa Valley », T-35/08, point 62 ; l'arrêt du 13 juillet 2005, « Julián Murúa Entrena », T-40/03, point 56 ; et l'arrêt du 12 mars 2008, « Coto d'Arcis », T-332/04, point 38). En conséquence, dans de tels cas, il peut s'avérer approprié d'accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques de vin ci-dessous en dépit de leurs différences visuelles significatives.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MURÚA		T-40/03
 ARTESO		T-35/08

Toutefois, le principe de portée générale exposé ci-dessus ne signifie pas que l'impression visuelle peut être négligée lorsque les produits sont habituellement achetés oralement. En effet, le Tribunal a estimé que, bien qu'une importance prépondérante ait parfois été accordée à la perception phonétique de marques de boissons, les différences phonétiques entre les marques ne méritent pas que l'on y

attache une importance particulière lorsque les boissons spécifiques font l'objet d'une large diffusion et sont vendues non seulement dans des magasins spécialisés, où elles sont commandées oralement, mais encore dans les grandes surfaces commerciales, où elles sont achetées après examen visuel (voir l'arrêt du 3 septembre 2010, « 61 a nossa alegria », T-472/08, point 106).



4.3 Conclusion

Les circonstances énoncées ci-dessus démontrent que l'Office devrait, dans certaines situations, accorder une importance privilégiée à la perception visuelle ou auditive de marques en fonction des modalités de commande ou d'achat des produits et des services en cause. Toutefois, même dans de tels cas de figure, les éléments visuels ou auditifs identiques ou fortement similaires ne sauraient être totalement négligés dans la mesure où tous les facteurs pertinents sont liés et interdépendants, et où il y a lieu d'examiner chaque ensemble de circonstances au cas par cas.

5 Impact de la similitude conceptuelle des signes sur le risque de confusion

Une *similitude* conceptuelle entre des signes présentant un contenu sémantique analogue peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, « SABEL », C251/95, point 24, où les signes partageaient le concept plus large de « félin bondissant », sans utiliser le même animal: un puma pour la marque antérieure et un guépard pour la marque contestée).

Toutefois, exceptionnellement, lorsque les signes ont le *même* concept distinctif en commun accompagné de similitudes visuelles entre les signes, cela peut conduire à un risque de confusion, même en l'absence d'un caractère distinctif particulièrement marqué de la marque antérieure (soit intrinsèquement, soit en raison de sa renommée sur le marché), comme l'illustre l'exemple suivant :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		<p>Affaires jointes T-81/03, T-82/03 et T-103/03</p>
<p><i>Produits et services</i> : Classes 32, 33 <i>Territoire</i> : Espagne (où «venado» signifie «cerf») <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a estimé que les signes partageaient le même concept et qu'il y avait une similitude visuelle significative. En l'absence d'un lien sémantique clair entre un cerf ou la tête d'un cerf et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, le Tribunal a conclu qu'il était impossible de nier que le concept d'une tête de cerf représentée de face à l'intérieur d'un cercle jouissait au minimum d'un</p>		

<p>caractère distinctif moyen pour la désignation de boissons (point 110.). Il n'a cependant pas reconnu de caractère distinctif élevé. (risque de confusion pour le public espagnol).</p> <p>Une similitude sur le plan conceptuel entre les signes peut être insuffisante pour l'emporter sur les différences visuelles et phonétiques, lorsque le concept en commun n'est pas distinctif:</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 25, 28 <i>Territoire</i> : Allemagne et Royaume-Uni <i>Appréciation</i> : Contrairement à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n'y a pas de similitude conceptuelle, le terme « sport », en dépit de son caractère descriptif, renvoie au même concept et permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle. Le Tribunal a conclu que cette similitude restait faible dans le cadre de l'impression d'ensemble des signes et en particulier du très faible caractère distinctif de ce terme. Toutefois, la faible similitude constatée sur le plan conceptuel n'a pas permis de neutraliser les différences importantes entre les signes sur les plans visuel et phonétique (point 49) (absence de risque de confusion).</p> <p>La différence sur le plan conceptuel entre les signes peut être insuffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques:</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Affaires jointes T-183/02 et T-184/02
<p><i>Produits et services</i> : Classe 2 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Bien que «MUNDICOLOR» évoque dans une certaine mesure «des couleurs du monde» ou «le monde en couleurs» au public espagnol, ce nom ne peut pas être considéré comme ayant une signification claire et spécifique. Dans la marque demandée, le même préfixe est accompagné du suffixe «cor», un terme n'ayant aucune signification en espagnol. Dès lors, en dépit du caractère évocateur du préfixe «mundi» (monde), ce dernier est finalement dépourvu de concept pour ce public. Aucun des signes n'ayant une signification claire et spécifique susceptible d'être comprise immédiatement par le public, toute différence conceptuelle entre ceux-ci n'est pas de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et auditives (points 90-99) (risque de confusion).</p>		

La conclusion selon laquelle il existe une similitude conceptuelle doit donc être suivie d'une appréciation minutieuse du caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif acquis de la marque antérieure.

6 Cas particuliers

6.1 Signes courts

Comme ceci a déjà été indiqué dans ce chapitre, la Cour a retenu que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes. La Cour a également précisé 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.

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

La Cour n'a pas exactement défini ce qu'est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l'Office. Les paragraphes qui suivent analysent le risque de confusion dans le cas de signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre, de deux lettres ou de deux chiffres et de trois lettres ou de trois chiffres.

6.1.1 Signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre

Il y a lieu d'observer que le Tribunal a déclaré que l'appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre (ou une combinaison de lettres non reconnaissables en tant que mot) **suit les mêmes règles** que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (voir l'arrêt du 6 octobre 2004, NL SPORT, NL JEANS, NL ACTIVE, NL Collection, affaires jointes T-117/03, T-118/03, T-119/03 et T-171/03, points 47 et 48, et l'arrêt du 10 mai 2011, G, T-187/10, point 49).

Dans l'appréciation du risque de confusion, il importe d'établir le degré de **caractère distinctif intrinsèque** de la marque antérieure et, partant, l'étendue de sa protection. Voir, à cet égard, les Directives, Partie C, Opposition, Chapitre 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 4, Caractère distinctif, et la section spécifique consacrée aux signes courts.






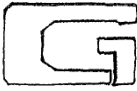
S'agissant de l'appréciation globale du risque de confusion, la Cour a clairement indiqué que le fait que des marques composées d'une même lettre, ou d'une même série de lettres, soient identiques phonétiquement et conceptuellement n'est nullement dépourvu de pertinence dans l'examen de la similitude aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans de tels cas, c'est **uniquement** quand la marque demandée **se distingue suffisamment nettement, sur le plan visuel**, de la marque antérieure que tout risque de confusion peut être totalement exclu (voir l'arrêt précité, G, T-187/10, point 60).

Par conséquent, tout risque de confusion peut être exclu sans risque d'erreur lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant ou étant composés de la même lettre, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.







Lorsque l'opposant a démontré avec succès que sa marque composée d'une seule lettre a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'une utilisation intensive ou de sa renommée, l'impact sur le résultat final doit être évalué minutieusement. Tout d'abord, le caractère distinctif élevé de la part de la marque antérieure composée d'une seule lettre ne peut justifier une conclusion de risque de confusion si l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est différente au point de pouvoir les distinguer sans

risque. Deuxièmement, si les preuves indiquent l'utilisation d'une marque composée d'une seule lettre stylisée ou accompagnée d'éléments figuratifs supplémentaires, le bénéfice de l'étendue plus large de la protection en résultant est réservé à la forme dans laquelle elle a été utilisée, et non à la seule lettre en tant que telle ou à toute autre variation stylisée.

Dans les exemples suivants, il a été conclu à l'existence d'un **risque de confusion** en raison de la similitude entre les représentations graphiques générales des signes:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-115/02
<p><i>P&S</i> : Classes 9, 16, 25, 35, 41 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : En tenant compte, d'une part, de la forte similitude entre les signes en conflit et, d'autre part, de la similitude entre les produits en cause, quoique faible s'agissant des chaussures et des vêtements, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (point 27) (risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
A		R 1508/2010-2
<p><i>P&S</i> : Classes 9, 18, 24, 25, 28 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Il y a lieu de supposer que la marque allemande antérieure possède le caractère distinctif requis pour bénéficier de la protection conférée par la marque. Les signes sont similaires et les produits sont identiques (paragraphe 18 et suivants) (risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
(i)  (ii) 	 <small>© Line</small>	T-187/10 (pourvoi rejeté C-354/11 P)
<p><i>P&S</i> : Classes 9, 18, 25 <i>Territoire</i> : UE, Italie <i>Appréciation</i> : L'impression d'ensemble produite par les signes en conflit a été jugée similaire. Étant donné la similitude des signes, la renommée du signe antérieur en tant qu'abréviation de la marque Gucci et l'identité des produits, il a été conclu à l'existence d'un risque de confusion.</p>		

Par ailleurs, dans les exemples suivants, **le risque de confusion** a été écarté en raison de la stylisation différente ou des éléments graphiques différents des signes composés d'une seule lettre :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1655/2006-4
<p><i>P&S</i> : Classe 25 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : La chambre a considéré que les consommateurs espagnols verraient la lettre « M » comme une référence à la taille d'un vêtement. Son caractère distinctif a été jugé faible (paragraphe 21) (absence de risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
A		T-174/10 (pourvoi rejeté C-611/11 P)
<p><i>P&S</i> : Classes 18, 25 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a conclu à l'absence de risque de confusion en raison de l'élément figuratif particulier de la marque contestée et du fait que le public ne prononcerait pas la marque contestée en raison de l'élément figuratif particulier (absence de risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
F		R 1418/2006-2
<p><i>P&S</i> : Classe 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : La chambre a conclu que les différences visuelles entre les signes compensent l'identité des produits (paragraphe 26) (absence de risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 576/2010-2 (confirmé par T-593/10)
<p><i>P&S</i> : Classes 25, 41, 43 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : La chambre a conclu que l'impression d'ensemble différente produite par les signes sur le plan visuel compense l'identité des produits (paragraphe 19 à 21) (absence de risque de confusion)</p>		

Enfin, il convient de préciser que la représentation verbale d'un « signe composé d'une seule lettre ou d'un seul chiffre » ne doit pas être considérée comme équivalente au signe (par exemple, « UN » n'est pas équivalent à « 1 » ou « EM » à « M »). Par conséquent, les arguments susmentionnés ne sont pas directement applicables dans ces cas².

6.1.2 Signes composés de deux lettres ou de deux chiffres

À moins qu'en tant que telle, la combinaison de lettres ne soit intrinsèquement faible pour les produits et services concernés (par exemple, « XL » pour des produits de la




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

classe 25), les signes composés de deux lettres ou de deux chiffres n'ont pas nécessairement un caractère distinctif faible. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les consommateurs rencontrent souvent des abréviations et des combinaisons de lettres de tout type dans la vie quotidienne et dans la vie des affaires.




Les règles susmentionnées relatives aux marques composées d'une seule lettre ou d'un seul chiffre s'appliquent également aux signes composés de deux lettres ou de deux chiffres. De manière générale, **il n'y aura pas de risque de confusion** entre des signes composés de deux lettres ou de deux chiffres stylisés différemment ou consistant en des représentations graphiques différentes des mêmes lettres ou chiffres, pour autant qu'ils **se distinguent suffisamment sur le plan visuel**.

Par conséquent, tout risque de confusion peut être exclu sans risque d'erreur lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant en ou étant composés de la même combinaison de deux lettres, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.



Dans les exemples suivants, il a été conclu à l'existence d'un risque de confusion en raison de l'impression visuelle globale similaire produite par la même combinaison de deux lettres :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 61 046
<p><i>P&S</i> : Classe 36 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des marques en conflit est qu'elles se composent de deux lettres dans une représentation figurative arbitraire produisant la même impression. Les marques sont considérées comme similaires et les services identiques (risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>GE</p>		T-520/11
<p><i>P&S</i> : Classes 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territoire</i> : Royaume-Uni <i>Appréciation</i> : Il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE» (points 33-35). Étant donné que les produits sont identiques et que les marques sont identiques sur le plan auditif et présentent une similitude visuelle moyenne, il existe un risque de confusion ne pouvant être exclu même pour un public informé ayant un niveau d'attention élevé (point 60) (risque de confusion).</p>		

Dans l'exemple suivant, **aucun risque de confusion** n'a été constaté en raison de la représentation graphique différente des mêmes lettres :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
(i)  (ii) 		R 0082/2011-4
P&S : Classe 33 Territoire : UE Appréciation : L'élément graphique dans lequel les combinaisons de lettres apparaissent influence fortement la perception du consommateur. Le caractère distinctif des marques en conflit repose dans une large mesure sur leurs éléments graphiques respectifs (paragraphe 16) (absence de risque de confusion)		


Une différence d'une lettre aboutit normalement à une constatation d'**absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
(i) CX (ii) 	KX	R 0864/2010-2
P&S : Classe 7 Territoire : UE Appréciation : En ce qui concerne l'impression d'ensemble et en application du principe de l'interdépendance, la chambre a confirmé que la différence au niveau de la première lettre suffit à exclure un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, compte tenu du fait que celui-ci est particulièrement attentif (paragraphe 28) (absence de risque de confusion)		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
KA		T-486/07
P&S : Classes 9, 11, 12 Territoire : UE Appréciation : Alors que le consommateur pertinent n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différents signes, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire, en l'espèce, étant donné les importantes différences visuelles entre les marques en question, le fait que les produits en cause sont généralement achetés après qu'ils ont été vus et le niveau d'attention élevé du consommateur pertinent, il y a lieu de considérer que ce dernier ne confondra pas les marques en cause malgré l'absence de comparaison directe entre les différentes marques (point 95) (absence de risque de confusion)		






6.1.3 Signes composés de trois lettres ou de trois chiffres

Lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres ou de trois chiffres, il semble qu'il y ait une tendance à constater l'existence d'un **risque de confusion** lorsque la seule différence tient à **une lettre phonétiquement similaire**, de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes demeure similaire.

Dans les affaires suivantes, l'existence **d'un risque de confusion** a été établie :

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

En revanche, dans les affaires suivantes, il a été conclu à l'**absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(iii) </p>		R 0393/1999-2
<p><i>P&S</i> : Classe 25 <i>Territoire</i> : Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Autriche <i>Appréciation</i> : Lorsque des marques ne se composent que de trois lettres, dénuées de signification, la différence d'une lettre peut suffire à les rendre dissemblables, en particulier lorsque la première lettre est différente et que les marques en conflit contiennent des éléments figuratifs différents sur le plan visuel. En l'espèce, la prononciation des premières lettres des marques en cause, à savoir le « J » et le « T », est différente dans toutes les langues pertinentes. Ces lettres sont aussi dissemblables sur le plan visuel. Par ailleurs, les éléments figuratifs des marques comparées ne se ressemblent pas (paragraphe 17 et 18) (absence de risque de confusion)</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	COR	T-342/05

P&S : Classe 3
 Territoire : Allemagne
Appréciation : La grande chambre a jugé que les signes n'étaient que faiblement similaires sur le plan auditif (points 47 et 50). Le public pertinent en Allemagne remarquera certainement les différences dans le début des signes (absence de risque de confusion)

6.2 Prénoms/noms de famille

6.2.1 Prénoms



En principe, il n'y a pas de critères spécifiques à prendre en considération lors de l'appréciation du risque de confusion entre les prénoms. Toutefois, étant donné la nature même des prénoms et des noms de famille, il y a lieu d'examiner et de mettre en balance de façon minutieuse un certain nombre d'aspects qui (comme nous le verrons ci-dessous) entrent en ligne de compte, tels que le caractère courant ou non d'un prénom et/ou d'un nom de famille donné sur le territoire concerné.

6.2.2 Noms commerciaux associés à d'autres éléments

Lors de l'appréciation du risque de confusion relativement à des signes composés comportant plusieurs éléments verbaux, dont l'un pourrait être considéré comme étant un nom commercial, c'est-à-dire comme indiquant la société « exploitant » la marque, une appréciation globale doit être réalisée afin d'identifier l'élément qui joue le rôle de marque des produits et des services concernés. Les facteurs dont il faut tenir compte incluent le caractère distinctif de chaque élément ainsi que la taille et/ou l'espace qu'ils occupent dans une marque figurative, lesquels déterminent l'élément dominant des signes en conflit.

Si le nom commercial n'est pas l'élément dominant, bien que chacun des éléments qui composent le signe soit susceptible d'avoir son propre rôle distinctif autonome, les consommateurs sont susceptibles de se focaliser davantage sur l'élément qui serait considéré comme identifiant la gamme de produits spécifique plutôt que sur l'élément qui serait perçu (du fait qu'il est précédé du terme « by » (« par ») ou de tout autre terme équivalent) comme identifiant soit l'entreprise propriétaire des produits concernés, soit le concepteur à l'origine de la gamme de produits.

Par conséquent, chaque fois qu'il existe un degré suffisant de similitude entre l'élément qui serait perçu comme la marque et un signe en conflit, il y aura, en principe, un risque de confusion (sous réserve que d'autres facteurs pertinents soient présents).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-43/05

Produits et services : Classe 25
 Territoire : Danemark, Finlande, Suède
Appréciation : L'élément « by CAMPER » sera perçu comme secondaire, notamment en raison du fait que le public pertinent le percevra comme une simple indication de l'entreprise produisant les produits en cause. Partant, le consommateur pertinent focalisera son attention sur le terme « BROTHERS » et pourrait attribuer une origine commune aux produits concernés (points 65 et 86) (risque de confusion).


6.2.3 Prénoms et noms de famille

La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de l'Union européenne. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu'indicateurs de l'origine des produits ou des services. Il en est ainsi parce que l'expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n'ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu'il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l'existence d'un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté). Pour déterminer si, dans un pays déterminé, le public pertinent attribue généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu'au prénom, la jurisprudence de ce pays, bien qu'elle ne soit contraignante ni pour l'OHMI ni pour les instances communautaires, peut fournir des indications utiles (voir l'arrêt du 1^{er} mars 2005, « Enzo Fusco », T-185/03, point 52).

Il existe des cas où les demanderesse invoquent, comme moyen de défense, leur droit d'utiliser leur nom. Toutefois, ces arguments ne sont pas valables dans les procédures d'opposition, car ils n'influent pas sur la question de savoir s'il y aura un risque de confusion dans l'esprit du public. En outre, l'enregistrement des marques n'empêche pas l'utilisation des noms de personnes en raison de la protection spéciale prévue à l'article 12, point a), du RMC et dans les lois nationales pertinentes relatives aux marques conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) de la directive sur les marques.

- **Comparaison entre un prénom et un prénom identique ou de légères variantes dudit prénom**

Selon la règle empirique, lorsque deux signes en conflit se composent exclusivement du même prénom, les consommateurs sont susceptibles de percevoir les produits/services similaires/identiques commercialisés sous ces marques comme ayant la même origine. Il ne fait aucun doute qu'en l'absence de tout élément de différenciation, le **risque de confusion** est la conclusion qui s'impose.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<i>Produits et services</i> : Classes 18, 25 <i>Territoire</i> : Portugal <i>Appréciation</i> : Les deux marques verbales en cause sont identiques, ce qui accroît le risque que les consommateurs puissent percevoir les produits commercialisés sous ces marques comme ayant la même origine. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas démontré le caractère courant au Portugal du prénom italien « Giordano », qui compose les deux marques (point 32) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ELISE		T-130/09
<i>Produits et services</i> : Classes 9, 42 <i>Territoire</i> : Portugal <i>Appréciation</i> : Le Tribunal estime que, même si l'on ne peut affirmer avec certitude que le public pertinent de toute l'Union européenne percevra nécessairement les signes en cause comme étant des diminutifs propres au nom « Elizabeth », le public pertinent les considérera certainement comme des		

noms féminins fortement similaires ayant la même racine. Dans certains États membres, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche, ils seront certainement perçus par le public pertinent comme étant des diminutifs du prénom complet Elizabeth (point 36) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
<i>Produits et services</i> : Classe 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les marques comparées sont toutes deux des variantes du prénom féminin « Giselle », qui a une origine ancienne tant en allemand qu'en français, et sont globalement très similaires, de telle sorte qu'un risque de confusion existe (paragraphes 14, 15 et 20) (risque de confusion).		

- **Comparaison entre un prénom et un prénom identique associé à un nom de famille**

Lorsque deux signes partagent le même prénom et que l'un des deux comporte également un nom de famille, et que le **prénom** est susceptible d'être perçu comme étant **courant** (et a fortiori comme très courant) dans le territoire concerné, la règle empirique veut qu'il y ait **absence de risque de confusion**, étant donné que les consommateurs seront conscients du fait qu'un grand nombre de personnes portent ce nom.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<i>Produits et services</i> : Classe 3 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : De l'avis de la chambre, le consommateur moyen espagnol qui connaît la marque « LAURA » pour des parfums ne confondra pas les marques. Sur le plan conceptuel, « LAURA » sera considéré comme un prénom courant en Espagne. Il est très improbable que le consommateur moyen espagnol en vienne à établir une association entre le nom « LAURA MERCIER », moins générique, et « LAURA » (paragraphe 16) (absence de risque de confusion).		

Une **exception** s'applique lorsqu'un prénom déterminé est susceptible d'être perçu comme **rare** dans le territoire concerné. Dans de tels cas, la présence de cet élément rare est susceptible d'attirer l'attention des consommateurs, lesquels pourraient être conduits à attribuer erronément une origine commune aux produits/services concernés.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<i>Produits et services</i> : Classes 29, 30 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Le terme « SMITH » dans la marque demandée sera perçu par les consommateurs espagnols comme un nom de famille anglo-saxon courant et aura moins de poids que le prénom « AMANDA » (lequel est moins courant en Espagne) (point 31) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (pourvoi rejeté C-649/11P)
<i>Produits et services</i> : Classes 32, 33, 35 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires, et très similaires sur le plan phonétique. Les produits sont identiques. Les services sont similaires. Ni le prénom « ROSALIA », ni le nom de famille « DE CASTRO » ne sont courants en Espagne. Aucun des éléments n'a un caractère		

distinctif plus élevé que l'autre (points 50 et 51) (risque de confusion).

Une autre exception s'applique dans les cas où le public prendrait/utiliserait le **prénom d'une personne célèbre** comme nom complet et où les produits/services seraient liés au domaine d'activité de cette personne, ou dans les cas où la marque antérieure, uniquement composée d'un prénom, **a acquis un caractère distinctif élevé**.



Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1
<p><i>Produits et services</i> : Classes 3, 25, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le consommateur moyen, qui se souviendra du mot « KENZO », lequel est particulièrement distinctif étant donné sa forte notoriété, aura tendance, lorsqu'il sera confronté à des produits ou à des services désignés par la marque « KENZO TAKADA », à leur attribuer la même origine commerciale que celle des produits ou services vendus sous la marque « KENZO ». Ce risque est d'autant plus réel qu'il est courant, dans les secteurs de la mode, des cosmétiques et de la parfumerie, qu'une même marque soit utilisée selon différentes configurations en fonction du type de produit qu'elle désigne (p. 22) (risque de confusion).</p>		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom identique associé à un nom de famille différent**

Lorsque deux signes en conflit comportent le même prénom, mais sont suivis de noms de famille nettement différents, la règle empirique veut qu'il y ait **absence de risque de confusion**. Les consommateurs se rendront compte qu'ils servent à faire la distinction entre des produits/services d'entreprises distinctes et sans lien entre elles.

Exemple fictif : « Michael Schumacher »/« Michael Ballack » (absence de risque de confusion).

Toutefois, lorsque l'impression d'ensemble produite par les signes est celle d'une similitude évidente, c'est-à-dire que les différences entre les signes sont dissipées dans la perception globale produite par les signes, l'application des critères habituels conduira à conclure à l'existence d'un **risque de confusion**.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
 (marque figurative Emidio Tucci)		T-8/03 et affaires jointes R 700/2000-4 et R 746/2000-4 confirmées par C-104/05 P
<p><i>Produits et services</i> : Classes 3, 18, 24, 25 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les deux marques consistent en l'association d'un prénom et d'un nom de famille, et donnent une impression d'ensemble similaire (risque de confusion).</p>		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom différent associé à un nom de famille identique**

Lorsque les signes en conflit comportent le même nom de famille précédé de prénoms différents, le résultat dépendra considérablement de la perception du nom de famille dans le territoire concerné. Plus un nom de famille est rare, plus il est probable qu'il

attire l'attention des consommateurs (indépendamment du fait que les prénoms soient courants ou non).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 25 <i>Territoire</i> : Italie <i>Appréciation</i> : Étant donné qu'il a été contesté que « Fusco » ne compte pas parmi les noms les plus communs en Italie, le Tribunal a considéré que comme le consommateur italien attribue généralement un caractère distinctif plus important au nom de famille qu'au prénom, il gardera à l'esprit le nom de famille « Fusco » (qui n'est ni rare ni commun), plutôt que les prénoms (communs) « Antonio » ou « Enzo ». Par conséquent, le consommateur confronté à un produit pourvu de la marque demandée, « ENZO FUSCO », pourrait confondre celle-ci avec la marque antérieure, « ANTONIO FUSCO », de telle sorte qu'il existe un risque de confusion (points 53 et 67) (risque de confusion).</p>		

En revanche, lorsque deux marques comportent le même nom de famille et que celui-ci est susceptible d'être perçu comme courant (et a fortiori comme très courant) dans le territoire concerné, les consommateurs ne seront normalement pas amenés à attribuer à tort une origine commune aux produits/services concernés (voir l'arrêt du 1^{er} mars 2005, « Sissi Rossi », T-169/03, points 82 et 83; l'arrêt du 24 juin 2010, « Barbara Becker », C-51/09 P, point 36). Les consommateurs sont habitués aux marques comportant des noms de famille courants et ne supposeront pas aveuglément que, chaque fois qu'un nom de famille courant apparaît dans deux signes en conflit, les produits/services en cause ont tous la même origine.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les consommateurs de l'Union sont non seulement conscients du fait que des personnes portent le même nom de famille sans être nécessairement voir de lien de parenté, mais seront également en mesure de faire la distinction, dans le domaine de la mode, entre le nom de famille italien « ROSSI » associé à un prénom déterminé et ce même nom de famille associé à un autre prénom (paragraphes 33 à 35) (absence de risque de confusion).</p>		

- **Comparaison entre un prénom associé à un nom de famille et un prénom différent associé à un nom de famille identique et écrit en un seul mot avec ce dernier.**


Dans les cas où l'un des signes en conflit se compose d'un prénom et d'un nom de famille et que l'autre ne comporte qu'un seul mot qui sera toutefois décomposé en éléments distincts par au moins une partie du public pertinent, la présence reconnaissable d'un prénom et d'un nom de famille combinés pour former le mot unique composant ce signe, aura pour conséquence un risque de confusion lorsque l'impression d'ensemble produite par les marques sera une similitude.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<p><i>Produits et services</i> : Classe 25 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Les deux marques en cause sont constituées d'un prénom et d'un patronyme. En effet,</p>		

s'agissant de l'élément « storm » contenu dans les deux marques en cause, il est constant que celui-ci peut constituer un patronyme. Les éléments « peer » et « peter » figurant respectivement dans la marque demandée et dans la marque antérieure sont des prénoms. Notamment dans les pays nordiques et en Allemagne, Peer est un prénom. Le fait que la marque demandée s'écrit en un seul mot ne saurait remettre en cause le constat selon lequel les deux marques en cause sont constituées d'un prénom et d'un patronyme (point 66) (risque de confusion).

• **Comparaison entre un nom de famille et un prénom associé à un nom de famille identique**

Lorsque deux signes comportent le même nom de famille, mais que seul l'un d'entre eux comporte également un prénom, la règle empirique veut, en principe, qu'il y ait un **risque de confusion**. Les consommateurs pourraient être induits en erreur et attribuer une origine commune aux produits/services concernés. La présence d'un prénom dans l'un des signes en conflit ne suffira pas à établir une stricte distinction entre les signes dans l'esprit des consommateurs. Le nom de famille seul sera perçu comme la version courte du nom complet, ce qui conduira à l'attribution d'une origine commune.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MURÚA		T-40/03
<p><i>Produits et services</i> : Classe 33 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Il est constant que le public espagnol percevra l'élément verbal composant la marque demandée comme étant un nom propre (prénom plus noms de famille) et la marque antérieure comme un nom de famille. Il est très probable que le public concerné ne verra dans l'adjonction du prénom « Julián » et du nom de famille « Entrena » dans la marque demandée que la façon de distinguer une gamme de vins provenant de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d'une entreprise liée économiquement à l'intervenante (points 42 et 78) (risque de confusion).</p>		
Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
<p><i>Produits et services</i> : Classe 11 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le signe dont la protection est sollicitée pour la marque communautaire demandée se compose du terme « Vera Bradley », qui sera probablement considéré comme le nom (prénom et nom de famille) d'une personne fictive ou réelle. Il est composé du prénom « VERA », qui est un prénom de femme courant dans de nombreux pays de l'UE, par exemple en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie et au Royaume-Uni, ainsi que du nom de famille « BRADLEY », qui est un nom de famille anglais. Ce nom de famille n'est un nom de famille courant ni dans les pays anglophones, ni dans aucun autre pays de l'Union européenne. Même dans l'hypothèse où les consommateurs seraient en mesure de faire la distinction entre les signes en raison de l'élément « Vera », lequel n'a aucun équivalent dans la marque antérieure, ils y verraient une gamme de produits spécifique ou une forme développée de la marque. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que les marques appartiennent aux mêmes entreprises ou à des entreprises liées économiquement (paragraphes 36, 37 et 52) (risque de confusion).</p>		

6.3 Début de marques

Dans les signes verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s'en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d'un signe influence en général grandement l'impression d'ensemble produite par la marque (voir l'arrêt du 15 décembre 2009, « Trubion », T-412/08, point 40 et l'arrêt du 25 mars 2009, « Spa Therapy », T-109/07, point 30).

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

Étant donné que c'est généralement le début d'un signe qui accapare l'attention des consommateurs, la différence entre les signes est souvent insuffisante pour exclure toute similitude lorsque seules leurs terminaisons diffèrent. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l'espèce. En outre, cette règle ne s'applique que lorsque le signe comporte un élément verbal (justifiant la lecture de gauche à droite) et que cet élément verbal n'est pas très court (à défaut de quoi, le signe sera immédiatement perçu dans son intégralité). Les signes très courts sont les signes constitués d'au plus trois lettres/chiffres (voir le paragraphe 6.1 ci-dessus).

Dans les exemples suivants, le **risque de confusion** a été établi :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<i>Produits et services</i> : Classe 42 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment parce que leurs quatre premières lettres « ALEN » sont identiques. Il est généralement admis que le public accorde davantage d'attention à la première partie d'une marque, du moins lorsqu'il perçoit la marque visuellement (paragraphe 33) (risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<i>Produits et services</i> : Classe 5 <i>Territoire</i> : Grèce <i>Appréciation</i> : Les signes ont en commun cinq lettres sur six et les deux premières syllabes sont identiques. Il y a un certain degré de similitude visuelle. Sur le plan auditif, les signes sont très similaires, étant donné que leur première partie, laquelle est normalement la plus importante, est identique. Aucun des deux signes n'a de signification en grec. La similitude des signes, conjuguée à l'identité ou à la similitude des « produits pharmaceutiques », engendre la confusion (paragraphe 35 et 36) (risque de confusion).		

Dans les exemples suivants, il a été conclu à l'**absence de risque de confusion** en dépit de débuts identiques. Dans certains de ces cas, les débuts identiques constituaient en fait un élément faible des signes ; dans d'autres cas, en dépit de

débuts identiques, les différences conceptuelles l'ont emporté sur les similitudes, entraînant une décision concluant à l'absence de risque de confusion.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<i>Produits et services</i> : Classe 5 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : L'élément « CALS » initial (évoquant le terme « calcium ») n'est pas particulièrement distinctif, mais doit être considéré comme un élément faible de la marque relativement aux produits en cause (paragraphe 24) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<i>Produits et services</i> : Classe 30 <i>Territoire</i> : Danemark, Finlande, Suède <i>Appréciation</i> : Les signes diffèrent au niveau de la cinquième lettre et de leur terminaison. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle. Compte tenu de la longueur de la marque communautaire demandée, les signes diffèrent en termes de rythme et d'intonation et présentent de ce fait un faible degré de similitude auditive. Les signes antérieurs « NOBLESSE » ont une connotation bien marquée en Finlande et en Suède. Dans ces territoires, le mot « NOBLISSIMA » est dépourvu de toute signification. Ils sont par conséquent conceptuellement différents. Les marques antérieures sont de nature élogieuse et, dans une certaine mesure, descriptives des caractéristiques des produits « chocolat », en ce sens qu'elles décrivent leur supériorité. Le caractère distinctif est inférieur à la moyenne. Compte tenu du faible niveau de similitude entre les produits « chocolat » et « glaces alimentaires » (classe 30), du faible niveau de similitude auditive et de la différence conceptuelle, il n'existe aucun risque de confusion (paragraphe 36) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<i>Produits et services</i> : Classe 5 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le préfixe « ALBU » (abréviation d'« albumine » ou d'« albumen »). Toutefois, cette similitude n'a que peu d'importance, étant donné que le préfixe est générique et donc dépourvu de caractère distinctif. Le deuxième élément de la marque antérieure, « MAN », est, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, complètement différent du deuxième élément de la marque contestée, à savoir « NORM ». Étant donné que les consommateurs guidés par des professionnels du secteur médical sont censés être hautement attentifs et très bien informés, il n'existe aucun risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques de la classe 5 (paragraphe 41) (absence de risque de confusion).		

6.4 Signes composés

Pour les signes « composés » (signes comportant plus d'un élément, par exemple des éléments verbaux et figuratifs, des signes verbaux en plusieurs parties), la règle générale devrait consister à comparer ces signes dans leur intégralité, en tenant compte avant toute chose de l'impression d'ensemble qu'ils produisent. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt du 12 juin 2007, « Limoncello », C-334/05 P, point 35).

Cette règle s'applique dès lors qu'un signe ou l'un de ses éléments est inclus en tout ou partie dans l'autre signe :

... l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque

complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble (« Limoncello », C-334/05 P, point 41).

Il n'en reste pas moins que l'impression d'ensemble produite dans l'esprit du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments.

En outre, le caractère distinctif des éléments coïncidant/commons a un impact décisif sur la similitude des signes dans le cadre de l'appréciation générale du risque de confusion.

6.4.1 Signes comportant des éléments figuratifs et verbaux

Lorsque les signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car le public n'a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif (voir l'arrêt du 14 juillet 2005, « Selenium-Ace », T-312/03, point 37; la décision du 19 décembre 2011, « Best Tone », R0233/2011-4, paragraphe 24; la décision du 13 décembre 2011, « Jumbo », R 0053/2011-5, paragraphe 59).

Toutefois, l'élément verbal d'un signe n'a pas systématiquement davantage d'impact (voir l'arrêt du 31 janvier 2013, « K2 SPORTS », T-54/12, point 40). L'impression visuelle produite par un signe peut jouer un rôle important dans la perception qu'en a le public pertinent, par exemple lorsque des produits de la classe 25 sont en cause.

Par ailleurs, le fait que l'élément verbal puisse avoir davantage d'impact est un aspect distinct de celui de la nature dominante. L'élément verbal d'un signe complexe n'est pas systématiquement dominant. Il s'agit d'un élément dominant s'il est visuellement remarquable.³

Par ailleurs, pour évaluer l'impact de l'élément verbal d'une marque complexe, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif de cet élément⁴.




- ***Signes comportant des éléments verbaux identiques ou très similaires, ainsi que des éléments figuratifs différents***

Il est en principe conclu à l'existence d'un **risque de confusion** lorsque les éléments verbaux sont identiques ou similaires et que l'élément figuratif n'a ni signification sémantique ni stylisation frappante. Dans ce scénario, l'élément figuratif sera considéré comme n'ayant pas une influence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe.





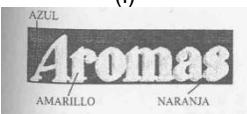


³Voir les Directives, Opposition, partie 2 : Double identité et risque de confusion, chapitre 5 : Éléments dominants.

⁴Voir les Dispositions, Opposition, partie 2 : Double identité et risque de confusion, chapitre 4 : Caractère distinctif.

Dans les exemples suivants, un **risque de confusion** a été établi, étant donné que les éléments verbaux étaient identiques ou similaires et que les éléments figuratifs étaient faibles ou n'étaient pas particulièrement fantaisistes.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>COTO DE IMAZ EL COTO</p>		<p>T-276/10 (procédure en nullité)</p>
<p><i>Produits et services</i> : Classe 33 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a estimé que l'élément figuratif du signe contesté était faiblement distinctif pour les produits concernés et qu'il ne revêtait pas, de ce fait, une grande importance dans l'appréciation d'ensemble du signe (point 45) (risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>i)  ii) </p>	<p>PUKKA</p>	<p>T-483/10</p>
<p><i>Produits et services</i> : Classe 18 <i>Territoire</i> : Espagne, Union européenne <i>Appréciation</i> : Les éléments figuratifs de la marque communautaire antérieure, à savoir, l'ovale et la forme géométrique rappelant vaguement une étoile à cinq branches qui lui est superposée, ne véhiculent aucun contenu conceptuel identifiable. Par conséquent, il est peu probable que ces éléments figuratifs retiennent l'attention du consommateur pertinent. En revanche, si l'élément verbal ne véhicule pas, lui non plus, de contenu conceptuel, il n'en reste pas moins qu'il peut être lu et prononcé et qu'il est, dès lors, susceptible d'être retenu par les consommateurs. Partant, l'élément verbal de la marque communautaire antérieure doit être considéré comme dominant l'impression visuelle de cette marque (point 47) (risque de confusion).</p>		

En revanche, lorsque les éléments verbaux communs sont aussi peu voire moins distinctifs que les éléments figuratifs, les différences dans les éléments figuratifs peuvent faire pencher la balance en faveur du constat d'une **absence de risque de confusion** :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-60/11
<p><i>Produits et services</i> : Classes 30, 31, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : L'élément verbal « premium » ne permet pas, en l'espèce, de conclure à l'existence d'un risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques. La similitude des marques repose exclusivement sur un terme dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, qui ne sera pas mémorisé par les consommateurs comme l'élément clé des marques en cause (point 53) (absence de risque de confusion).</p>		
<p>(i)  (ii) THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>		R 1285/2009-1 (procédure en nullité)
<p><i>Produits et services</i> : Classe 29 (confiseries et sucreries) <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Bien que le terme « NATURAL » occupe une partie importante des marques, les consommateurs ne l'assimileront pas à un élément distinctif (paragraphe 25). Bien que les produits en cause soient identiques, l'impression d'ensemble produite par les marques en cause ne créerait aucun risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. Face aux deux signes en cause, il serait absolument impossible que le public pertinent établisse entre eux un lien donnant lieu à un risque de confusion en raison de la présence, dans les deux signes, du mot descriptif « NATURAL », ce qui conduirait le public à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (paragraphe 33) (absence de risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
<p>(i)  (ii) </p>		R 0745/2009-2
<p><i>Produits et services</i> : Classes 3, 9, 35 <i>Territoire</i> : Espagne <i>Appréciation</i> : Les différences conceptuelles l'emportent sur les similitudes visuelles et auditives. En outre, la chambre de recours a estimé que le terme « AROMA » était générique pour les produits concernés (paragraphe 31) (absence de risque de confusion).</p>		





Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1321/2009-1
<p><i>Produits et services</i> : Classes 19, 35 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Le faible caractère distinctif de l'élément verbal « PreTech » de la marque antérieure et les différences visuelles significatives entre les deux signes en conflit atténuent l'effet de similitude auditive. En outre, le degré de similitude auditive entre deux signes est de moindre importance dès lors que le public pertinent voit le nom d'une marque sur les produits et les services qu'il achète, comme on peut le prévoir en l'espèce (paragraphe 27) (absence de risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1357/2009-2
<p><i>Produits et services</i> : 5, 29, 30, 32 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : La chambre de recours a tenu compte du caractère non distinctif et descriptif du mot « Lactofree » pour les produits concernés. La chambre a conclu que les différences visuelles et conceptuelles notables entre les signes compenseraient la nature en partie identique et en partie similaire des produits (paragraphe 98) (absence de risque de confusion).</p>		

• **Signes comportant des éléments figuratifs identiques ou très similaires, ainsi que des éléments verbaux différents**

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

Dans les exemples suivants, en raison des différences auditives et conceptuelles, il a été conclu à **l'absence de risque de confusion** malgré les similitudes visuelles des signes.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-311/08
<p><i>Produits et services</i> : Classes 25, 41, 43 <i>Territoire</i> : France <i>Appréciation</i> : Eu égard à l'absence de similitudes phonétique et conceptuelle et à la faible similitude visuelle entre les signes, ensuite, à l'absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure et, enfin, au caractère dominant de l'élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant qu'il n'existait aucun risque de confusion, même en présence de produits identiques (point 58) (absence de risque de confusion).</p>		




Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 0280/2009-4
<p><i>Produits et services</i> : Classes 16, 36, 41 <i>Territoire</i> : Allemagne <i>Appréciation</i> : Les deux signes ont pour seul point commun le fait qu'ils représentent une croix à huit pointes caractéristiques, connue sous le nom de « croix de Malte », faisant référence à l'Ordre de Malte. Même dans le domaine en question, « collecte de fonds de bienfaisance ; éducation, périodiques, services médicaux » (classes 16, 36, 41, 45), la forme particulière de la croix de Malte n'est pas exclusivement utilisée par la demanderesse. La marque communautaire demandée comporte la séquence verbale indéniablement distinctive « Pro concordata populorum » et ne saurait être réduite à son élément figuratif. Les signes sont aussi dissemblables phonétiquement dans la mesure où le signe sur lequel repose l'opposition ne présente aucun élément verbal. Il n'y a aucune similitude conceptuelle, étant donné que la marque communautaire demandée signifie « pour la compréhension des peuples », une locution qui n'a aucun point commun avec le signe antérieur. Par conséquent, il ne peut y avoir de risque de confusion, même pour les produits identiques figurant uniquement dans la classe 16 (absence de risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1373/2009-2
<p><i>Produits et services</i> : Classes 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : De l'avis de la chambre, en tenant compte du faible pouvoir distinctif des éléments figuratifs similaires des marques, ainsi que du rôle distinctif principal joué par l'élément verbal dans le signe du demandeur, il n'y a aucun risque de confusion malgré l'identité ou la similitude des produits contestés dans les classes 9, 12, 14, 18, 22, 25 et 28 (absence de risque de confusion).</p>		

Toutefois, il est possible de conclure à un **risque de confusion** en cas de caractère dominant manifeste de l'élément figuratif commun et d'importance négligeable de l'élément verbal différent ou en raison du caractère distinctif limité de l'élément verbal :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire jointes n°
		R 0068/2001-4 et R 0285/2001-4
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 24, 25, 28 <i>Territoire</i> : Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche <i>Appréciation</i> : Les marques respectives coïncident en ce que l'une est constituée d'une empreinte de patte d'animal et l'autre comprend une empreinte de patte d'animal. Il existe des différences entre les deux éléments figuratifs, par exemple en ce que les enregistrements de l'opposante comprennent des griffes. Toutefois, l'impression d'ensemble est celle d'une empreinte de patte noire. L'élément verbal de la demande contestée n'est pas présent dans la marque de l'opposante. Dans un contexte linguistique français, l'élément verbal de la demande contestée sera perçu comme signifiant, comme l'a indiqué la demanderesse, « la maison de la fausse fourrure ». Ce faisant, il s'agit d'un élément au caractère distinctif intrinsèquement très limité (risque de confusion).</p>		

Dans d'autres cas, l'élément figuratif peut « coopérer » avec la partie verbale afin de définir un concept particulier et peut même favoriser la compréhension de mots qui, en principe, pourraient ne pas être très connus des consommateurs. Par conséquent,

dans les exemples suivants, un **risque de confusion** a été constaté en dépit de la présence de l'élément verbal dans un seul des deux signes :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		B 210 379
<p><i>Produits et services</i> : Classe 3 <i>Territoire</i> : Allemagne, Espagne <i>Appréciation</i> : Les signes ont été jugés suffisamment similaires pour créer un risque de confusion fondé sur l'identité des produits étant donné que le dessin d'une lune, présent dans les deux signes, a permis de faire ressortir l'équivalence entre le mot espagnol « LUNA » et le mot en anglais « MOON » pour les consommateurs espagnols (risque de confusion).</p>		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		R 1409/2008-2
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 25, 35 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : Visuellement, les marques sont très similaires. Une comparaison auditive est impossible. Conceptuellement, le mot « horse » signifie « cheval » dans la langue de l'espèce (le français). Cet élément sera compris par des consommateurs parlant l'anglais comme une référence directe à l'élément figuratif de la marque communautaire contestée. Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques. Compte tenu du fait que le consommateur moyen n'a pas, en règle générale, la possibilité de faire une comparaison directe entre les marques et compte tenu du principe de l'interdépendance des facteurs, il existe un risque de confusion entre les signes lorsqu'ils sont appliqués à des produits identiques des classes 18 et 25 (risque de confusion).</p>		

6.4.2 Signes verbaux « en plusieurs parties »

Dans ces cas, le signe entier ou l'un seulement de ses éléments est entièrement intégré dans l'autre signe, c'est-à-dire que le signe antérieur (ou l'un de ses composants) est entièrement inclus dans le signe contesté ou inversement.

Le type d'affaire le plus fréquent et le plus problématique porte sur un seul mot opposé à deux mots. Cela peut conduire à une similitude des marques et se traduire, conjointement à d'autres facteurs, par un risque de confusion, comme indiqué par les juridictions dans les affaires suivantes :

[...] la circonstance selon laquelle [la marque] est constituée exclusivement par la marque antérieure [...], à laquelle un autre mot [...] est accolé, constitue une indication de la similitude entre les deux marques.

(Voir l'arrêt du 4 mai 2005, C-22/04, « Westlife », point 40.)

[...] dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel, aucune signification

pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.

(Voir l'arrêt du 25 novembre 2003, « KIAP MOU », T-286/02, point 39.)

Dans l'arrêt suivant, il a été fait mention d'un critère supplémentaire (une position distinctive autonome de l'élément commun) :

[...] 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.

(Voir l'arrêt du 6 octobre 2005, « Thomson Life », C-120/04, point 37.)

Pour déterminer si la coïncidence au niveau d'un élément verbal peut conduire à une similitude des signes et (conjointement à d'autres facteurs pertinents) au risque de confusion, deux facteurs sont importants ; à savoir, a) si l'élément commun est reconnaissable et b) s'il occupe une position distinctive autonome.

- **Élément reconnaissable**

Il est particulièrement important de savoir si le mot commun peut être identifié de manière isolée dans la marque composée, soit parce qu'il est séparé par un espace ou par un tiret, soit parce qu'il est identifié d'une autre manière (en raison de l'évidence de sa signification) en tant qu'élément individuel.

Un consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir l'arrêt du 6 octobre 2004, « Vitakraft », T-356/02, point 51, confirmé dans l'affaire C-512/04 P).

D'autre part, une simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres n'est pas suffisante pour établir une similitude. Les décisions ne doivent pas être fondées sur le simple fait qu'un signe est « contenu » dans l'autre.

Dans les exemples suivants, la coïncidence est clairement perçue, étant donné que la partie commune est un mot distinct :

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
CENTER	CENTER SHOCK	La marque antérieure correspond au premier mot de la marque communautaire demandée (risque de confusion).	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marque antérieure est identique au deuxième mot de la marque communautaire demandée (risque de confusion).	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	La marque communautaire demandée est essentiellement constituée du terme « flex » (point 64) (risque de confusion).	T-112/03 (confirmé dans l'affaire

			C-235/05P)
--	--	--	------------

Dans les exemples suivants, l'élément commun est une partie d'un mot, mais pourrait être identifié dans la mesure où le public découpera logiquement le mot en fonction du sens de ses éléments :

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
CADENACOR	COR	Le public hispanophone identifiera les éléments « cadena » et « cor » dans la marque antérieure (point 47) (risque de confusion).	T-214/09
BLUE	ECOBUE	Le public pertinent découpera la marque communautaire demandée en deux mots, le préfixe couramment utilisé « eco » et le mot « blue » (point 30) (risque de confusion).	T-281/07 confirmé dans l'affaire C-23/09 P)

Dans les exemples suivants, la coïncidence n'était pas reconnaissable :

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire n°
ARAVA	PARAVAC	Simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres où la première et la dernière lettre de la marque communautaire demandée changent l'impression d'ensemble produite (absence de risque de confusion).	R 1398/2006-4
LUX	LUXINIA	Simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres (absence de risque de confusion).	R 347/2009-2
CS	CScreen	Le signe contesté sera probablement décomposé en deux éléments, à savoir « C » et « Screen » (écran), lequel est totalement pertinent concernant les ordinateurs et leurs périphériques. Il ne sera pas perçu comme comportant l'entité distinctive séparée « CS » (absence de risque de confusion).	R 545/2009-4
VALDO	VAL DO INFERNO	Les éléments « VAL » et « DO » sont séparés (absence de risque de confusion).	R 1515/2008-4



Bien que l'on accorde normalement davantage d'attention au début d'un mot, peu importe en général que l'élément commun constitue le premier ou le deuxième élément de la marque composée. En particulier, lorsque la marque contestée est la marque composée, le fait que la marque contestée comprenne la marque antérieure en tant que premier ou deuxième élément ne devrait avoir que peu d'incidence. La protection contre le risque de confusion s'applique dans les deux sens : le titulaire de la marque antérieure est protégé non seulement contre le fait que la marque contestée soit perçue comme faisant référence à ses produits/services, mais également contre le fait que sa marque soit considérée comme faisant référence aux produits/services du demandeur.

- **Rôle distinctif autonome**



La constatation de l'existence d'un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit **dominée** par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (voir l'arrêt du 11 décembre 2008, « ACTIVY Media Gateway », C-57/08 P, point 53; l'arrêt du 6 octobre 2005, « Thomson Life », C-120/04, point 32).

D'autre part, une coïncidence au niveau d'un **élément faible ou négligeable visuellement** ne conduira généralement pas à un risque de confusion. Le fait que le signe constituant la marque antérieure soit reproduit dans la marque demandée ne conduit pas à un risque de confusion si cet élément commun est dépourvu de caractère distinctif ou si des éléments supplémentaires l'emportent sur cet élément commun.


Pour la comparaison de signes composés à des signes constitués d'un seul mot, **le niveau de caractère distinctif** des éléments communs ou différents revêt une importance particulière. Une coïncidence au niveau d'un élément faible ne conduira généralement pas à un risque de confusion :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
GATEWAY,  et al	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (confirmé par l'affaire C-57/08 P)
<i>Produits et services</i> : Classes 9, 35, 38, 42 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : « [...] tant l'élément « media gateway » que l'élément « gateway », dans la marque demandée, renverront respectivement, dans l'esprit du consommateur pertinent, directement aux concepts de passerelle média et de passerelle, lesquels sont d'un usage courant dans le secteur de l'informatique. Ces éléments de la marque demandée comportent donc un caractère fortement descriptif des produits et des services couverts par la marque demandée » (point 48) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	P&G PRESTIGE BEAUTÉ	T-366/07
<i>Produits et services</i> : Classe 3 <i>Territoire</i> : Italie <i>Appréciation</i> : Le Tribunal a considéré que, étant donné que l'élément « prestige » de la marque demandée revêt un caractère élogieux, celui-ci est dans une certaine mesure descriptif des caractéristiques et de la destination revendiquées des produits en cause (point 65) (absence de risque de confusion).		

Toutefois, le Tribunal se prononce en faveur du **risque de confusion** si l'élément au niveau duquel les marques diffèrent présente un caractère distinctif inhérent moins important que l'élément commun :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
<p><i>Produits et services</i> : Classes 25, 32, 42 <i>Territoire</i> : Portugal <i>Appréciation</i> : « Negra » est un élément descriptif, puisqu'il peut être utilisé en portugais pour désigner la bière brune, à savoir le type de bière commercialisé sous la marque « NEGRA MODELO ». L'attention du consommateur moyen portugais sera focalisée sur le terme « modelo » (points 36 et 37) (risque de confusion).</p>		


Il est également possible que l'élément commun ait acquis un degré de caractère distinctif supérieur par l'usage :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CRISTAL		R 0037/2000-4 T-29/04 (C-131/06 P)
<p><i>Produits et services</i> : Classe 33 <i>Territoire</i> : France <i>Appréciation de la marque antérieure « CRISTAL »</i> : La chambre de recours a rejeté l'argument selon lequel « Cristal » est un mot descriptif pour les produits en cause (vins mousseux à caractère cristallin). D'une part, il s'agit d'une indication évocatrice suggérant le caractère cristallin des vins, mais qui ne décrit nullement le produit. D'autre part, [la chambre de recours] considère que le caractère distinctif élevé de la marque « CRISTAL » sur le marché français avait été démontré (paragraphe 31) (risque de confusion). Le Tribunal a confirmé le risque de confusion mais a constaté la notoriété de « CRISTAL » seulement pour une partie du public concerné (les professionnels) (paragraphe 67).</p>		

- **Importance des éléments supplémentaires (non communs)**

Le facteur suivant à prendre en compte dans l'examen est l'importance et le poids des éléments supplémentaires (non communs) dans l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Les éléments comme la longueur, la structure et la configuration des signes sont entrés en ligne de compte dans les exemples suivants :

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p><i>Produits et services</i> : Classes 18, 25, 35 <i>Territoire</i> : France <i>Appréciation</i> : Le mot « loft » n'est pas l'élément distinctif de la marque demandée. Par ailleurs, il ressort également de ces mêmes constatations que c'est l'élément « ann taylor », du fait de son absence de signification à l'égard du public visé, qui doit être considéré comme étant plus distinctif que le mot</p>		

« loft » dans la marque demandée, dans la mesure où ce dernier a une signification précise à l'égard dudit public (points 43 à 49) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	P&G PRESTIGE BEAUTÉ	T-366/07
<p><i>Produits et services</i> : Classe 3 <i>Territoire</i> : Italie <i>Appréciation</i> : Les marques contiennent toutes deux le mot « prestige » (qui apparaît dans la marque antérieure dans une police de caractère spécifique, sans autre élément figuratif). Toutefois, cette coïncidence est compensée en particulier par la différence de longueur et de configuration des signes dans leur ensemble. La marque communautaire demandée est plus longue que la marque antérieure, et l'élément « p&g » du début attirera l'attention du public. Le mot « prestige » revêt également un caractère élogieux (points 62 à 68) (absence de risque de confusion).</p>		

• **Suggestions concrètes**

En règle générale, lorsque tout ou partie d'une des marques en conflit est reproduit dans l'autre marque, il y aura une similitude des signes, qui, conjointement à d'autres facteurs, pourra conduire à un **risque de confusion**, à moins que :

- l'élément commun ne soit plus reconnaissable en tant que tel dans l'autre marque (PARAVAC/ARAVA) ;
- les éléments ajoutés dans l'autre marque soient clairement prépondérants (P&G PRESTIGE BEAUTÉ/Prestige) ;
- du fait de l'ajout d'autres éléments, l'autre marque devienne conceptuellement différente (exemple fictif : Line/Skyline)⁵ ;
- l'élément commun présente un faible degré de caractère distinctif inhérent ou soit proche d'un terme descriptif (ACTIVY Media Gateway/GATEWAY).

Dans tous les autres cas, la règle empirique générale veut que les signes soient similaires lorsqu'un signe dans son ensemble est complètement repris dans l'autre signe. En outre, lorsque les produits sont identiques ou très similaires, en l'absence d'autres facteurs spécifiques, il y aura un **risque de confusion**.

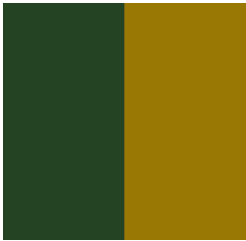

Comme on le voit, ces deux règles s'appliquent lorsque les deux signes comportent des éléments en plus de l'élément commun. Toutefois, la coïncidence au niveau d'un mot n'est généralement pas suffisante en soi pour établir un risque de confusion : l'impact de l'élément commun sur l'impression d'ensemble des deux signes doit être comparé à l'impact des parties qui diffèrent. Dans ce contexte, l'existence d'un élément supplémentaire dans chacun des signes comparés est davantage susceptible de l'emporter sur la coïncidence au niveau d'un élément commun que lorsqu'une marque formée d'un seul mot figure dans une autre marque verbale.

6.5. Marques de couleur en tant que telle

En cas d'évaluation du risque de confusion de deux marques de couleur *en tant que telle*, une comparaison phonétique ou conceptuelle des signes ne peut être réalisée et les similitudes visuelles dépendront de la couleur des signes.

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

Dans l'appréciation d'ensemble, l'Office tient compte du fait qu'il existe un « intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé (voir l'arrêt du 24 juin 2004, C-49/02 « Heidelberger Bauchemie », point 41 et l'arrêt du 6 mai 2003, « Libertel », C-104/01, points 52 à 56). Le caractère distinctif inhérent des marques de couleur *per se* est limité. L'étendue de la protection devrait être limitée aux associations de couleurs identiques ou quasi-identiques.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		<p>R 0755/2009-4</p>
<p><i>Produits et services</i> : Classe 8 <i>Territoire</i> : UE <i>Appréciation</i> : En l'espèce, les associations de couleurs, identifiées par des codes de couleur différents, ne sont pas suffisamment proches pour conduire à un risque de confusion, en tenant compte du fait que le caractère distinctif inhérent est limité (paragraphe 18). La chambre de recours s'est fondée sur les arrêts de la CJCE et l'intérêt général en veillant à ce que les couleurs demeurent à la disposition des concurrents (paragraphe 19). L'opposante n'a pas prouvé le caractère distinctif accru (paragraphe 25) (absence de risque de confusion).</p>		