

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

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

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

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

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Article 8, paragraphe 1, du RMUE	4
2.1	Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE: double identité	4
2.2	Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion.....	5
2.3	Corrélation entre les points a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE.....	5
3	Notion de risque de confusion	5
3.1	Introduction	5
3.2	Risque de confusion et risque d'association	6
3.3	Risque de confusion et caractère distinctif de la marque antérieure	8
3.4	Risque de confusion: questions de fait et questions de droit	8
3.4.1	Fait et droit: similitude des produits et/ou services et des signes	8
3.4.2	Fait et droit: preuves	9
4	Évaluation des facteurs pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion	11
4.1	Moment pertinent	11
4.2	Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion.....	11
	Annexe I	12

1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d'ensemble des notions i) de double identité et ii) de risque de confusion qui s'appliquent à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE.

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

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

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

(Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

La fonction essentielle de la marque d'indication de l'origine a été soulignée à maintes reprises et a fini par devenir un précepte du droit de l'Union en matière de marques (arrêts du 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30; et du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Si l'indication de l'origine est la fonction essentielle de la marque, ce n'est pas la seule. En effet, l'expression «fonction essentielle» implique d'autres fonctions. La Cour a plusieurs fois fait référence aux autres fonctions des marques (par exemple, arrêts du 16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21), mais les a abordées directement dans l'arrêt L'Oréal, dans laquelle elle a déclaré que les fonctions de marques comprennent:

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

(Arrêts du 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, C-236/08 et C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

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

L'examen des notions de double identité et de risque de confusion abordées dans ce chapitre permet d'aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. Un récapitulatif des principales affaires de la Cour portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion est joint à l'Annexe.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMUE

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

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

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

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

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

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

² Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

³ Une orientation exhaustive sur les critères permettant de constater l'identité entre les produits et services, ainsi qu'entre les signes, figure dans les paragraphes respectifs des Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services et Chapitre 4, Comparaison des signes.

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

L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE précise que, sur opposition, une MUE demandée sera refusée à l'enregistrement:

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

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

2.3 Corrélation entre les points a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE

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

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

3 Notion de risque de confusion

3.1 Introduction

L'appréciation du risque de confusion est un calcul appliqué à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures devant l'Office, le Tribunal et la Cour de justice et faisant aussi l'objet d'actions en contrefaçon engagées devant les juridictions des États membres. Toutefois, ni le RMUE ni la directive ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme «confusion».

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

- 1) le public confond directement les marques en conflit, c'est-à-dire qu'il prend l'une pour l'autre;
- 2) le public établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (risque d'association).

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

La Cour a également établi le principe selon lequel «les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre» (voir point 3.3 ci-dessous).

Enfin, la notion de risque de confusion telle que développée par la Cour doit être considérée comme une notion juridique plutôt qu'une appréciation purement empirique ou factuelle, malgré le fait que son analyse nécessite de prendre en compte certains aspects du comportement cognitif des consommateurs et de leurs habitudes d'achat (voir point 3.4 ci-dessous).

3.2 Risque de confusion et risque d'association

La Cour a examiné en profondeur le risque de confusion dans l'affaire Sabèl (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528). Les équivalents de la directive de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et les considérants du RMUE ont clairement indiqué que le risque de confusion se rapporte à la confusion quant à l'origine des produits et/ou services, mais la Cour était tenue d'examiner précisément la signification de cette expression, car les avis divergeaient quant au sens des expressions «risque de confusion» et «risque d'association», ainsi qu'à leur rapport, ces expressions étant toutes deux visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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

La Cour a estimé que le risque d'association **n'est pas une alternative** à la notion de risque de confusion, mais qu'elle sert simplement à en préciser l'étendue. Par

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

conséquent, un constat de risque de confusion requiert l'existence d'une confusion quant à l'origine.

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

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

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

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

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

(Arrêt du 22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

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

Partant, le risque de confusion désigne les situations:

- (i) dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles,
- (ii) ou dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Ainsi, si la perception d'une marque postérieure évoque simplement une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'en déduise une même origine commerciale, ce lien n'est alors pas constitutif d'un risque de confusion, malgré l'existence d'une similitude entre les signes⁵.

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu par la Cour comme étant un facteur important lors de l'appréciation du risque de confusion, étant donné que:

- le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir affaire «Sabèl», § 24);
- les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, à cet égard, affaire «Canon», § 18);
- en revanche, le champ de protection des marques présentant un caractère distinctif plus faible sera restreint.

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le caractère distinctif accru de la marque antérieure peut constituer un facteur décisif afin d'établir un risque de confusion lorsqu'il existe un faible degré de similitude entre les signes et/ou les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», EU:C:1997:528, § 22). Un faible caractère distinctif de la marque antérieure peut constituer un facteur de poids contre le risque de confusion.

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

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

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

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

Par exemple, l'article 8, paragraphe 1, du RMUE établit que l'identité/la similarité des produits et/ou services est une condition du risque de confusion. L'identification des

⁵Et ce, bien qu'une telle situation permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation d'une marque antérieure, ou pourrait leur porter préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, voir les Directives Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

facteurs pertinents permettant d'évaluer si cette condition est satisfaite est également une question de droit. La Cour a recensé les facteurs suivants qui permettent de déterminer s'il existe une similitude entre les produits et/ou services:

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

(Voir C-39/97, Canon).

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

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

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

3.4.2 Fait et droit: preuves

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits à l'appui de leurs arguments. Cela découle de l'article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Par conséquent, c'est à l'opposant qu'il revient de présenter les faits sur lesquels repose l'allégation de similitude et de produire des preuves à l'appui. Par exemple, en cas de comparaison de *fonte résistant à l'usure* et d'*implants médicaux*, ce n'est pas à l'Office qu'il incombe de répondre à la question de savoir si la *fonte résistant à l'usure* est effectivement utilisée pour des *implants médicaux*. C'est à l'opposant qu'il incombe de le prouver étant entendu qu'une telle utilisation paraît peu probable (décision du 14/05/2002, R 0684/2000-4, Tincox).

Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques est sans importance. Ceci ne dégage aucunement l'Office de son obligation de se pencher et de statuer sur ces notions. Cela n'est pas contraire à l'article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui engage l'Office **uniquement** en ce qui concerne les faits, preuves et observations, et non pas en ce qui concerne leur évaluation juridique. Par conséquent, les parties peuvent s'entendre sur les faits ayant été prouvés ou non, mais ne peuvent pas déterminer si ces faits suffisent à établir les notions juridiques correspondantes comme la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, ainsi que le risque de confusion.

L'article 95, paragraphe 1, du RMUE n'empêche pas l'Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou renommés, voire susceptibles d'être recueillis auprès de sources généralement accessibles, par exemple, que PICASSO soit identifié par les consommateurs de l'UE comme un célèbre peintre espagnol (arrêts du 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). Toutefois, l'Office ne peut citer *ex officio* de nouveaux faits ou observations (p. ex., la renommée ou le degré de connaissance de la marque antérieure, etc.).

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

4 Évaluation des facteurs pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l'appréciation d'un risque de confusion correspond à la date de la prise de décision de l'opposition.

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

Lorsque le demandeur de MUE s'appuie sur un champ réduit de protection (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

4.2 Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion

Le risque de confusion est évalué dans les étapes suivantes en tenant compte de facteurs multiples.

- Comparaison des produits et services
- Public pertinent et degré d'attention
- Comparaison des signes
- Caractère distinctif de la marque antérieure
- Tout autre facteur
- Évaluation globale du risque de confusion

Un chapitre distinct des Directives est consacré à chacun des facteurs ci-dessus et leurs spécificités.

Annexe I

Principes généraux issus de la jurisprudence (il ne s'agit pas de citations directes)

Arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528

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

Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

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

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

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

Arrêt du 22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

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

Arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- 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 (§ 37).