

ARENAIRE

INTELLECTUAL PROPERTY

# APRAM – Commission Marques nationales 12 octobre 2017

Marques de renommée sous haute protection ?

La notion de similitude et de lien dans la  
jurisprudence

**Pierre MASSOT & Louis LOUEMBÉ**

# Introduction : les vicissitudes de la jurisprudence

- De la jurisprudence Adidas à la jurisprudence Intel (et ses suites)
- La jurisprudence restrictive au niveau de l'analyse de la similitude des signes

# PLAN

**I. De la similitude**

**II. Au lien entre les signes**

# **I. De la similitude entre les signes**

# Importance de la notion de similitude

- La similitude des signes est la seule condition véritablement commune aux deux régimes.
- **Arrêt FERRERO, 24 mars 2011, C-552/09 P, point 51 :**  
*« l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement n° 40/94 ».*

## Une définition harmonisée

- **Arrêt SABEL, 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, point 23 :**

*« Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. **Cette appréciation globale** doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, **être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques**, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » ;*

- **Arrêt ADIDAS, 23 octobre 2003, C-408/01, point 28 :**

*« **La condition d'une similitude entre la marque et le signe, visée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle** [voir, à propos de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23 in fine, et du 22 juin 1999, Lloyd SchuhfabrikMeyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, points 25 et 27 in fine].».*

## Une méthode d'appréciation harmonisée

- **Arrêt SABEL, 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95 :**

*« Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. **Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci** » ;*

- **Arrêt LLOYD, 22 juin 1999, C-342/97, point 27 :**

*« Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ».*



# Une méthode d'appréciation harmonisée

- **Arrêt ADIDAS, 23 octobre 2003, C-408/01:**

*« L'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion dans le cadre de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, pour le risque de confusion, arrêts précités SABEL, point 22, et Marca Mode, point 40) » ;*

- **Arrêt LA PERLA, 16 mai 2007, T-137/05, point 35 :**

*« L'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, point 30). Dès lors, cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ».*

## Une méthode d'appréciation harmonisée

- **Arrêt FERRERO : La renommée doit-elle être prise en compte dans l'appréciation de la similitude ?**

## Une différence : le degré de similitude requis

- **Arrêt ADIDAS, 23 octobre 2003, C-408/01, point 29 :**

*« Les atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence **d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe**, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est—à—dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas ».*

- **Définition harmonisée de la notion de similitude**

- **Arrêt Ferrero, point 52** : *« Cette condition d'une similitude entre la marque et le signe suppose, tant dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l'existence, notamment, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle ».*

- **Méthode d'appréciation harmonisée**

- **Arrêt Ferrero, point 54** : *« il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou de l'autre de ces dispositions »*

- **Différence de degré de similitude requis**

- **Arrêt Ferrero, point 53** : *« Le degré de similitude requis dans le cadre de l'une et l'autre desdites dispositions est différent... »*

## **Difficultés d'application dans la jurisprudence européenne**

## Arrêt CALVIN KLEIN, 2 septembre 2010, C-254/09 P

### CK vs CK CREACIONES KENNYA

points 53 et 54 :

*« il convient d'emblée de rappeler que, en l'absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, l'identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit [...]*

**Or, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu'il n'y a pas de similitude entre les marques en conflit. En effet, au point 52 de l'arrêt attaqué, il a relevé que l'examen de ces marques sous les angles visuel, phonétique et conceptuel fait apparaître que l'impression d'ensemble produite par les marques antérieures est dominée par l'élément «ck», tandis que celle produite par la marque demandée est dominée par l'élément «creaciones kenny», en concluant que l'absence de similitude des signes en conflit résulte ainsi de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuel ».**

- Arrêt CALVIN KLEIN, 2 septembre 2010, C-254/09 P, points 58, 67 et 68 :

*« Ainsi, ayant écarté sur la base d'une analyse correctement effectuée toute similitude entre les marques en conflit, c'est à bon droit que, aux points 53 à 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, nonobstant la renommée des marques antérieures et l'identité des produits désignés par les marques en conflit, **il n'existe pas de risque de confusion entre ces marques.** [...] »*

*Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir, à tort, limité son appréciation à l'analyse de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sans examiner des arguments de la requérante au regard du paragraphe 5 de cet article, et de ne pas avoir pris en compte la renommée et la notoriété des marques antérieures dans le cadre de l'appréciation prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.*

*Or, il convient de rappeler que l'identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. **Par conséquent, cette disposition est manifestement inapplicable lorsque, comme dans la présente affaire, le Tribunal écarte toute similitude des marques en conflit** ».*

KINDER vs



**Point 66 :**

***« En effet, ainsi qu'il ressort du point 51 du présent arrêt, l'identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l'application de l'article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94. Par conséquent, ces dispositions sont manifestement inapplicables lorsque le Tribunal écarte toute similitude entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 68).***

***C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe à ladite juridiction de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné.***



## Arrêt FERRERO, 24 mai 2011, C-552/09 P, point 67 :

***« Or, aux points 55 à 59 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu'un certain nombre de caractéristiques visuelles et phonétiques des signes en cause excluaient que ceux-ci puissent être perçus comme étant similaires ».***



1) Décision de la Chambre des recours EUIPO, 25 février 2009, R 554/2008-2 :

Absence de similitude au sens du risque de confusion mais similitude au sens du régime des marques renommées

Comparaison des signes au sens du risque de confusion (Article 8, paragraphe 1, RMUE) :

Sur le plan visuel: les signes ont des similitudes et des différences

*les similitudes* : les signes ont en commun la lettre « N », placée à droite du signe, et un élément figuratif similaire consistant en une ligne large et irrégulière ayant le même dessin arbitraire et orienté de la même manière ; les termes « NIKE » et « NICKOL » ont en commun les lettres « N-I-K » placées dans une séquence similaire ;

*les différences* : le terme « NICKOL » de la marque contestée, qui est plus petit que la lettre N et le dessin géométrique irrégulier ; les éléments verbaux « NIKE » et « NICKOL » sont placés à des endroits différents dans les signes en cause qui, prises dans leur ensemble, ont des proportions totalement différentes ; l'élément figuratif du signe contesté pourrait être lu comme la lettre « C » et la marque demandée pourrait être lue comme « NC NICKOL », alors que la marque antérieure serait lue comme « NIKE »



VS



## **Comparaison des signes au sens du risque de confusion (Article 8, paragraphe 1, RMUE) :**

### **Sur le plan phonétique : Un faible degré de similitude**

Les signes pourraient être prononcés comme « NI-KE » et « NICK-OL » ou « NI-KE » et « NI-CKOL », selon la prononciation pertinente dans chaque pays de l'UE ; la marque demandée pourrait être prononcée par une certaine partie du public pertinent avec les lettres additionnelles « N-C » placées en attaque.

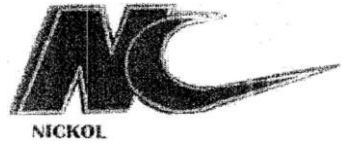
### **Sur le plan conceptuel : les deux signes évoquent des concepts différents ou ne seront pas comparés sur le plan conceptuel**

La marque antérieure pourrait être perçue, par une partie des consommateurs, comme évoquant la déesse ailée de la victoire dans la mythologie grecque, également identifiée avec la déesse romaine Victoria, alors que pour une autre partie du public, ce signe n'aura aucun sens ; s'agissant du terme « NICKOL », celui-ci sera perçu soit comme un nom, soit comme n'ayant aucun sens.

### **Conclusion : Absence de similitude au sens du risque de confusion**



VS



## Comparaison des signes au sens des marques renommées (Article 8, paragraphe 5, RMUE) :

### **Sur le plan visuel : Similitude des signes**

**Il y a certes des différences** : dans la marque demandée, la lettre « C » peut passer inaperçue sur le plan phonétique, mais elle sera prise en compte sur le plan visuel comme constituant la fin de l'élément verbal, et par conséquent comme un élément différenciant ; dans la marque antérieure, le fameux Swoosh est placé en-dessous de l'élément verbal, alors que dans la marque demandée, l'élément graphique est présenté sur le côté droit de la lettre « N », le texte étant placé sous ces éléments, dans la marque demandée ;

**Cependant, les différences visuelles sont compensées par l'impression d'ensemble similaire entre les signes qui résulte de la combinaison des éléments communs** : similitude de la lettre N, forte similitude des éléments figuratifs en forme de ligne incurvée (le « Swoosh ») qui est dominant dans les deux signes et qui a, en soi, un très fort caractère distinctif en raison de sa renommée et est connu du public pertinent comme étant une marque de Nike ; le terme « NICKOL » est négligeable en raison de sa petite taille dans la marque demandée, et ce d'autant plus lorsque la marque est apposée sur les produits en cause (lunettes).

**Les signes sont similaires sur le plan visuel, même si cette similitude ne serait pas suffisante au sens du risque de confusion.** Dans la mesure où les produits concernés sont achetés sur la base d'une perception visuelle, cette perception joue un rôle important dans l'appréciation globale de l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, RMUE.



vs



## Comparaison des signes au sens des marques renommées (Article 8, paragraphe 5, RMUE) :

**Sur le plan phonétique** : Il ne peut pas être exclu que le terme « NIK » sera prononcé par la majorité du public pertinent de la même manière que l'élément « NICK » de la marque demandée. D'un autre côté, la marque demandée contient l'élément additionnel « OL » et non la lettre « E » ;

### **Sur le plan conceptuel : similitude (voire même lien)**

Une partie du public pertinent ne saura pas que « Nike » évoque la déesse de la victoire dans la mythologie grecque. Toutefois, la Chambre des recours considère que le public pertinent associera la marque demandée à la marque antérieure, eu égard à la renommée de cette dernière (**prise en compte de la renommée dans l'appréciation de la similitude, et ce alors que la Cour de justice précise que la renommée ne doit être prise en compte que dans l'appréciation du lien, cf notamment Arrêt Ferrero**).

Les consommateurs ayant connaissance de la marque antérieure feront une association intellectuelle entre les deux marques même s'ils ne les confondent pas. La Chambre des recours considère qu'il y a donc une similitude sur le plan conceptuel (**passage de la similitude au lien**).

**Conclusion : Similitude des signes au sens du régime des marques renommées**



**Annulation de la décision de la Chambre des recours EUIPO, 25 février 2009, R 554/2008-2 :**

**« Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ignorant, pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le défaut de similitude qu'elle avait reconnu dans le cadre de son appréciation de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. [...]**

**Or, selon la jurisprudence, lorsque, en vue de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure fait défaut, ce défaut s'oppose également à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C-57/08 P, non publié au Recueil, points 62 à 64, et arrêt *ACTIVY Media Gateway*, précité, points 58 à 61). Il en ressort que pour l'application tant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la similitude de la marque antérieure et de la marque demandée est une condition nécessaire » (points 28 et 30).**



VS



**Annulation de la décision de la Chambre des recours EUIPO, 25 février 2009, R 554/2008-2 :**

**« La notion de similitude entre les marques en cause est la même dans le cas de figure du refus de l'enregistrement d'une marque demandée en raison d'un risque de confusion, en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et du refus en raison d'une atteinte à la renommée d'une marque antérieure, aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, il découle de la jurisprudence que dans ces deux cas de figure permettant de refuser l'enregistrement d'une marque demandée, la condition d'une similitude entre la marque et le signe suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle, de sorte que, du point de vue du public pertinent, il existe entre les marques en cause une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (voir arrêt *ACTIVY Media Gateway*, précité, point 35, et la jurisprudence citée, et voir, par analogie, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 28, et la jurisprudence citée) » (point 31).**

**Annulation de la décision de la Chambre des recours EUIPO, 25 février 2009, R 554/2008-2 :**

**« À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de constater que la chambre de recours a apprécié la similitude des marques de façon contradictoire en constatant, au point 23 de la décision attaquée, un défaut de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure à l'occasion de son examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et, au point 36 de la décision attaquée, un degré suffisant de similitude entre les mêmes signes au regard de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du même règlement, cette dernière constatation impliquant nécessairement qu'il y a similitude des marques en cause. Dès lors, elle a commis une erreur de droit.**

**Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir le moyen unique et, étant donné que la similitude doit être appréciée de façon identique au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d'annuler la décision attaquée dans son intégralité » (points 32 et 33).**

## **Conclusion et suite de l'affaire**

**Dans cette affaire, c'est pourtant la Chambre des recours de l'EUIPO qui avait bien appliqué les principes posés notamment par l'arrêt Adidas. Elle a heureusement maintenu sa position dans une décision du 6 septembre 2012, R 354/2012-1: Absence de similitude au sens du risque de confusion mais similitude au sens du régime des marques renommées.**



## **Solutions apportées par la Cour de justice**

- Arrêt GOLDEN BALLS, 20 novembre 2014, C-581/13 et C-582/13  
BALLON D'OR vs GOLDEN BALLS

**Points 72 et 73 :**

*« Il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que le degré de similitude requis dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d'une part, et le paragraphe 5 du même article, d'autre part, est différent. [...]*

*Selon cette même jurisprudence, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, tout comme son paragraphe 1, sous b), est manifestement inapplicable lorsque le Tribunal écarte toute similitude entre les marques en conflit. C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe au Tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné (arrêt Ferrero/OHMI, EU:C:2011:177, point 66) ».*

## Arrêt GOLDEN BALLS, 20 novembre 2014, C-581/13 P et C-582/13 P

### Points 74 - 76 :

*« En l'espèce, le Tribunal a considéré, au point 72 des arrêts attaqués, que, « eu égard aux appréciations formulées aux points 41 à 51 [des arrêts attaqués]», les signes en conflit étaient dénués de la similitude requise aux fins d'une application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.*

*Or, si le Tribunal a jugé, auxdits points 41 à 51, que ces signes ne présentaient aucune similitude visuelle ou phonétique, il a également jugé qu'ils présentaient une similitude conceptuelle faible. Ainsi, dans les arrêts attaqués, le Tribunal n'a pas écarté l'existence de toute similitude entre lesdits signes.*

*Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 73 du présent arrêt, c'était à tort que le Tribunal a écarté l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 40/94 sans avoir procédé à une appréciation globale des marques en conflit afin de déterminer si ce faible degré de similitude était néanmoins suffisant, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre lesdites marques ».*

- Arrêt EL CORTE INGLES, 10 décembre 2015, C-603/14 P

El Corte Inglés vs The English Cut



## Contradiction entre les points 39 et 40 ?

« Enfin, il convient de relever que la condition relative à l'identité ou à la similitude des signes en conflit est commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 de ce règlement (point 38).

**Étant donné qu'il ne ressort ni du libellé des paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, il en résulte, notamment, que, lorsque, à l'occasion de l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal conclut à l'inexistence d'une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d'espèce. À l'inverse, lorsque le Tribunal considère, dans le cadre de ce même examen, qu'il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, une telle constatation vaut également pour l'application des paragraphes tant 1, sous b), que 5 de l'article 8 dudit règlement » (points 39).**

**Néanmoins, dans la situation où le degré de la similitude en cause ne s'avère pas suffisant pour entraîner l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il ne saurait en être déduit que l'application du paragraphe 5 de cet article est nécessairement exclue » (point 40).**

- Arrêt EL CORTE INGLES, 10 décembre 2015, C-603/14 P

Points 43 :

*« Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 a révélé une certaine similitude entre les signes en conflit, il incombe au Tribunal, afin de déterminer, cette fois, si les conditions d'application du paragraphe 5 de ce même article sont réunies, d'examiner si, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, le public concerné est susceptible d'établir un lien entre ces signes (voir, en ce sens, arrêt Intra-Presses/Golden Balls, C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 73) ».*

**Points 45 - 47 :**

« À cet égard, il convient de relever que, à l'occasion de l'examen des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, **le Tribunal a constaté, au point 29 de l'arrêt attaqué, l'existence d'une similitude conceptuelle faible entre les signes en conflit.** Toutefois, au point 33 de cet arrêt, **il a considéré que, eu égard à l'absence de similitude visuelle et phonétique, c'était à bon droit que la décision litigieuse a constaté que ces signes étaient globalement différents.** Par conséquent, le Tribunal a jugé que, l'une des conditions cumulatives d'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisant défaut, **il n'y avait pas lieu de procéder à l'appréciation globale du risque de confusion.**

Néanmoins, en ce qui concerne l'appréciation des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le Tribunal a indiqué, au point 39 de l'arrêt attaqué, qu'il résultait de la comparaison entre les signes en conflit, effectuée dans le cadre du paragraphe 1, sous b), de cet article, que ces derniers n'étaient pas similaires et, partant, que les conditions d'application du paragraphe 5 dudit article n'étaient pas réunies.

Or, en statuant en ce sens, **le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, celui-ci ne pouvait ignorer sa propre constatation, figurant au point 29 de l'arrêt attaqué, selon laquelle il existait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit ».**

**Points 48 :**

*« Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû examiner si ce degré de similitude, bien que faible, n'était pas suffisant, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre ces signes, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ».*

**Quid de la contradiction entre l'Arrêt EL Corte Inglés et les arrêts FERRERO/CALVIN KLEIN ?**

**Points 49 :**

*« Cette conclusion n'est pas remise en cause par la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) et Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177) invoqués par l'OHMI, dans la mesure où ces arrêts concernent des situations différentes. En particulier, bien que, dans ces affaires, il existât un terme ou un élément commun entre les signes en conflit, le Tribunal avait formellement constaté, contrairement à l'arrêt attaqué, l'inexistence d'une similitude entre les signes en conflit ».*



# Difficultés d'application dans la jurisprudence française

## Influence de la logique du risque de confusion

**L'article L. 713-5 CPI** : « *La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ».

### F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, 2011

« *L'imitation s'apprécie, comme toute contrefaçon par les ressemblances d'ensemble et non par des différences* » (p. 972) ;

« *L'appréciation est, en matière d'imitation, davantage synthétique qu'analytique, puisque l'on s'attache à l'impression d'ensemble que produit le signe imité et au risque de confusion...* » (p. 973) ;

« *Bien souvent, l'imitation se situe simultanément sur plusieurs plans – intellectuel ou sémantique, phonétique, visuel, structurel – qui aboutissent à une impression d'ensemble très proche dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux* » (p. 974) ;

« *En effet, l'imitation et la confusion sont liées étroitement : la ressemblance d'ensemble n'est imitation que si elle crée un risque de confusion et, réciproquement, le risque de confusion naît de l'imitation...* » (p. 979).

## Quelques illustrations

### CA Colmar, 18 novembre 2003, (VOGUE / VET'VOGUE)

- **Sur le fondement de l'article L. 713-3 CPI :**

*« Contrairement à ce que les sociétés appelantes soutiennent, le terme "vogue" n'est pas l'élément distinctif et d é t h a n t dam la dénomination sociale Vet'Vogue et dans la marque critiquée VET'VOGUE. L'accent tonique qu'elles invoquent porte précisément sur le mot "vet" à raison de l'élision de la deuxième syllabe. L'attention est nécessairement attirée par l'apocope qui n'appartient pas au langage courant, tandis que le mot "vogue" connaît diverses acceptions et n'évoque pas exclusivement les marques des sociétés appelantes en dépit de la notoriété qu'elles leur prêtent.*

***Il n'en résulte aucune suffisante ressemblance, visuelle, phonétique, ou intellectuelle, pour que l'emploi du mot "Vet7vogue" constitue une imitation des marques VOGUE ».***

**CA Colmar, 18 novembre 2003, (VOGUE / VET'VOGUE) :**

- **Sur le fondement de l'article L. 713-5 CPI :**

*« A la lumière de l'exposé des mots de la proposition de loi de transposition, les sociétés appelantes croient pouvoir revendiquer l'application de l'article L. 713-5 à raison de l'usage de signes similaires à leurs marques.*

***Elles ne montrent pas de similarité entre la dénomination sociale Vet'Vogue et de la marque VET'VOGUE d'une part et leurs marques VOGUE d'autre part ».***

**Cass. com., 17 janvier 2006, (VOGUE / VET'VOGUE) :**

***« Mais attendu, dès lors qu'elle constatait l'absence de similarité entre la dénomination Vet'Vogue et les marques déposées par les sociétés demanderesses au pourvoi, que la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ».***

TGI Paris, 21 septembre 2013, (P. A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER / papauto.com)

*« Les signes contestés par la défenderesse contiennent des différences nettes avec la marque telle que déposée prise dans son intégralité, tant au plan visuel que phonétique et conceptuel. Ainsi le terme PAP AUTO, même en distinguant par les couleurs ou la typographie PAP et AUTO ne reprend pas les termes "DE PARTICULIER A PARTICULIER", et à l'inverse la partie "AUTO" du signe ne figure pas dans la marque opposée. La présence dans les résultats de recherche par GOOGLE des mots "le site des petites annonces entre particuliers ne saurait non plus, par la seule reprise du mot "particuliers", constituer une reproduction ou une imitation de la marque de la demanderesse;*

**L'importance des différences qui l'emporte très significativement sur des ressemblances qui se résument à la reprise de PAP fait que la demanderesse n'établit pas que sa marque ait été reproduite ou même imitée sur le site de la société WEBMASTORE ou dans la présentation qui en est faite sur le site GOOGLE.**

**Dés lors la demande en contrefaçon sera rejetée » (alors que le litige portait sur l'application de l'article L.713-5 CPI).**

CA Paris, 16 janvier 2015, (P. A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER » / papauto.com)

*« Que, contrairement à ce qui paraît ressortir de la motivation des premiers juges, la protection dont bénéficie la marque renommée ne requiert pas nécessairement la démonstration d'un risque de confusion ; que cette protection spéciale permet en outre de sanctionner la reproduction ou l'imitation d'une telle marque « pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » comme en dispose l'article L 713-5 précité ;*

*Que selon la Cour de justice se prononçant sur la directive 89/104/CE à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne (CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc / CPM UK Ltd) l'atteinte à la marque renommée n'est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu'il ne les confond pas ;*

*Qu'en l'espèce, la société Néressis peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'en présence du signe distinctif et des formules explicitées ci-avant, utilisés dans la vie des affaires, le public concerné (entendu ici comme le grand public), du fait du positionnement en attaque de l'acronyme « PAP », fût-ce pour certains sans césure avec la séquence « auto », de la proximité des services de petites annonces sur internet concernés et du caractère relativement ancien du service qu'elle offre sous sa marque aux particuliers, effectuera un rapprochement avec la marque antérieure « PAP-De Particulier à Particulier ».*

TGI Paris, 21 juin 2011,

**(MUST / MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy)**

*« Si le terme "MUST" est écrit en lettres majuscules et placé en position d'attaque, il ne présente pas un caractère dominant car il est suivi du terme "LEDs" écrit également en lettres majuscules puis de l'expression "Medical Ultra Spectrum Therapy" qui est écrit dans la même police et la même taille que la lettre "s" du terme "LEDs". Les lettres "M", "U", "S" et "T" sont écrites en gras afin d'indiquer que le terme "MUST" est l'abréviation de l'expression "Medical Ultra Spectrum Therapy". **Le terme "MUST" ne représente pas l'élément essentiel de la marque "MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy" qui constitue un ensemble indissociable.***

**La seule présence du terme "MUST" dans la marque contestée, pour désigner des produits et services en classes 5, 42 et 44, ne suffit dès lors pas à constituer l'imitation des marques "MUST" et "MUST de CARTIER" par la marque postérieure et à entraîner un risque d'association entre les marques en cause.**

*Par conséquent, en déposant la marque verbale française "MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy" n0093640602, Monsieur LE GOFF n'a pas engagé sa responsabilité au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette marque »..*

CA Paris, 11 mai 2012, (MUST / MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy)

*« Considérant qu'en ce qui concerne le degré de similitude entre les signes - lequel doit être apprécié globalement et fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants - il convient de relever que les deux marques opposées sont des marques verbales ; Que la marque 'MUST' se présente en caractères majuscules, droits, gras et noirs ; que la marque 'MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy' se présente, quant à elle, en caractères majuscules noirs et droits pour les termes 'Must Led' et en minuscules tant pour le 's' final de Leds que pour le reste du signe, lequel s'inscrit en une ligne située au- dessous des termes 'Must Leds' ;*

***Que visuellement, en dépit de l'architecture différente des deux signes opposés tenant à leurs longueurs respectives et à leur présentation, ils ont en commun, en attaque et mis en valeur par l'emploi de majuscules dans le signe second, le terme 'Must' ;***

***Que, phonétiquement, bien qu'ils appellent des prononciations différentes, la mise en évidence du terme 'Must' dans la marque seconde, placé en attaque et incluant en son entier le signe premier tend à les rapprocher »***



CA Paris, 11 mai 2012, (MUST / MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy)

**« Que, conceptuellement, en raison du caractère dominant du terme 'Must' et du caractère descriptif des termes 'Led's Medical Ultra Spectrum Therapy', le public concerné par ce matériel médical pour lequel la marque seconde a été enregistrée - public dont rien ne permet d'exclure qu'il soit distinct du public concerné par les produits de luxe couverts par la marque première et dont il ne peut être affirmé qu'il comprendra, en l'absence de points signalant une abréviation dans la marque enregistrée, qu'il est en présence d'un acronyme - sera conduit à établir un lien entre les deux marques renforcé par les similitudes visuelles et phonétiques sus-évoquées ».**

*« Le fait que le terme commun « maison » soit reproduit avec les mêmes caractères d'imprimerie, notamment en ce qui concerne la lettre « M » ne permet pas de caractériser une imitation de la marque antérieure au regard de la banalité du terme générique « maison » et de la calligraphie également banale qui se retrouvent dans diverses marques.*

*De plus, la marque contestée se singularise par une position verticale des termes « tout pour la maison » et par une représentation en de couleur marron foncé des lettres et dessin alors que dans la marque antérieure les lettres ,en position horizontale, sont de couleur bleue et les dessins de couleur rouge brique.*

***Globalement les deux marques présentent ainsi des différences significatives au regard de l'impression d'ensemble par elles produite et il n'apparaît pas que la marque contestée puisse être perçue par le consommateur moyen comme une imitation de la marque antérieure. [...]***

***Les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation alors qu'elles émanent pour l'essentiel des salariés et de proches de la société Maisons du monde, dont l'attention a pu être particulièrement attirée par certaines ressemblances à caractère mineur, non susceptible de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen ».***

## **Principes rappelés par la Cour de cassation**

**Cass. com., 12 avril 2016 (MAISONS DU MONDE / TOUT POUR LA MAISON)**

*« Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, **compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen.***

*Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».*

## CA Paris, 25 avril 2017 (MAISONS DU MONDE / TOUT POUR LA MAISON)

*« Considérant que les signes en présence ont en commun le terme “MAISON” en lettres majuscules de couleur bleue pour la marque renommée “MAISONS DU MONDE”, se présentant horizontalement et en lettres majuscules noires pour la marque “TOUT POUR LA MAISON”, se présentant verticalement ;*

*Que si la marque “TOUT POUR LA MAISON” a été déposée sur un fond de couleur jaune/ocre, il ressort des pièces versées aux débats (procès-verbaux de constat d’huissier du 25 janvier 2008, pièces 8.1, 8.2 et du 05 février 2009, pièce 8.3 de la SAS Maisons du Monde France) que postérieurement à son dépôt cette marque a été exploitée par les sociétés GIFI et GIFI MAG sur un fond de couleur orangée se rapprochant de la couleur de fond de la marque “MAISONS DU MONDE” (Pantone 123 CV) alors surtout que les couleurs de la marque emblématique “GIFI” sous laquelle les sociétés GIFI et GIFI MAG sont connues, sont le rouge et le jaune (pièces 6.3 à 6.9) »*

## **CA Paris, 25 avril 2017 (MAISONS DU MONDE / TOUT POUR LA MAISON)**

*« Que si l'élément figuratif de la marque renommée "MAISONS DU MONDE" reproduit schématiquement quatre habitats (tente teepee, igloo, maison, case) alors que la marque "TOUT POUR LA MAISON" n'a pour élément figuratif qu'une maison au graphisme différent, il sera relevé que la SAS Maisons du Monde France a souvent utilisé depuis 2010 la seule représentation schématique de la maison sur ses produits (pièces 5.23a et 5.23d) ou sur ses étiquettes (pièces 5.24 et 5.24bis) ;*

*Qu'il apparait ainsi que les sociétés GIFI et GIFI MAG ont repris, par l'usage du signe "TOUT POUR LA MAISON" des éléments caractéristiques de l'identité propre à la marque renommée "MAISONS DU MONDE", tout à fait distincts des éléments caractéristiques de l'identité visuelle de leur propre marque "GIFI" »*

## CA Paris, 25 avril 2017 (MAISONS DU MONDE / TOUT POUR LA MAISON)

*« Considérant enfin que, conceptuellement, ces deux marques renvoient à l'univers de la maison, de la décoration et de l'ameublement ;*

*Considérant qu'en ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en conflit, il apparaît donc, indépendamment de la démonstration non nécessaire d'un risque de confusion, qu'il n'en existe pas moins des éléments de ressemblance visuelle et conceptuelle entre les marques »*

## Conclusion :

- **Clarification des conditions d'appréciation de la similitude des signes tant par la Cour de justice que par la Cour de cassation :**
  - L'absence de similitude entre les signes au sens du risque de confusion n'implique pas nécessairement l'absence de similitude au sens du régime des marques renommée ;
  - Le constat d'une similitude même faible entre les signes doit entraîner la recherche d'un lien ;
- **La protection des marques renommées est-elle facilitée ?**
- **Arrêt INTEL, point 45 :**

« Toutefois, l'identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un lien entre ces marques ».



## II. Le lien entre les signes

# Qu'est-ce que le lien ?

- Arrêt INTEL, 27 novembre 2008, C-252/07
- Définition proposée par Intel Corporation : « Par «lien», il conviendrait d'entendre toute sorte d'association mentale entre lesdites marques. Ainsi, une simple évocation de la marque antérieure suffirait » (**point 17**) ;
- « Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel **le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, arrêts précités General Motors, point 23; Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 29, ainsi que adidas et adidas Benelux, point 41) »**
- Lien = rapprochement = évocation = association
- Mais pas risque d'assimilation !

# Affaire Maisons du Monde

**Cass., 12 avril 2016, pourvoi 14-29414**

*« Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen »*

# Affaire L'Equipe

CA Colmar, 29 mars 2017, RG 14/02223

« Il résulte de cet examen que le degré de similitude entre les deux marques est très faible.

Les sociétés INTRA-PRESSE et L'EQUIPE allèguent qu'un faible degré de similitude peut être compensé par d'autres facteurs pertinents en l'espèce, en particulier l'importante notoriété de la marque antérieure. **Cependant, cette importante renommée de la marque L'EQUIPE, qui est admise, empêche précisément son assimilation ou sa confusion avec la marque EQUIP'SPORT, très différente.** L'EQUIPE évoque dans le public un quotidien sportif, et plus largement des activités de journalisme en lien avec le monde du sport, de sorte qu'aucun lien n'est susceptible d'être fait avec l'activité d'un équipementier sportif exerçant son activité sous la marque EQUIP'SPORT »

**L'EQUIPE**



## Comment apprécier l'existence d'un lien ?

### Méthode d'appréciation harmonisée : lien / risque de confusion

- **Arrêt ADIDAS, 23 octobre 2003, C-408/01:**

*« L'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion dans le cadre de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, pour le risque de confusion, arrêts précités SABEL, point 22, et Marca Mode, point 40) »*

La Cour crée ici encore un pont entre le risque de confusion et lien ; il s'agit toujours de la même méthode d'appréciation : appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

### **Arrêt INTEL**

Parmi ces facteurs peuvent être cités:

- le degré de similitude entre les marques en conflit ;
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure;
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

**Conséquence : appréciation très factuelle**

# Affaire Visa

Cass., Com., 7 juin 2017, pourvoi 14-1-885

« Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, la renommée de la marque « Visa » invoquée et rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'atteinte portée à cette renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre les marques en litige, alors même qu'il ne les confond pas, et que **l'existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce** et selon divers critères tirés du **degré de similitude entre les marques**, de la **nature des produits et services** visés à leur enregistrement, de **l'intensité de la renommée** et du **caractère distinctif** de la marque antérieure ainsi que du **risque de confusion**, l'arrêt retient d'abord, au terme d'une comparaison motivée des marques en présence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel tenant compte du caractère distinctif du terme « visa », qu'eu égard à l'impression d'ensemble qu'elles produisent, il est établi un lien entre elles dans l'esprit du public concerné »

## Sur le degré de similitude des signes :

*« S'agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. Tel est le cas a fortiori lorsque lesdites marques sont identiques.*

*Toutefois, l'identité entre les marques en conflit et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un lien entre ces marques » (Arrêt INTEL, points 44-45) .*

**Conséquences des arrêts Golden Balls et El Corte Inglés : Quid de l'influence de la similitude faible et partielle dans l'appréciation du lien ?**



**TPIUE, 27 octobre 2016, T-515/12 RENV, (EL CORTE INGLES / THE ENGLISH CUT)**

*« En l'espèce, tant la chambre de recours, au point 62 de la décision attaquée, que le Tribunal, au point 39 de son arrêt, ont admis que **les marques antérieures jouissaient d'une très importante renommée dans le secteur de la grande distribution auprès du public concerné.** [...]*

*Par conséquent, il y a lieu de constater que, dès lors qu'une similitude conceptuelle, même faible, existe entre les signes en conflit, le public pertinent sera susceptible d'établir un lien entre eux ou du moins de les associer, sans pour autant les confondre.*

*Toutefois, **plus le degré de similitude, conceptuelle en l'espèce, est faible entre la marque demandée et les marques antérieures, plus le lien que le public pertinent sera en mesure d'établir entre celles-ci sera incertain.** En effet, un tel rapprochement ne pourra s'effectuer qu'une fois que le consommateur espagnol moyen aura fait l'effort intellectuel de transposer ou de traduire d'une langue à l'autre le concept commun aux marques concernées. Dès lors, le rapprochement que le public pertinent sera susceptible d'établir entre les signes en conflit sera ténu. [...]*

*De plus, il y a lieu de relever, comme cela a été rappelé aux points 33 et 34 ci-dessus, que **les produits et les services couverts par les signes en conflit sont partiellement identiques et partiellement similaires** (points 43-50).*

**TPIUE, 27 octobre 2016, T-515/12 RENV,  
(EL CORTE INGLES / THE ENGLISH CUT)**

*« En outre, le Tribunal avait déjà conclu dans son arrêt, dans le cadre de l'examen de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.*

*Par conséquent, il résulte de l'appréciation globale des facteurs pertinents 52 que le public concerné sera en mesure d'établir un lien, bien que faible, entre les marques en conflit ou du moins de les associer » (points 48-61).*

Chambre des recours EUIPO, 30 septembre 2016,  
R 1962/2015-1 (BALLON D'OR / GOLDEN BALLS)

« En ce qui concerne la similitude entre les marques « BALLON D'OR » et « GOLDEN BALLS », la Chambre est liée par les constatations, ayant acquis force de chose jugée, que le Tribunal a faites dans l'affaire T-448/11, à savoir que **les marques sont « visuellement et phonétiquement dissimilaires » et présentent une similarité conceptuelle « faible, voire très faible » en conséquence du fait qu'elle suppose une « traduction préalable »** (paragraphes 51 et 58 de l'arrêt).

Pour rappel, l'expression anglaise « golden balls » peut être correctement traduite en français comme « ballons d'or ».

**En ce qui concerne la similitude** (la Cour utilise également le synonyme « proximité » et l'antonyme « dissemblance ») **des produits et services** contenus dans la demande de marque et ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, il convient de préciser ce qui suit.

**Vu que la renommée de la marque antérieure est liée au monde du sport** (le trophée portant la marque étant destiné à récompenser des joueurs de football), la Division d'opposition s'est attachée à identifier, parmi les produits et services contenus dans la demande après le retrait partiel, ceux qui pouvaient relever du sport. [...]

En conclusion, il convient d'affirmer que **tous les produits et services de la demande qui sont encore litigieux présentent une « proximité » suffisante avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée car ils sont tous susceptibles de porter sur le thème sportif – et, en particulier, le football – auquel le public associe la marque renommée »** (points 48-61).

## Sur l'importance de la nature des produits

*« En effet, il se peut que les marques en conflit soient enregistrées respectivement pour des produits ou des services pour lesquels les publics concernés ne se chevauchent pas.*

*Il convient par ailleurs de rappeler que la renommée d'une marque s'apprécie par rapport au public concerné **par les produits ou les services** pour lesquels cette marque a été enregistrée. Or, il peut s'agir soit du grand public, soit d'un public plus spécialisé (voir arrêt General Motors, précité, point 24).*

*Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. **En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n'être jamais confronté à l'autre marque, de sorte qu'il n'établira aucun lien entre ces marques** » (Intel)*


## Sur l'importance de la nature des produits

*« En outre, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent.*

***Dès lors, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre ces marques »***  
(Arrêt INTEL, points 46-50)

**Le régime est applicable pour des produits différents, mais cette différence peut avoir une influence dans l'appréciation du lien**

## Affaire MEISSEN, CJUE, 26 juillet 2017, C-471/16 P

<p><b>MEISSEN</b></p>	
<p>classe 21 : « Produits en porcelaine, compris dans la classe 21 » ;</p> <p>classe 37 : « Maintenance, réparation, entretien, soin, nettoyage et restauration de produits en porcelaine »</p> <p><b>Renommée de la marque allemande antérieure reconnue pour « les produits en porcelaine tels que des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine »</b></p>	<p>classe 20 : « Meubles ; miroirs ; meubles de salles de bain ; miroirs pour salles de bains »</p>

**Affaire MEISSEN, CJUE, 26 juillet 2017, C-471/16 P**

*«Ainsi, le Tribunal n'a pas fait de la similitude des produits couverts par les marques en conflit une condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, mais a examiné la question de l'existence d'un lien entre ces marques conformément à la jurisprudence rappelée aux points 50 à 53 du présent arrêt.*

*Dès lors, le Tribunal a, à juste titre, pris en considération, notamment, **le degré de dissemblance des produits couverts, lequel constitue un des facteurs pertinents reconnu par la jurisprudence de la Cour pour apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit.***

*Par ailleurs, le Tribunal a, au point 130 de l'arrêt attaqué, constaté que **SPM Meissen n'a pas apporté de preuves permettant d'établir le caractère exceptionnel de la renommée de sa marque antérieure** ni de nature à permettre de conclure à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. [...]*

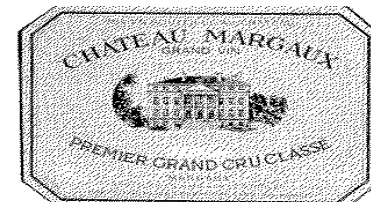
***Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir rejeté l'argumentation de SPM Meissen au seul motif que les produits en cause ne sont pas similaires » (points 55-59).***

« En l'espèce, Madame CARREZ ne conteste pas avoir reproduit sur des tee-shirts , sacs de toiles, dessous de verres et sets de table s' agissant de produits non similaires à ceux pour lesquels la marque semi-figurative n° 1 473 187 a été déposée, un signe identique à la marque semi figurative.

Le consommateur appartenant au public pertinent va ainsi faire un lien suffisant entre les produits commercialisés par Madame CARREZ et la marque française semi-figurative "CHATEAU MARGAUX"ou pour le moins avec son élément verbal dominant la composant.

**Le lien que peut faire le public est d'autant plus avéré que les produits commercialisés par Madame CARREZ s'agissant de sacs de toile, de sous-verres ou de sets de table sont liés au monde viticole et à l'art de la table et du vin. Il pensera que ces produits ont été fabriqués et commercialisés en partenariat avec la société demanderesse comme produits dérivés alors que celle-ci se refuse à commercialiser ce type de produits.**

Madame CARREZ en reproduisant ainsi la marque semi-figurative n° 1 473 187 cherche ainsi à tirer indûment profit de la marque française de renommée de la SCA CHATEAU MARGAUX. RICARD »





## Sur l'intensité de la renommée

**« Il convient également de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées.**

**Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.**

**Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l'intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s'étend au-delà du public visé par cette marque » (Arrêt INTEL, points 51-53)**

## CA Paris, 26 septembre 2014, Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants

« Qu'en l'espèce, en dépit de la présence de facteurs de rapprochement entre les signes opposés, tant sur le plan visuel, auditif que conceptuel, il échet de relever que les marques opposées ne désignent pas des produits identiques ou similaires ; qu'il apparaît toutefois qu'en raison de l'intensité de la renommée des marques dont est titulaire la RSI et de leur caractère distinctif élevé, le public concerné par les produits et services désignés par la marque seconde établira un rapprochement entre les signes en conflit, quand bien même celui-ci serait distinct du public concerné par les produits et services couverts par les marques renommées »



## Sur l'importance du caractère distinctif

*« De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure.*

*Dès lors, aux fins d'apprécier l'existence d'un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.*

*À cet égard, dans la mesure où l'aptitude d'une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d'autant plus forts que cette marque est unique – c'est-à-dire, s'agissant d'une marque verbale telle qu'INTEL, que le mot dont elle est constituée n'a été utilisé par qui que ce soit pour quelque produit ou service que ce soit hormis par le titulaire de cette marque pour les produits et services qu'il commercialise –, il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique » (Arrêt INTEL, points 54-56).*

**Distinction entre renommée et caractère distinctif : le caractère unique ou non de la marque peut influencer sur l'appréciation du lien.**

# Affaire Specsavers

CJUE, 18 juillet 2013, C-252/12



**« Or, à tout le moins lorsque l'on est en présence d'une marque enregistrée, non pas sous une couleur déterminée ou caractéristique, mais en noir et blanc, la couleur ou la combinaison de couleurs dans laquelle la marque est, par la suite, effectivement utilisée affecte la perception, par le consommateur moyen des produits concernés, de cette marque et elle est, partant, susceptible d'accroître le risque de confusion ou d'association entre la marque antérieure et le signe accusé de porter atteinte à celle-ci » (point 37).**

*« Dans ces conditions, il ne serait pas logique de considérer que la circonstance qu'un tiers utilise pour la représentation d'un signe accusé de porter atteinte à une marque communautaire antérieure une couleur ou une combinaison de couleurs qui est devenue, dans l'esprit d'une fraction importante du public, celle associée à cette marque antérieure par l'usage qui en a été fait par son titulaire dans cette couleur ou cette combinaison de couleurs, ne peut pas être prise en considération dans le cadre de l'appréciation globale au seul motif que ladite marque antérieure a été enregistrée en noir et blanc » (point 38) [...]*

**« À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la similitude entre les marques du groupe Specsavers et les signes utilisés par Asda a été délibérément recherchée afin de créer une association entre les deux enseignes dans l'esprit du public. Or, la circonstance qu'Asda a utilisé une couleur similaire à celle utilisée par le groupe Specsavers dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée des marques de ce dernier est un facteur qui doit être tenu en compte pour déterminer si l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être constatée (voir, par analogie, arrêt L'Oréal e.a., précité, point 48) (point 40) ».**

## Sur l'impact du risque de confusion

**« Enfin, un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c'est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées [voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17, et du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, non encore publié au Recueil, point 59].**

*Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 27 à 31 de l'arrêt Adidas-Salomon et Adidas Benelux, précité, la mise en œuvre de la protection instaurée par l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive n'exige pas l'existence d'un risque de confusion » (Arrêt INTEL, points 57-58).*

**L'application du régime de protection des marques renommées n'est pas subordonnée à l'exigence d'un risque de confusion, mais le constat d'un risque de confusion implique *a fortiori* l'existence d'un lien.**

**Intérêt pratique dans les affaires reposant sur les deux fondements**

## Les autres facteurs ?

# Affaire Elle Driver

CA Paris, 9 mai 2017, RG 15/25032

*« Considérant qu'il a déjà été examiné que les signes contestés ont été enregistrés et exploités, notamment à titre de nom commercial ou de nom de domaine, sous le signe nominatif ou semi-figuratif ELLE DRIVER ;*

***Que pour apprécier le lien qui peut être établi par le public concerné entre les deux signes, il doit être tenu compte du degré de similitude entre les deux marques, de la nature des services pour lesquelles les deux marques sont enregistrées, de l'intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure, de l'existence enfin d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;***

*Considérant qu'il a déjà été dit que la marque ELLE bénéficie d'une renommée particulièrement intense ; que sa distinctivité acquise par l'usage, qui n'est pas discutée, présente un degré particulièrement élevé ; qu'il a aussi été vu que les services des marques en conflit liés à la publicité, particulièrement dans le domaine du cinéma, sont pour une large partie identiques ou similaires ;*




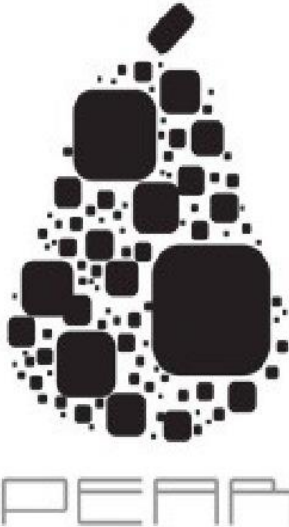
# Affaire Elle Driver

**CA Paris, 9 mai 2017, RG 15/25032**

*« Considérant, pourtant, qu'il a aussi été observé que les signes des deux marques, et bien que le second reprenne intégralement le signe ELLE, sont, en définitive, particulièrement dissemblables, d'abord conceptuellement, eu égard au sens autonome de la dénomination ELLE DRIVER dans le monde du cinéma, mais aussi, par voie de conséquence, visuellement et phonétiquement; qu'après du public concerné, qu'il s'agisse à l'évidence des professionnels du cinéma, mais même aussi du grand public, la perception par la vue ou l'ouïe du signe ELLE DRIVER, compte tenu de la notoriété du réalisateur Quentin TARANTINO et de la popularité de ses films, évoquera, non pas la marque française de renommée internationale, mais la combattante du film Kill Bill ; Considérant qu'il sera ajouté qu'alors que la clientèle des sociétés WILD BUNCH et ELLE DRIVER est composée exclusivement de professionnels du cinéma, le choix par ses dirigeants de prendre comme marques le signe ELLE DRIVER, particulièrement distinctif pour ce public spécialisé, ne peut pas avoir eu pour but, ni pour effet, de transférer à son profit un gain indu ».*

# Quelques décisions récentes de l'EUIPO

## EUIPO, Apple Inc. v. Pear Technologies Ltd, 18/01/2017

	
<p><b>Marque antérieure</b></p>	<p><b>Marque demandée pour les classes 9, 35 et 42</b></p>

- **Similitude visuelle** : les deux signes comprennent une la représentation d'un fruit avec une tige/une feuille détachée du fruit et placée à un endroit similaire, avec la même orientation vers la droite ; l'élément figuratif constitue l'élément dominant dans le signe contesté, l'élément verbal « PEAR » de plus petite taille, dès lors qu'il est compris, renforce le sens associé à l'élément graphique, créant ainsi une unité sémantique ; Si les signes présentent des différences qui seront perçues par le consommateur moyen, ils ont néanmoins d'autres éléments de similitudes sur le plan visuel dans la mesure ils ont en commun un élément figuratif représentant un fruit dans une silhouette arrondie au design épuré, avec une forme allongée orientée vers la droite ; la stylisation des silhouettes est similaire ;
- **Pas d'appréciation de la similitude phonétique** dès lors que la marque antérieure ne comprend pas d'élément verbal ;
- **Similitude conceptuelle** : un certain lien conceptuel ne peut être exclu entre les deux signes. Certes, les pommes et les poires sont des fruits différents, néanmoins il s'agit de fruits très proches sur le plan biologique et qui sont associés sur le de différentes manières sur le territoire pertinent; chacun constitue une alternative pour l'autre. Les éléments graphiques du signe demandé seront associés à la poire, qui sera associée à la pomme du signe antérieur.
- **Conclusion: faible similitude visuelle et faible degré de similitude conceptuelle**



### Les facteurs pris en compte :

- Public pertinent : consommateur de l'Union européenne
- Faible degré de similitude des signes sur les plans visuel et conceptuel ;
- **Identité ou similitude des produits et services ;**
- **Très forte renommée de la marque antérieure ;**
- **Fort caractère distinctif** de la marque antérieure (inhérent et par l'usage : la représentation des fruit est très arbitraire pour les produits et services en cause ; le logo en forme de pomme a acquis une renommée immense sur le marché dans l'Union européenne)

### Appréciation globale :

- **Malgré le faible degré de similitude entre les marques, il est probable que le public pertinent fera un lien et associera lesdites marques.** Bien que la similitude entre les signes soit faible, il n'est toutefois pas inconcevable que le public pertinent pourra faire un lien entre lesdits signes, même s'il n'y a pas de risque de confusion, et sera amené à transférer l'image et les valeurs de la marque antérieure aux produits portant la marque demandée (**point 48**).
- Même s'il y a des étapes mentales pour faire une association, la Chambre des recours considère qu'en raison du caractère unique et de l'immense renommée de la marque antérieure, le signe contesté évoquant l'image d'une poire déclenchera une association mentale avec le logo en forme de pomme (**point 50**).

**EUIPO, Coca-Cola v. Cabana Grill by NIKKI BEACH,  
24/03/2017**

	
<p>Marque antérieure</p>	<p>Marque demandée pour les classes 35 et 43</p>

- **Sur le plan visuel : Faible degré de similitude entre les signes**
  - **Les éléments verbaux centraux du signe contesté (« Cabana Grill ») sont rédigés dans un style très similaire à celui de la marque antérieure (typographie cursive, « Spencerian script ») et présente, une structure similaire.** Ils consistent en deux mots et sont présentés dans des traits brossés, les lettres étant reliées entre elles.
  - L'utilisation de la même police, qui n'est pas utilisée dans la vie des affaires contemporaine est un facteur pertinent pour déterminer la similitude visuelle entre les signes.
  - En outre, les deux signes commencent par la lettre C rédigée dans le signe contesté d'une manière presque identique à celle du C de « Cola » de la marque antérieure : **la façon dont la lettre C de « Cabana » forme une boucle et se prolonge sur les autres lettres de « Cabana » rappelle fortement les caractéristiques de la marque antérieure (surtout le terme « Cola »).**
  - D'un autre côté, les signes diffèrent dans leurs autres éléments verbaux et figuratifs et dans leur stylisation d'ensemble, y compris les couleurs du signe contesté.
  - **Mais similitude visuelle retenue.**

- **Sur le plan phonétique :**

La marque antérieure et les éléments centraux du signe contesté seront prononcés en 4 syllabes [ko]-[ka]-[ko]-[la] and [ka]-[ba]-[na]-[grill] respectivement. D'autres différences sont liées à la prononciation des termes « Nikki Beach » dans le signe contesté. **Par conséquent, l'Office conclut que, en dépit de certaines coïncidences sonores, il résulte de l'impression d'ensemble sur le plan phonétique que les signes ne sont pas similaires.**

- **Sur le plan conceptuel :**

Pour une partie du public, les signes ne sont pas similaires intellectuellement, soit parce que chaque marque évoque un concept différent, soit parce que seul un des signes en cause sera perçu comme ayant un sens (« **Coca Cola** » dans son ensemble n'a pas de signification particulière dans aucune langue officielle du territoire pertinent) ; Pour une autre partie du public, pour lequel aucun des signes n'exprime un contenu sémantique, **la comparaison sur le plan conceptuel n'est pas possible et l'aspect intellectuel n'influence pas la comparaison des signes.**

- **Conclusion : Similitude visuelle faible**

**Les signes en cause sont similaires dans la mesure où les éléments centraux « Cabana Grill » du signe contesté comprennent des éléments figuratifs qui sont similaires à ceux de la marque antérieure.**



### Les facteurs pris en compte :

- Public pertinent : consommateur de l'Union européenne
- Faible degré de similitude visuelle entre les signes, absence de similitude phonétique et conceptuelle ;
- similitude des produits de la classe 32 et des services de la classe 43 (Services de restauration, hébergement temporaire, services de bars, services de traiteurs, services hôteliers) et de certains services de la classe 35 (gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, assistance dans la création et la gestion de restaurants, franchisage, etc.) ; absence de similitude pour d'autres services de la classe 35 (notamment publicité, travaux de bureau, gestion d'hôtels, franchisage et assistance dans la gestion d'hôtels, etc.) ;
- Très forte renommée de la marque antérieure pour les boissons gazeuses dans l'Union européenne ;
- Fort caractère distinctif de la marque antérieure (et sa police de caractères) qui est reconnaissable par les consommateurs partout dans l'UE

### Appréciation globale :

Au regard de la renommée de la marque antérieure et de son fort caractère distinctif, les consommateurs feront **un lien entre les signes pour les produits de la classe 43 et certains produits de la classe 35 / aucun lien pour d'autres produits de la classe 35**

## EUIPO, FACEBOOK vs. SOURCE BOOK , 02/02/2017

 <p><b>FACEBOOK</b></p>	 <p><b>SOURCE BOOK</b></p>
<p>Marques antérieures</p>	<p>Marque demandée pour les classes 35, 38 et 42</p>

- **Sur le plan visuel : Faible degré de similitude d'ensemble entre les signes**
  - **Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident sur la séquence « BOOK ».** D'autre part, ils sont différents en ce qui concerne: (i) lettres restantes, qui sont « FACE » pour les marques antérieures et « SOURCE » pour la marque contestée ; (ii) la façon dont les lettres communes « BOOK » sont représentées ; (iii) les éléments figuratifs de la marque contestée ; (iv) la stylisation globale des signes dans le cas de la marque antérieure et (v) la stylisation globale du signe contesté par rapport aux marques antérieures ;
  - De plus, le signe contesté inclut un élément figuratif composé d'un pictogramme ;
  - Il est également vrai que le signe contesté a une structure différente de celle des marques antérieures dans la mesure où les lettres communes "BOOK" sont représentées comme un élément autonome, séparé de « SOURCE ». **Cependant, la Division d'opposition considère que cela n'empêchera pas les consommateurs de percevoir lesdites lettres [comme étant deux mots séparés]. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent une faible similitude.**

- **Sur le plan phonétique**

➤ Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, **la prononciation de ces signes coïncident en ce qui concerne le son des lettres « c/e » et « b/o/o/k », présent de manière identique dans tous les signes, les signes sont de ce fait phonétiquement similaires.** La prononciation est différente en ce qui concerne les lettres restantes, « f/a » dans les marques antérieures et « s/o/u/r » dans le signe contesté. L'élément figuratif du pictogramme du signe contesté ne sera pas mentionné à l'oral par le public et ne peut donc faire l'objet d'une analyse phonétique. **Globalement, les marques sont moyennement similaires.**

- **Sur le plan conceptuel**

➤ **il y a un lien pour les consommateurs comprenant la signification du mot « book » des marques antérieures et du signe contesté, à savoir la partie anglophone du public pertinent, le degré de similarité conceptuelle doit de ce fait être considéré comme moyen.** Pour la partie restante du public pertinent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires, dès lors que le signe contesté sera associé avec les concepts véhiculés par le pictogramme (mains noires et blanches qui se serrent, l'ensemble ayant la forme d'un cœur et évoquant une poignée de main chaleureuse). **Conclusion: similitude des signes du fait qu'ils ont en commun la séquence de lettres « BOOK »**



### Les facteurs pris en compte

- Public pertinent : consommateur de l'Union européenne
- **Similitude des les signes** : dans la mesure où ils ont une structure similaire : un mot (Face /Source) associée à la séquence finale « BOOK »
- **similitude des produits** : les services couverts par la marque demandée sont en partie similaires à ceux des marques antérieures ; pour les services non similaires, l'Office considère, au regard de l'ensemble des éléments pertinents, que cette différence n'est pas si importante, de sorte que la marque demandée évoquera les marques antérieures dans l'esprit des consommateurs.
- **Caractère distinctif inhérent** des marques « FACEBOOK » pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 ;
- **Très forte renommée** des marques FACEBOOK dans l'Union européenne pour les services des classes 38, 41, 42 et 45 ;

### Appréciation globale :

En présence de la marque demandée, le public pertinent sera susceptible d'associer ladite marque aux signes antérieurs, c'est-à-dire qu'il établira une association mentale entre les signes.

## EUIPO, PEPERO Original, 07/03/2017

	
<p><b>Marque antérieure</b></p>	<p><b>Marque enregistrée pour la classe 30</b></p>

- **Sur le plan visuel : Faible degré de similitude d'ensemble entre les signes**

*« Les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent un ou plusieurs bâtonnets présentant les caractéristiques décrites ci-dessus. Cependant, il doit être rappelé que **cet élément possède un très faible caractère distinctif** pour les produits de la marque antérieure et pour une partie des produits contestés. En revanche, les signes diffèrent dans le nombre et la position de ces bâtonnets et parce que la marque contestée contient des éléments figuratifs, verbaux et des couleurs qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure.*

*Il doit être rappelé que lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux*

*et figuratifs, l'élément verbal du signe a, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public n'a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément*

*verbal qu'en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).*

***En conséquence, comme les coïncidences reposent exclusivement sur une partie ayant un très faible caractère distinctif intrinsèque, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle ».***

## Sur la similitude des signes

- **Sur le plan phonétique**

*« les signes purement figuratifs ne font pas l'objet d'une évaluation phonétique. Étant donné que l'un des deux signes ne contient pas d'élément verbal, il n'est pas possible de les comparer sur le plan phonétique ».*

- **Sur le plan conceptuel**

*« l'élément commun sera perçu par le public comme étant un biscuit chocolaté. Cependant, cet élément est considéré comme ayant un très faible caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré ».*

➤ **« Compte tenu des coïncidences visuelles et conceptuelles susmentionnées, les signes en présence sont faiblement similaires ».**



### Les facteurs pris en compte :

- **Public pertinent** : consommateur français ;
- **Faible degré de similitude des signes** sur les plans visuel et conceptuel ;
- **Nature de produits** : « *Les produits concernés qui peuvent être identiques, similaires ou dissimilaires sont des produits alimentaires peu coûteux et achetés au quotidien, ce qui implique un degré moindre d'attention du public moyen, en l'espèce, le grand public* » ;
- **Renommée** : « *si la forme du produit constituant la marque antérieure jouit bien d'une renommée en France en lien avec la demanderesse et pour des biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel, cette renommée ne saurait exister sans la marque MIKADO. **En effet, lorsque ce produit est reconnu par le consommateur, il est indissociable de la marque verbale. Or, cette dernière est en l'espèce absente du signe antérieur*** » ;
- **Caractère distinctif de la marque antérieure** : « *La forme du produit constituant la marque antérieure jouit d'un très faible caractère distinctif intrinsèque pour les produits pour lesquels elle est protégée* ».

- **Appréciation globale :**

*« Les similitudes entre les signes en conflit portent sur des éléments qui sont très peu distinctifs pour des biscuits car la forme protégée par la marque antérieure ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base communément utilisées dans le commerce des biscuits, mais apparaît plutôt simplement comme une variante.*

***En conséquence, au vu du faible caractère distinctif des éléments communs, des faibles similitudes entre les marques, de la renommée de la marque antérieure qui est indissociable de l'élément verbal « MIKADO » qui ne se retrouve pas dans la marque contestée, des nombreuses différences verbales et figuratives entre les signes et notamment la présence du vocable PEPERO dans la marque contestée, il doit être conclu que les similitudes que présente la marque contestée avec la marque antérieure n'évoqueront pas la marque antérieure pour le consommateur moyen ayant un faible degré d'attention.***

*En conséquence, eu égard à l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'annulation conclut **qu'il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c'est-à-dire qu'il établisse un «lien» entre ceux-ci.** Dès lors, la demande en nullité n'est pas bien fondée au sens de l'article 53, paragraphe 1, point a, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée ».*

# Conclusion