

L'appréciation de la position distinctive autonome: regards croisés

Vincent Ruzek, Ph.D.
Liaison Officer (Luxembourg)
Litigation Service, Boards of Appeal, EUIPO

Conférence APRAM / EUIPO
3 décembre 2021

L'arrêt *Medion / Thomson Life* (06/10/2005, C-120/04)

- **Action en contrefaçon:** marque LIFE vs. utilisation du signe THOMSON LIFE
- **Landgericht Düsseldorf:** pas de risque de confusion
- **Oberlandesgericht Düsseldorf:** sursis à statuer/question préjudicielle
 - Première approche ('Prägetheorie'): pas de risque de confusion si l'élément commun **ne fait que contribuer à l'impression d'ensemble** du signe attaqué
 - Deuxième approche: Le risque de confusion doit être retenu lorsque l'élément commun possède une **position distinctive autonome** dans le signe attaqué (sans être absorbé par ce signe ou relégué au point de ne plus rappeler la marque enregistrée).

L'arrêt *Medion / Thomson Life* (06/10/2005, C-120/04)

Conclusions de la CJ:

- L'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, **en tenant en compte**, en particulier, **de leurs éléments distinctifs et dominants** (§28-29, référence *inter alia* à *Matratzen*, C-3/03 P)
- La constatation de l'existence d'un risque de confusion **ne saurait être subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure** (§32)
- Nonobstant la circonstance que l'impression d'ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe, il n'est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l'entreprise de ce tiers, **conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant** (§30)

L'arrêt *Medion / Thomson Life* (06/10/2005, C-120/04)

- ❑ L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'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.**

- ❑ Paramètres factuels (tels que déterminés par la juridiction de renvoi):
 - **Caractère distinctif moyen** de l'élément / marque antérieure LIFE

 - **Produits identiques / marque antérieure entièrement reproduite** dans le signe contesté

Champ d'application / régime de la “doctrine Thomson Life”?

➤ Points à clarifier par la jurisprudence postérieure:

1. **Degré de distinctivité** requis de l'élément commun ?
2. **Identité ou similarité** de l'élément commun ?
3. Méthodologie : **Appréciation globale** et/ou **comparaison des signes**

1 – Degré de distinctivité requis ?

➤ Exigence d'un *degré de distinctivité normal* ?

- Voir 09/03/2007, C-245/06 P, *Selezione Oro Barilla*, § 51; 08/05/2020, T-506/19, *Uma workspace / WORKSPACE (fig.) et al.*, § 56; voir également 10/11/2021, T-755/20, *E-POWER*, § 53

➤ *Faible degré de distinctivité* suffisant ?

- Voir 22/10/2015, C-20/14, *BGW/BGW*, § 40; Voir également 13/10/2021, T 436/20, *Sedus ergo+ / Ergoplus*, § 86: possible si l'élément faible est **“susceptible de s'imposer à la perception du consommateur”** notamment en raison de **“sa position dans le signe ou sa dimension”**

➤ *Distinctivité accrue / réputation* à prendre en compte ?

- Voir 16/12/2020, T-863/19, *PGM Calligram Christian Gallimard / Gallimard*, § 148

2 – Degré de similarité requis – concept “d’incorporation”

➤ (Stricte) Identité requise ?

- Voir 24/10/2018, T-261/17, *SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al.*, §45; 24/11/2016, T-349/15, *P PRO PLAYER*, § 76; 14/07/2011, T-160/09, *OFTAL CUSI*, § 89

➤ (Haute) Similarité suffisante ?

- Voir (éléments figuratifs): 25/03/2010, T-5/08, *Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe*, §60; 12/07/2019, T-54/18, *1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.)*, § 93
- Voir (marques verbales) 10/10/2012, T-569/10, *BIMBO DOUGHNUTS*, §82, 84-86, 96-97; 14/06/2017, T-95/16, *ROYAL & CAPORAL / KAPORAL*, § 73

3 – Méthodologie : appréciation globale ou comparaison des signes ?

➤ Appréciation globale du risque de confusion ?

➤ Comparaison des signes ?

- Voir 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.) / TORO et al., §52-62 (pris en compte lors de l'identification des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit)
- Voir également 15/09/2016, T-358/15, ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI (fig.) / NINA RICCI et al., §46-48



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you