

# « Position distinctive autonome : état des lieux et discussion sur une notion centrale en matière d'appréciation du risque de confusion »

APRAM - Réunion de la Commission Marques Nationales  
4 juillet 2024

Mathilde Junagade

Avocat

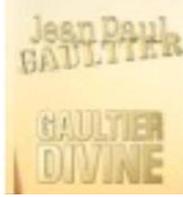
[mathilde.junagade@abello-ip.com](mailto:mathilde.junagade@abello-ip.com)

Axelle Trichard

Conseil en propriété industrielle

[trichard@regimbeau.eu](mailto:trichard@regimbeau.eu)

## Une jurisprudence sous le feu des projecteurs

- **DIVINE c. GAULTIER DIVINE** et  (TJ Paris, 1er décembre 2023, n°23/11158 (cl 3)) :

« L'absence de combinaison de sens entre les deux mots Gaultier et Divine, la mise en valeur prépondérante de Divine sur les représentations contestées versées aux débats, son **pouvoir distinctif intrinsèque** et le fait que Gaultier soit également une marque ombrelle font que ce mot conserve une position distinctive autonome dans le signe.

Or, la marque antérieure et ce signe doté d'une **position distinctive autonome** sont identiques.

(...) une **pratique généralisée** de la parfumerie consistant à déposer à titre de marque la combinaison de la **marque ombrelle et du nom du nouveau parfum** (...) ce qui conduit le public à conserver en mémoire la perception de cette partie du signe et le comprendre comme Divine par Gaultier. »

## Des applications pas si rares

- 360 décisions FR relevées mentionnant la notion de « position distinctive autonome » (recherche Darts-IP)
- 73 décisions judiciaires (dont 54 sur recours INPI), les autres émanant de l'INPI
- Similarité des signes retenue dans 39% des cas

Portée à relativiser :

- Comprend les décisions où cette notion est citée dans l'argumentation des parties
- Tendence prononcée à appliquer la notion de « position distinctive autonome » dans des espèces déconnectées de la jp THOMSON LIFE

**I. Aux origines de la jurisprudence Thomson Life**

**II. Quelle portée aujourd'hui?**

**III. Quelle appréciation? conclusions pratiques**

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

Rappel du contexte : début 2000', mouvement de balancier dans la jurisprudence française après les « Grands Arrêts » de la CJCE (Sabèl, Matratzen...)

- D'une contrefaçon excessivement simple à caractériser (reproduction avec adjonction inopérante)...

Ex : **ELLE** contrefaite par **BELLE A CRAQUER**

Ex : **MOUTON CADET** contrefaite par **CADET D'ARIGNAC**

- A une contrefaçon parfois excessivement difficile à caractériser

Ex : **LA SQUADRA c. REVERSO SQUADRA** (CA Nancy 27 mai 2008, cl. 18) : Présence de la marque notoire « Reverso » de Richemont dans le signe contesté + différences d'ensemble => pas de risque de confusion

# I - La position distinctive autonome : aux origines...

## En Allemagne, la « *Prägetheorie* »

- pour caractériser un risque de confusion entre une marque antérieure A et un signe second composé de A associé à B, A doit caractériser A+B **au point de faire passer largement au second plan B.**
- Si A se limite à contribuer à l'impression d'ensemble d'A+B sans le dominer, pas de risque de confusion.
- Conséquence : un tiers peut usurper une marque antérieure en y ajoutant simplement la dénomination notoire de son entreprise, qui domine alors nécessairement le signe –  
Pratique courante dans le domaine de la mode ou de l'électronique.  
Life / Thomson Life -> absence de risque de confusion

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

- Question préjudicielle Thomson Life (C-102/04) – libellée précisément:
- «L'article 5, § 1, sous b), de la directive 89/104 doit-il 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**. »

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

CJCE Thomson Life, 6 octobre 2015 (C-102/04 - points 30 à 37), libellée aussi précisément que la question

- « Au-delà du **cas habituel** dans lequel le consommateur perçoit une marque comme un tout... »
- ...pas « 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 »;
- et « dotée d'un **pouvoir distinctif normal** »
- « conserve une **position distinctive autonome** dans le signe composé, **sans (...) en constituer l'élément dominant** »
- Pas de PDA si les éléments du signe contesté forment « une **unité ayant un sens différent** par rapport au sens desdits éléments pris séparément »

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

### CJCE Thomson Life, 6 octobre 2015 (C-102/04)

- A défaut, le titulaire serait privé de son droit exclusif : il suffit à un tiers d'y ajouter sa raison sociale renommée, propre à dominer l'impression d'ensemble produite par le signe
- **En résumé** objectif initial de Thomson Life : éviter le phagocytage des « petites marques » par les grandes maisons

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

### Ajustements et précisions sur la jp Thomson Life

- **CJUE DOGHNUTS c. BIMBO DOUGHNUTS, C-591/12 P, 8 mai 2014**

-> Cette situation ne dispense pas de procéder à une comparaison globale

-> Pas de PDA si l'élément repris forme un « ensemble unitaire » ou une « unité logique », une « unité ayant un sens différent »

- **CJCE Shaker, C-334/05 P, 12 juin 2007 Limonchelo c.**



-> Il faut comparer les marques dans leur ensemble sans en écarter certains composants, à moins qu'ils ne soient négligeables

## I - La position distinctive autonome : aux origines...

Ajustements et précisions : BGW Beretungs Gesselschaft (CJUE, C-20/14, 22 octobre 2015)

« même un élément qui n'est doté que d'un **faible caractère distinctif** peut (...) revêtir (...) une position distinctive autonome (...) dès lors que, en raison notamment de **sa position dans le signe ou de sa dimension**, il est susceptible de **s'imposer** à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci » (point 40)



c. BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft

## I - La position distinctive autonome : Aux origines...

Accueil et précisions en France : Cass.com, 21 juin 2016, Ecolab / Kairos Ecolab (pourvoi suite à recours INPI)

- Il faut évaluer la PDA conformément à la JP BIMBO DOUGHNUTS .
- La conservation d'une PDA dans le signe contesté n'est pas subordonnée à la renommée de la marque antérieure
- Il n'est pas nécessaire que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.
- Sur renvoi, au fond, la CA conclut à l'ensemble un unitaire formé avec Kairos dans le signe contesté (le « laboratoire écologique de Kairos »)

# Quelques grands principes à retenir

1. L'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur **l'impression d'ensemble**

2. **En gardant en tête que le risque de confusion peut être reconnu :**

- Bien que la marque antérieure ne soit **pas l'élément dominant** de la marque seconde
- Bien que le signe repris dans le signe contesté ne soit **pas strictement identique** à la marque antérieure
- **Même** en présence d'un **élément doté d'un pouvoir distinctif normal**, dans la mesure où il est à même de retenir l'attention du consommateur, peut être gardé en mémoire
- **Malgré** l'adjonction d'une **marque de renommée / d'une dénomination sociale**

3. **Tout en prenant en compte que** le risque de confusion peut être écarté en cas d'unité ayant un sens différent par rapport au sens des éléments pris séparément

Chaque cas est unique....

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

A – Faut-il une identité stricte de l'élément repris (*idem LIFE / THOMSON LIFE*) ou la similarité suffit-elle (*idem DOGHNUTS / BIMBO DOUGHNUTS*) ?

Jurisprudence instable et contradictoire

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### A – Faut-il une identité stricte de l'élément repris ou la similarité suffit-elle ?

Lorsque l'INPI exige une reprise identique de la marque antérieure, il adopte souvent une motivation de principe/générale :

- **INPI, 29 juin 2023, OP22-3182** **ELLE** c. **CCI ELLES**

*« l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que la marque antérieure ELLE n'est pas reprise à l'identique dans le signe contesté »*

- **INPI, 24 septembre 2021, OP20-3802 SANYTOL** c. **SANICOR ZENTIVA**

*« l'arrêt (...) THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l'entreprise" et d'une marque antérieure dotée d'un "pouvoir distinctif normal" conservant dans le signe contesté "une position distinctive autonome", ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que la marque antérieure invoquée n'est pas reprise à l'identique, ni même de façon similaire »*

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### A – Faut-il une identité stricte de l'élément repris ou la similarité suffit-elle?

... Et pourtant, il l'applique régulièrement à des cas de reprise similaire ou partielle

- **INPI, 2 janvier 2023, OP 22-1634** : « *HERITAGE* apparaît comme l'élément essentiel de la marque antérieure dès lors que le terme *CONSTRUCTION* qui le suit n'apparaît pas distinctif (...) »

HERITAGE CONSTRUCTION

HERITAGE METAL

HERITAGE SYSTEM

C.



## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### A – Faut-il une identité stricte de l'élément repris ou la similarité suffit-elle?

#### Illustrations : pas d'exigence d'une reprise identique



INPI, 22 décembre 2023, OPP 23-0058

(MA notoire)



DANLING FLOWER

INPI, 15 mars 2022, OPP21-4195



**OVB Assurance**

TJ Paris, 12 janvier 2023, OPP22-02801



INPI, 22 février 2019; OPP 18-3741

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

B – Faut-il strictement une adjonction de la dénomination sociale du déposant dans le signe contesté?

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### B – Faut-il strictement une adjonction de la dénomination sociale du déposant ?

NON, cf l'arrêt Thomson Life lui-même (point 34): « *Tel serait pareillement le cas si le signe composé était constitué de cette marque antérieure et d'un **nom commercial renommé*** »

En règle générale, application lorsque les éléments joints font référence au moins à **l'entité à l'origine des p&s (nom commercial, patronymique, dénomination sociale)**

- **BABY DOLL c. JOHAN B CHERRY BABY DOLL** (INPI 20-0224, 8 septembre 2020, YSL PARFUMS c. GEPARLYS SASU) : « *le consommateur des produits en cause percevra le signe contesté comme étant constitué de la juxtaposition des éléments **BABY DOLL**, marque identifiant un produit ou une gamme de produits, et d'éléments verbaux (**JOHAN B CHERRY**) susceptibles de faire référence à un nom patronymique* »

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### B – Faut-il strictement une adjonction de la dénomination sociale du déposant ?

... et pourtant, la jurisprudence exige parfois expressément l'adjonction de la dénomination sociale *stricto sensu*

- **UP! c. DACIA UP&GO** (INPI, 21-4396, 6 juin 2022) : « *A cet égard, l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 dans l'affaire LIFE /THOMSON LIFE (...), qui concerne expressément le cas où le signe contesté reprend la marque antérieure en y adjoignant la dénomination de l'entreprise du déposant (ce qui n'est nullement le cas en l'espèce), ne trouve pas à s'appliquer dans la présente procédure.* »
-  **TOTAL** c. **TOTAL SPRING** (INPI, 18-3836, 28 février 2019) : idem

## **II. La position distinctive autonome : quelle portée ?**

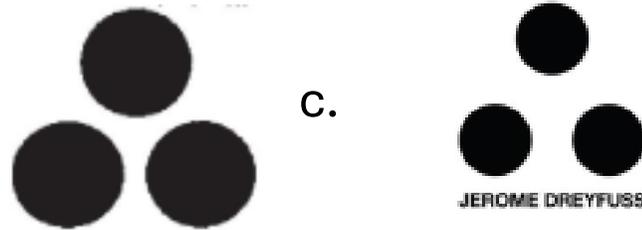
### **C. une application du critère de PDA limitée aux signes verbaux ?**

**Non**, clairement

## II. La position distinctive autonome : quelle portée ?

### C. Une application du critère de la PDA limitée aux signes verbaux?

- INPI, OPP21-2760, 1<sup>er</sup> juillet 2022



- INPI opp-13-3664, 8 décembre 2016 :



- INPI Opp 19-2418 11 février 2020:



## **II. La position distinctive autonome : quelle portée?**

**D. Cette doctrine s'applique t'elle au cas inverse où seul un élément de la marque antérieure est repris ?**

**Ça dépend...**

## II. La position distinctive autonome : quelle portée?

### D. Application au cas inverse où seul un élément de la marque antérieure est repris ?

- **EBEL BRASILIA / BRASILIA** (CA Paris, 28 novembre 2017, n°17/03661, EBEL Watches c/ INPI) - **refus d'application** : La JP Medion ne s'applique pas lorsque, en présence d'une marque antérieure juxtaposant un autre élément et une dénomination sociale (EBEL BRASILIA), seul l'autre élément est repris dans le signe contesté (BRASILIA)

*contra* :

- **ORANGE AKWABA / AKWABAFRANCE** (INPI, Opp 20-2095, 5 janvier 2021) - **application** :  
« *au sein du signe contesté, [AKWABA] présente un caractère dominant dès lors qu'il est placé en attaque et que le terme FRANCE qui le suit est dépourvu de caractère distinctif (...) Au sein de la marque antérieure, le terme ORANGE constitue la dénomination sociale de la société opposante de sorte que l'élément AKWABA présente une position distinctive autonome.* »

# FOCUS SUR PDA ET MARQUES DE RENOMMÉE / MARQUES OMBRELLES



**L'adjonction d'une marque de renommée / ombrelle à l'élément constituant le droit antérieur, quand bien même ce dernier serait moyennement distinctif ou évocateur,**

- **N'assure pas** que la marque ne portera pas atteinte à des droits antérieurs
- **Ne permet pas** de conclure à l'absence de risque de confusion en l'absence d'unité de sens.

# FOCUS SUR PDA ET MARQUES DE RENOMMÉE / MARQUES OMBRELLES



- **Ne pas** capitaliser sur l'adjonction de cette marque de renommée/ombrelle
- **Faire attention** à la représentation de la marque ombrelle tant dans le cadre du dépôt (opposition) que de l'exploitation (action en contrefaçon).
  - Mise en exergue de sa marque ombrelle v/ absence d'unité ?
  - Usage modifié // au dépôt

**Tout étant pour autant** fonction du degré de distinctivité de l'élément reproduit qui peut être considéré comme faible en fonction du domaine d'activité concerné, permettant ainsi de faire obstacle à une réclamation.

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

A. Le « *caractère distinctif normal* », un critère déterminant dans l'application de la doctrine de la position distinctive autonome

... et une appréciation nécessairement au cas par cas

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### A. « caractère distinctif normal » : NON

- **Aadvantage Hotel** (de American Airlines) c. **ACCORD ADVANTAGE PLUS** (cl 16, 35, 36, 39, 43) CA PARIS 16 octobre 2009 RG 09/07709 : *ADVANTAGE « est fortement évocateur de l'intérêt commercial des produits et services fournis »*
- **GANT** c.  (INPI 3 mai 2024, OPP 23-4126, GANT A.B. c. X , cl 25) : « GANT » (MUE) sera perçu comme désignant un article d'habillement, donc descriptif, dans le signe contesté
- **MADE** c. **NS MADE** (INPI, 16 avril 2024, OPP 23-1881) : MADE perçu comme signifiant «fabriqué», associé à un élément distinctif indiquant l'origine commerciale des produits (et non comme une référence à la marque antérieure)
- **ORIGIN** c. **ORIGINE 1927** (CA Paris 3 juin 2022): *«(...) le terme ORIGIN (...) eu égard aux boissons alcooliques ou non (...), sera perçu par le public concerné comme très évocateur de la provenance, des racines, du point de départ et apparaît donc faiblement distinctif »*

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### A. « caractère distinctif normal » : une appréciation plus ou moins rigoureuse

- **DIVINE c. GAULTIER DIVINE** et  (TJ Paris, 1er décembre 2023, n°23/11158 (cl 3) – **caractère distinctif normal**)

- « *le mot divine, utilisé seul ou associé à un mot sans rapport avec les produits ou services (marquise, décadence, immortelle, pour reprendre quelques exemples cités par la société Puig France) ne vient plus évoquer la perfection d'un second terme mais redevient arbitraire et permet d'identifier des produits de parfumerie comme provenant d'une entreprise déterminée, quand bien même il serait évocateur de la fonction du produit.*

- *Ici, la marque Divine pour désigner des parfums présente un caractère arbitraire qui lui confère un caractère distinctif intrinsèque moyen.».*

- prise en compte des pratiques du secteur et de l'identité des produits

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### A. « caractère distinctif normal » : une appréciation plus ou moins rigoureuse

- **LIQUIDES IMAGINAIRES c. COURREGES COGNES IMAGINAIRES** (TJ PARIS 22 avril 2022, 20/12008 - **pas de caractère distinctif normal**)

*« dans le domaine des parfums, cet adjectif (i) a été utilisé à **plusieurs reprises**, seul sous une forme substantivée ou en association avec un ou plusieurs autres termes au singulier ou au pluriel, pour désigner de tels produits (« IMAGINAIRE » de L'OREAL, « L'EAU IMAGINAIRE », « ROSE IMAGINAIRE », « JARDIN IMAGINAIRE », « VOYAGES IMAGINAIRES ») ; et (ii) est également largement utilisé dans la communication autour des produits de ce domaine, pour lesquels le recours aux **thèmes de l'imagination, de la créativité, du rêve voire de l'anticipation et de l'inventivité est fréquent**, si ce n'est consubstantiel (pièces 7.1 à 7.8 COURRÈGES). Un tel adjectif ne peut donc être considéré comme particulièrement distinctif pour des produits de la classe 3. »*

+ différences conceptuelles + attention « nettement supérieure à la moyenne » du public pertinent + **la présence de la marque ombrelle « COURRÈGES » contribue à dissiper tout risque de confusion (!)**

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### B. Appréciation du « caractère distinctif normal » : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage peut être retenue

- **RENT A CAR c.**  (CA Paris, 10 février 2023, n°21/16169, Enterprise Holding c/ Rent A Car, renvoi après cassation)

- **LES SAUNIERS DE L'ÎLE DE RE c.**



(INPI, 22 février 2023, OPP 20-2828 )

### **III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?**

#### **C. Comment est apprécié l'« ensemble unitaire » ?**

Pas de critère clair et précis, une jurisprudence fonction du cas d'espèce

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### C. Appréciation de l'« ensemble unitaire » : OUI

- **ORIGIN / ORIGINE 1927** (CA Paris, 3 juin 2022, n°21/12447, cl 33) : ORIGINE se fonde dans le signe contesté dans **l'ensemble conceptuellement différent** « ORIGINE 127 » puisqu'il **associe étroitement** l'idée de provenance, certes présente dans le signe « ORIGINE », à la date ancienne 1927 renvoyant à l'histoire, concept absent de la marque antérieure
- **UP! c. DACIA UP&GO** « *le terme UP, constitutif de la marque antérieure et repris dans la demande d'enregistrement contestée, ne conserve pas une « position distinctive autonome » au sein de cette dernière, dès lors qu'il se trouve **fondu dans l'expression UP & GO*** »

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### C. Appréciation de l'« ensemble unitaire » : OUI

- **VICTORIA c. VICTORIA JET** (INPI, 9 septembre 2022, OPP21/15130) : dans le signe contesté, le prénom VICTORIA est « associé à un nom qui sera appréhendé comme un nom de famille et se fond dans un ensemble composé de la **désignation complète d'une personne**, (...) perdant ainsi sa position distinctive autonome »
- **ESSENTIAL / VOGUE L'ESSENTIELLE** (CA Paris, 6 mars 2018, n°17/15311) « Ainsi, L'ESSENTIELLE paraît, en ce qu'il est placé après Vogue, venir **qualifier** ce terme d'attaque, **l'article L' établissant le lien** entre eux, de sorte que L'ESSENTIELLE n'a pas de caractère distinctif autonome, ce d'autant que **l'adjectif L'ESSENTIELLE est au féminin** comme le genre du nom Vogue **ce qui renforce le lien** entre ces termes et donne à cet adjectif un caractère laudatif. »

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### C. « ensemble unitaire : oui



- **TORO** c.  : TUE, 20 septembre 2017, T-350/13 (annulation BoA) : « (...) *Le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux termes renforce la perception unitaire de l'élément verbal, qui sera compris, au moins par une partie du public hispanophone et du public comprenant le terme « toro », comme signifiant « taureau méchant ou mauvais »*

+ prédominance de l'élément figuratif renvoyant au même concept de taureau méchant

-> La présence d'un élément figuratif dans le signe contesté peut contribuer à la création d'une unité logique propre (si interaction avec l'élément verbal)

### **III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?**

#### **D. Appréciation de l'« ensemble unitaire » :**

Quand la caractérisation d'un « ensemble unitaire » aboutit à contredire les objectifs de la jp Thomson Life

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### D. Appréciation de l'« ensemble unitaire » : quelques applications à rebours des objectifs de cette jurisprudence

- **Le GALANGA c. Galanga BY Monsieur Georges** (TJ Paris 11 mai 2023, cl 43) : le signe contesté forme un **ensemble conceptuellement différent** de Galanga seul, « by » **mettant en évidence l'origine du service proposé comme un élément signature** ».



c.



(INPI 22 août 2022, NL 22-0035) « *le consommateur*

*percevra spontanément le signe contesté **dans sa globalité** et sera incité à **retenir chacun des éléments distinctifs qui le composent**, l'élément figuratif n'étant ainsi **pas de nature à retenir à lui seul l'attention du public** et ne conservant pas une position distinctive autonome au sein de ce signe »*

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### D. Appréciation de l'« ensemble unitaire » : **NON**

- **FR4 c. CLASSIC FR4 et AROME CLASSIC CFR4 liberty vap** pour des e-liquides et leurs composants (TJ Paris, 30 mars 2023, RG n° 21/03573) : FR4 dans son ensemble est distinctif et CLASSIC est descriptif -> FR4 conserve sa position distinctive autonome
- **PIAB c. PIAB-BLET** (CA Paris, 9 mars 2022, n°20/02631 – PIAB c/ INPI et BLET MEASUREMENT GROUP, cl 09) : « le terme PIAB est en soi très distinctif » et l'ensemble PIAB-BLET « n'a pas de sens particulier »
- **GIPSY KINGS (marque renommée) c. MARIO REYES GIPSYMAN GIPSY KINGS TRIBUT** (OP23-3810, 22 mars 2024)

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### D. « ensemble unitaire : **NON** – Le cas particulier des marques de certification

INPI NL21-0229 février 2023, NL22-0007 11 juillet 2022, NL210-216 du 3 juin 2022



### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### D. Un autre cas particulier

- **DRI-FIT** (gamme technique de Nike Innovate) c.



(INPI, 6 décembre 2021, OPP 21-2429)

- l'expression DRI-FIT apparaît comme une base line secondaire dans le signe contesté
- Rien n'indique que le consommateur perçoive DRI-FIT comme **indiquant une origine commerciale**
- Au contraire, le signe contesté désigne une seule origine commerciale (ANKÖ), distincte de la marque antérieure
- Différences d'ensemble -> **absence de PDA**

NB : l'opposante fondait aussi son opposition sur une marque



*...pourtant, l'apposition de la marque du tissu aux côtés de la marque du vêtement n'est-elle une pratique du secteur (cf Gore Tex)?*

### **III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?**

**E. La prise en compte des pratiques du secteur considéré (pratique de la marque ombrelle)**

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### E. La prise en compte des pratiques du secteur considéré (pratique de la marque ombrelle)

##### Parfois expresse...

- **SPA c. SPA THERAPY** (TUE, 25 mars 2009, T-109/07 antérieur à Bimbo Doughnut) : « *il est fréquent que les fabricants de **cosmétiques** mettent sur le marché plusieurs lignes de produits sous des sous-marques distinctes.* ». Idem **BABY DOLL c/ JOHAN B CHERRY BABY DOLL**
- Dans **DIVINE** (TJ Paris, 1er décembre 2023, n°23/11158), le TJ relève que le défendeur lui-même a pour pratique de déposer de telles marques
- **E.ON c. Hyundai EON** (CA Paris, 21 décembre 2012, n° 2012/05) : « *dans le domaine des **véhicules**, le consommateur de référence citera spontanément le nom de la marque coréenne Hyundai qu'il connaît en y ajoutant, soit la désignation du modèle (...), soit encore en ne citant que le modèle (...).*

##### ...Mais la plupart du temps implicite ou ignorée?

### **III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?**

#### **F – Attention au risque de dévoiement de la notion de PDA**

De nombreux recours à cette notion déconnectés des circonstances de Thomson Life, notamment pour renforcer la protection des marques notoires

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

#### F – Attention au risque de dévoiement de la notion de PDA :

- **COCO c. COCO&KOOBA** (CA Versailles ,15 décembre 2022, n° 21/01705 – cl 3 ):
  - COCO et KOOBA conservent chacun leur « *caractère propre* »
  - « *coco (...) conserve une place autonome, même si le terme kooba n'est pas la dénomination de l'entreprise tierce* »
  - COCO « *dispose d'un caractère distinctif renforcé par le fait qu'il est doté d'une connaissance propre sur le marché des produits en cause* » (l'INPI faisait valoir son faible caractère distinctif cf composition des produits).

-  c.  **starmaker** INPI, OPP21-4021, 16 février 2022 (cl. 9, 38, 41)

**Option de facilité en cas d'impression d'ensemble différente et d'absence de prédominance de l'élément repris?**

### III. La position distinctive autonome : quelle appréciation dans la jp?

F – Attention au risque de dévoiement de la notion de PDA :

-  c.  : similitudes d'ensemble suffisantes pour caractériser l'imitation?

-  c. **OVB ASSURANCES** : la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'aurait-elle pas suffi à caractériser l'imitation en dépit de certaines différences d'ensemble?

Recours superflu à cette notion par abus de langage?

## **FOCUS**

**QUAND LA FRONTIÈRE EST FRAGILE.... OÙ PLACER LE  
CURSEUR ?**

# CONSEILS AVANT DÉPÔT

## Recherche d'antériorités : pré requis

- Identifier les droits
- Apprécier la pertinence des droits identifiés
- Décider d'une stratégie de dépôt // à la jurisprudence

# CONSEILS LORS DU DÉPÔT

- Positionnement et taille des éléments (notion de la perception du consommateur quant à l'élément reproduit)
  - Ensemble unitaire ayant un sens différent (éléments verbaux ou association d'un élément figuratif renforçant les différences intellectuelles entre les signes)
  - Evaluation des risques en fonction du domaine d'activité (usage commun de certains termes par des entités diverses / pratique ) / caractère évocateur du terme reproduit
  - Dépôt sous forme complexe mais 
- ➔ Ne limite pas nécessairement les possibilités d'action si les éléments verbaux et figuratifs sont détachables
  - ➔ L'élément verbal ne prédomine pas nécessairement sur l'élément figuratif
  - ➔ L'adjonction d'élément verbaux n'est pas nécessairement suffisante

# VIGILANCE DANS LE CADRE DE LITIGES

- Opposabilité (en attaque) de la PDA en cas de reproduction de sa marque (à l'identique ou non)



Vigilance lors de dépôts pour être à même de défendre ses droits

- Contestation (en défense) de la PDA dans le cadre d'une opposition ou d'une action judiciaire.



Vigilance par rapport à des droits antérieurs identifiés dans le cadre de recherches d'antériorités



Ce qui peut être invoqué en attaque peut être reproché en défense

# UNE NOTION DIFFICILE A TRANSPOSER

La reconnaissance de la PDA ne présage pas des chances de succès d'une opposition ou d'une action judiciaire mais est prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

L'INPI en fait-il bon usage ? Recours à cette notion en lieu et place de l'application des principes classiques d'appréciation du risque de confusion prenant en compte les éléments distinctifs et dominants uniquement.

La référence à la « position distinctive autonome » / « position autonome » ne conduit-elle pas indûment à la conclusion d'un risque de confusion ?

INPI n°OP23-0699 du 21/11/2023



*« En dépit de différences constatées entre les signes, ceux-ci ont néanmoins en commun la représentation d'un félin bondissant, représentation intrinsèquement très distinctive pour désigner les services en cause et qui conserve une position autonome dans le signe contesté, ce qui leur confère une ressemblance.*

*Le signe contesté apparaît donc similaire à un faible degré à la marque antérieure PUMA invoquée ».*

# UNE NOTION DIFFICILE A TRANSPOSER

INPI n° OP23-0830 du 09/11/2023



*« La lettre B présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu'elle est également disposée au centre d'un cercle, dans une taille nettement plus grande que celle des autres éléments et que le terme LA MAISON BOISSON DEPUIS 1938 disposés de part et d'autres de cette lettre seront perçus comme renvoyant à l'identification de l'origine des services, de sorte que cette lettre B conserve bien une position distinctive autonome au sein de ce signe ».*

# Merci de votre attention !

Mathilde Junagade,  
Avocat  
[mathilde.junagade@abello-ip.com](mailto:mathilde.junagade@abello-ip.com)

Axelle Trichard,  
Conseil en propriété industrielle  
[trichard@regimbeau.eu](mailto:trichard@regimbeau.eu)