



Communication commune sur la pratique
commune des motifs relatifs de refus –
Risque de confusion (impact des éléments
non distinctifs/faiblement distinctifs)
2 octobre 2014

1. CONTEXTE





Dans le cadre de l'engagement qu'ils ont pris de poursuivre leur collaboration dans le contexte du programme de convergence via le Réseau européen des marques, dessins et modèles, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant l'impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques dans l'examen du risque de confusion (motifs relatifs). Une communication commune assure la diffusion publique de la pratique commune dans le but d'améliorer encore la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des examinateurs et des usagers.





La présente communication commune traite de la convergence de l'approche liée à l'impact des éléments non distinctifs/ faiblement distinctifs des marques en cause sur l'appréciation du risque de confusion.

2. LA PRATIQUE COMMUNE

La pratique commune est définie et détaillée dans le document intitulé «Principes de la pratique commune» (voir annexe I de la présente communication). Elle s'articule essentiellement autour de quatre objectifs :

Objectif 1	<i>Définir les marques faisant l'objet d'une évaluation du caractère distinctif: la marque antérieure (et/ou des éléments de celle-ci) et/ou la marque postérieure (et/ou des éléments de celle-ci)</i>
Pratique commune	<p>Lors de l'appréciation du risque de confusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est évalué, compte tenu du fait qu'un certain degré de caractère distinctif doit être reconnu ; le caractère distinctif de tous les éléments de la marque antérieure et de la marque postérieure est également évalué, en privilégiant les éléments qu'elles ont en commun.
Objectif 2	<i>Déterminer les critères d'évaluation du caractère distinctif de la marque (et/ou des éléments de celle-ci)</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> Lors de l'évaluation du caractère distinctif des marques dans le cadre de l'appréciation des motifs relatifs, ce sont les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer le caractère distinctif dans le cadre de l'appréciation des motifs absolus qui s'appliquent. Cependant, concernant les motifs relatifs, ces critères sont utilisés non seulement pour déterminer si un seuil minimum de caractère distinctif est atteint, mais aussi pour prendre en considération différents degrés de caractère distinctif.
Objectif 3	<i>Déterminer l'impact sur le risque de confusion («RDC») lorsque les éléments communs ont un faible degré de caractère distinctif</i>
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l'appréciation du RDC mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidants) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants). La présence commune d'un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un RDC.

Exemples*	<ul style="list-style-type: none"> • Cependant, il peut y avoir un RDC : <ul style="list-style-type: none"> ▪ si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant, et que l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire ▪ ou si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique. 	
	PAS DE RDC	RDC
	<p>MORELUX vs. INLUX</p> <p>(Classe 44: soins de beauté)</p>	<p>COSMEGLOW vs. COSMESHOW</p> <p>(Classe 3: cosmétiques)</p>
	  <p>VS</p> <p>(Classe 9: cartes de crédit)</p>	  <p>VS</p> <p>(Classe 43: hébergement temporaire)</p>

Objectif 4	<i>Déterminer l'impact sur le risque de confusion («RDC») lorsque les éléments communs n'ont pas de caractère distinctif</i>	
Pratique commune	<ul style="list-style-type: none"> • Quand les marques ont en commun un élément sans caractère distinctif, l'appréciation du RDC mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidants) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants). • La seule présence commune d'éléments dépourvus de tout caractère distinctif n'entraîne pas la reconnaissance d'un RDC. • Lorsque des marques contiennent également d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un RDC sera reconnu si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique. 	
Exemples*	PAS DE RDC	RDC
	<p>BUILDGRO vs. BUILDFLUX</p> <p>(Classe 19: matériaux de construction Classe 37: construction)</p>	<p>TRADENERGY vs. TRACENERGY</p> <p>(Classe 9: capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité)</p>
	  <p>VS</p>	  <p>VS</p>

(Classe 36: services financiers)	(Classe 9: capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité)
----------------------------------	---

* D'autres exemples sont fournis dans le document des principes de la pratique commune (annexe I).

2.1. ÉLÉMENTS HORS DU CHAMP D'APPLICATION

Les éléments suivants ne relèvent pas du champ d'application de la pratique commune :

- l'appréciation du caractère distinctif accru et/ou du caractère distinctif acquis par l'usage et/ou de la renommée : aux fins de la présente pratique commune, on suppose qu'il n'existe aucune preuve et/ou revendication et/ou connaissance préalable de la renommée des marques en cause ou d'un caractère distinctif accru acquis par l'usage ;
- l'accord sur les facteurs pris en compte lors de l'appréciation du risque de confusion. Bien que de nombreux facteurs puissent avoir un impact sur l'appréciation globale du risque de confusion tels que le caractère dominant d'un élément, le degré d'attention du public pertinent, la coexistence, la situation du marché, l'existence d'une famille de marques, etc., l'objectif de la pratique commune n'est pas de déterminer quels sont ces facteurs ;
- l'accord sur les interdépendances entre l'évaluation du caractère distinctif et tous les autres facteurs pris en considération pour apprécier le risque de confusion. Ni les critères d'évaluation des autres facteurs susceptibles d'avoir un impact sur l'appréciation globale du risque de confusion ni l'interdépendance entre eux ne sont des objectifs de la présente pratique commune, qui ne traite pas de l'appréciation globale du risque de confusion, mais de l'un de ses éléments essentiels ;
- les problèmes de langue : dans l'intérêt de la pratique commune, les éléments verbaux des marques dépourvus de caractère distinctif en anglais (ou possédant un faible degré de caractère distinctif) seront considérés comme dépourvus de caractère distinctif (ou possédant un faible degré de caractère distinctif) dans toutes les langues et compris par les offices nationaux.

3. MISE EN ŒUVRE

La pratique commune sera mise en œuvre dans les trois mois suivant la date de publication de la présente communication.

Les offices la mettant en œuvre peuvent décider de publier des informations supplémentaires sur leur site web.

La liste en est la suivante : AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

4. ANNEXE

I. PC5. MOTIFS RELATIFS – RISQUE DE CONFUSION (IMPACT DES ÉLÉMENTS NON DISTINCTIFS/FAIBLEMENT DISTINCTIFS) : PRINCIPES DE LA PRATIQUE COMMUNE

Convergence

Principes de la pratique commune
Programme de convergence

PC 5. Motifs relatifs – Risque de confusion
(Impact des éléments non distinctifs/faiblement
distinctifs)

Sommaire

1. CONTEXTE DU PROGRAMME.....	3
2. CONTEXTE DU PROJET.....	4
3. OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT.....	5
4. PORTÉE DU PROJET.....	5
5. LA PRATIQUE COMMUNE.....	8
5.1. Évaluation du caractère distinctif: la marque antérieure et/ou des éléments de celle-ci et/ou la marque postérieure et/ou des éléments de celle-ci (objectif 1)	8
5.2. Critères d'évaluation du caractère distinctif de la marque (et/ou de éléments de celle-ci) (objectif 2).....	9
5.3. Impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs ont un faible degré de caractère distinctif (objectif 3)	10
5.4. Impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs n'ont pas de caractère distinctif (objectif 4)	11

1. CONTEXTE DU PROGRAMME

Malgré la croissance de l'activité mondiale en matière de marque et de dessin ou modèle au cours des dernières années, les efforts déployés pour parvenir à une convergence dans la manière dont fonctionnent les différents offices autour du monde n'ont produit que de modestes résultats. En Europe, un long chemin reste encore à parcourir pour réduire les divergences constatées entre les différents offices chargés de la propriété intellectuelle dans l'UE. Le plan stratégique de l'OHMI voit cela comme l'un des principaux défis à relever.

C'est dans cette optique que le programme de convergence a été créé en juin 2011. Il reflète la volonté commune des offices nationaux, de l'OHMI et des usagers d'entrer dans une nouvelle ère, avec les offices de l'UE chargés de la propriété intellectuelle et avec la création progressive d'un réseau européen interactif et collaboratif contribuant à renforcer l'environnement de la propriété intellectuelle en Europe.

L'ambition de ce programme est d'*«établir et de communiquer la clarté, la sécurité juridique, la qualité et la facilité d'utilisation, à la fois pour le demandeur et pour l'office»*. C'est en collaborant pour harmoniser les différentes pratiques que nous atteindrons cet objectif qui apportera des bénéfices considérables, tant aux usagers qu'aux offices chargés de la propriété intellectuelle.

Dans la première vague, les cinq projets suivants ont été lancés sous l'égide du programme de convergence :

- **PC 1. Harmonisation de la classification**
- **PC 2. Convergence des intitulés de classes**
- **PC 3. Motifs absolus – Marques figuratives**
- **PC 4. Champ de protection des marques en noir et blanc**
- **PC 5. Motifs relatifs – Risque de confusion**

**Le présent document se concentre sur la pratique commune du cinquième projet :
PC 5. Motifs relatifs – Risque de confusion.**

2. CONTEXTE DU PROJET

Lorsque le projet a été lancé, l'OHMI, l'OBPI et les offices nationaux étaient divisés sur l'évaluation des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques et ses conséquences lors de l'examen des motifs relatifs de refus (risque de confusion).

Il existait notamment différentes pratiques et interprétations relatives à l'importance devant être accordée, le cas échéant, au fait que des marques antérieure et postérieure, couvrant des produits et/ou des services identiques, ont en commun un élément qui n'a pas de caractère distinctif (ou qui possède un faible degré de caractère distinctif). Ces différentes pratiques et interprétations menaient à des résultats divergents lors de l'appréciation du risque de confusion, même si les faits étaient les mêmes (les marques ainsi que les produits et services pertinents mis en cause).

Ces divergences entraînaient imprévisibilité et incertitude juridique lors de l'examen des motifs relatifs. Les offices ont donc ressenti la nécessité d'une harmonisation et estimé qu'une pratique commune serait bénéfique pour les usagers et pour eux-mêmes.

Le but de ce projet est de **faire converger les différentes approches relatives à l'impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques en cause, sur l'appréciation du risque de confusion.**

Nous pouvons distinguer quatre jalons principaux dans ce projet, chacun abordant un aspect différent :

- 1) une **pratique commune incluant une approche commune** devant être énoncée dans un document et traduite dans toutes les langues de l'UE ;
- 2) une **stratégie de communication** commune autour de cette pratique ;
- 3) un **plan d'action pour mettre en œuvre** la pratique commune ;
- 4) une analyse des besoins pour améliorer les **pratiques du passé**.

Ces jalons sont créés et approuvés par les offices nationaux et par l'OHMI en tenant compte des observations des associations d'usagers.

Le présent document constitue le premier de ces quatre jalons.

La première réunion du groupe de travail s'est tenue à Alicante, en février 2012, pour déterminer les grandes lignes, ainsi que la portée et la méthodologie du projet. Les réunions suivantes ont eu lieu en octobre 2012, juin 2013 et octobre 2013. Pendant ces réunions, le groupe de travail a

discuté de manière approfondie des objectifs du projet et un accord sur les principes de la pratique commune a été trouvé. En outre, plusieurs présentations du projet ont été réalisées lors des réunions de liaison et du CA/CB.

3. OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT

Le présent document servira de référence **pour la pratique commune des offices** chargés de la propriété intellectuelle, pour les associations d'utilisateurs, pour les demandeurs, pour les opposants et pour les mandataires, en ce qui concerne les éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques, aux fins de l'appréciation du risque de confusion, en supposant que les produits et/ou services sont identiques. Ce document sera largement disponible et facilement accessible. Il donne une **explication claire et complète des principes sur lesquels est fondée la pratique commune**. Ces principes seront appliqués de manière générale et sont destinés à couvrir la grande majorité des cas. Le risque de confusion doit être apprécié au cas par cas. Les principes communs servent de lignes directrices afin d'assurer que les différents offices parviennent à une conclusion similaire et prévisible lorsque les mêmes marques et motifs sont concernés.

4. PORTÉE DU PROJET

La **portée** du projet est libellée en ces termes :

*«Ce projet harmonisera les pratiques relatives aux **éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques** aux fins de l'**appréciation du risque de confusion (RDC)**, en supposant que les **produits et/ou services sont identiques**. En particulier, ce projet :*

- *définira les **marques faisant l'objet d'une évaluation du caractère distinctif** : la marque antérieure (et/ou des éléments de celle-ci) et/ou la marque postérieure (et/ou des éléments de celle-ci) ;*
- *déterminera les **critères d'évaluation du caractère distinctif** de la marque (et/ou des éléments de celle-ci) ;*
- *déterminera l'impact sur le RDC lorsque les **éléments communs ont un faible degré de caractère distinctif** ;*

- *déterminera l'impact sur le RDC lorsque les **éléments communs n'ont pas de caractère distinctif**.*

Le onzième considérant de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (la «directive»), indique que l'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, comme la jurisprudence l'a affirmé à plusieurs reprises, ce risque doit être apprécié **de manière globale**, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, par exemple, le point 22 de l'arrêt C-251/95, «Sabel», et le point 18 de l'arrêt C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer»).

Dans son arrêt C-251/95 («Sabel»), la Cour conclut que :

«[l']appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci».

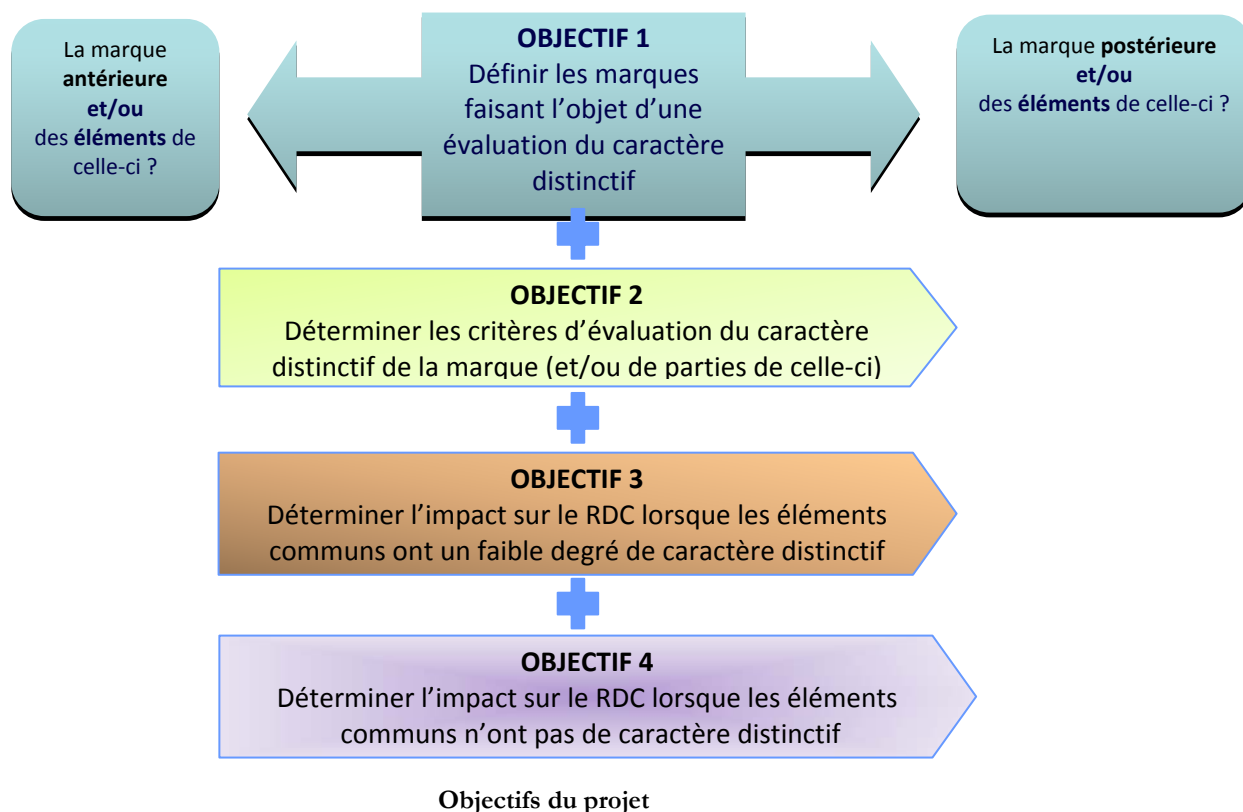
Comme mentionné précédemment, le projet analyse l'**impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs** des marques en cause comme l'un des facteurs à prendre en compte pour l'appréciation du risque de confusion.

Malgré l'**existence de nombreux facteurs** susceptibles d'avoir un impact sur l'**appréciation globale du risque de confusion**, tels que les éléments dominants, le degré d'attention du public pertinent, la coexistence, la situation du marché, l'existence d'une famille de marques, etc., l'objectif de ce projet n'est ni d'établir une liste exhaustive des facteurs pertinents ou des critères utilisés pour leur évaluation ni de déterminer l'interdépendance qui les lie. Par conséquent, ce projet ne traite pas de l'appréciation globale du risque de confusion, mais bien de l'un de ses éléments essentiels.

Les éléments suivants ne relèvent pas du projet :

- *l'appréciation du caractère distinctif accru et/ou du caractère distinctif acquis par l'usage et/ou la renommée : aux fins de ce projet, on suppose qu'il n'existe aucune preuve et/ou revendication et/ou connaissance préalable de la renommée des marques en cause ou d'un caractère distinctif accru acquis par l'usage ;*
- *l'accord sur les facteurs pris en compte lors de l'appréciation du risque de confusion ;*
- *l'accord sur les interdépendances entre l'évaluation du caractère distinctif et tous les autres facteurs pris en considération pour apprécier le risque de confusion ;*
- *les problèmes de langue : dans l'intérêt de la pratique commune, les éléments verbaux des marques dépourvus de caractère distinctif en anglais (ou possédant un faible degré de caractère distinctif) seront considérés comme dépourvus de caractère distinctif (ou possédant un faible degré de caractère distinctif) dans toutes les langues et compris par les offices nationaux.*

Il est possible d'identifier quatre objectifs différents, comme représenté dans le schéma suivant :



Plusieurs approches sont suivies lors de l'examen du risque de confusion, dans lesquelles le caractère distinctif des éléments peut être évalué à différents stades. Quelle que soit l'approche suivie, le résultat concret concernant l'impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs des marques en cause ne sera pas affecté.

5. LA PRATIQUE COMMUNE

5.1. Évaluation du caractère distinctif : la marque antérieure et/ou des éléments de celle-ci et/ou la marque postérieure et/ou des éléments de celle-ci (objectif 1)

Lors de l'appréciation du risque de confusion :

- le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est évalué ;

- le caractère distinctif de tous les éléments de la marque **antérieure** et de la marque **postérieure** est également évalué, en privilégiant les éléments qu'elles ont en commun.

Néanmoins, lors de l'évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, il faut tenir compte du fait que, conformément à l'arrêt C-196/11P, *F1-LIVE*, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, la validité des marques enregistrées antérieures ne peut être mise en cause (point 40). Par conséquent, «il doit **être reconnu un certain degré de caractère distinctif** d'une marque nationale invoquée à l'appui d'une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire» (point 47).

5.2. Critères d'évaluation du caractère distinctif de la marque (et/ou des éléments de celle-ci) (objectif 2)

Dans l'interprétation des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive, la Cour établit, dans son arrêt C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», que :

«pour déterminer le **caractère distinctif d'une marque** et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises» (point 22).

En conséquence, et en raison de la capacité moindre d'une marque faiblement distinctive à remplir sa fonction essentielle sur le marché, la portée de la protection dont elle bénéficie, compte tenu de ses éléments (peu ou) non distinctifs, doit être restreinte.

Lors de l'évaluation du caractère distinctif des marques dans le cadre de l'appréciation des motifs relatifs, ce sont les mêmes critères que ceux utilisés pour déterminer le caractère distinctif dans le cadre de l'appréciation des motifs absolus qui s'appliquent. Cependant, concernant les motifs relatifs, ces critères sont utilisés non seulement pour déterminer si un seuil minimum de caractère distinctif est atteint, mais aussi pour prendre en considération différents degrés de caractère distinctif.

5.3. Impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs ont un faible degré de caractère distinctif (objectif 3)

- Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l'appréciation du RDC mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidants) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants).
- La présence commune d'un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un RDC.

Cependant, il peut y avoir un RDC si :

- les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant, et que l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire



OU

- l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Exemples :

Aux fins du présent projet, tous les autres facteurs susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation globale du risque de confusion sont réputés ne pas influencer sur le résultat. En outre, il est considéré que les produits et services sont identiques.

Dans tous ces exemples, l'élément ou les éléments communs sont considérés comme possédant un faible degré de caractère distinctif.

Marque antérieure	Marque contestée	Produits/services	Résultat
MORELUX	INLUX	Classe 44: soins de beauté	PAS DE RDC
DURALUX	VITALUX	Classe 44: soins de beauté	PAS DE RDC
		Classe 32: jus de fruits	PAS DE RDC

		Classe 9: cartes de crédit	PAS DE RDC
		Classe 32: jus de fruits	PAS DE RDC
		Classe 30: thé	PAS DE RDC
		Classe 9: cartes de crédit	PAS DE RDC
COSMEGLOW	COSMESHOW	Classe 3: cosmétiques	RDC
		Classe 11: appareils de réfrigération	RDC
		Classe 43: hébergement temporaire	RDC

5.4. Impact sur le risque de confusion lorsque les éléments communs n'ont pas de caractère distinctif (objectif 4)

- Quand les marques ont en commun un élément sans caractère distinctif, l'appréciation du RDC mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidants) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Elle tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif de ces autres éléments (non coïncidants).
- La seule présence commune d'éléments dépourvus de tout caractère distinctif n'entraîne pas la reconnaissance d'un RDC.
- Lorsque des marques contiennent également d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, **un RDC** sera reconnu si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Exemples :

* Aux fins du présent projet, tous les autres facteurs susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation globale du risque de confusion sont réputés ne pas influencer sur le résultat. En outre, il est considéré que les produits et services sont identiques.

Dans tous ces exemples, l'élément ou les éléments communs sont considérés comme ne possédant aucun caractère distinctif.

Marque antérieure	Marque contestée	Produits/services	Résultat
GREENGRO	GREENFLUX	Classe 19: matériaux de construction Classe 37: construction	PAS DE RDC
BUILDGRO	BUILDFLUX	Classe 19: matériaux de construction Classe 37: construction	PAS DE RDC
	SMARTPHONES.NET	Classe 9: téléphones portables	PAS DE RDC
		Classe 36: services financiers	PAS DE RDC
		Classe 29: poisson	PAS DE RDC
CRE-ART	PRE-ART	Classe 41: activités culturelles (galerie d'art)	RDC
TRADENERGY	TRACENERGY	Classe 9: collecteurs d'énergie solaire pour la génération d'électricité	RDC
		Classe 9: collecteurs d'énergie solaire pour la génération d'électricité	RDC



www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu