

## 6 La jurisprudence récente en matière d'opposition



Marianne CANTET,  
chargée de mission,  
service du contentieux de  
l'INPI



Mathilde JUNAGADE,  
chargée de mission,  
service du contentieux de  
l'INPI

Depuis sa création par la loi du 4 janvier 1991, la procédure d'opposition devant l'INPI connaît un succès constant, l'office français ayant été saisi de 5736 dossiers en 2015 (contre 5512 en 2014 et 5213 en 2013). Par ailleurs, plus de 85 % des recours portés devant les cours d'appel à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI concernent des oppositions, de sorte que l'étude de ce contentieux apporte toujours son lot d'enseignements sur cette procédure.

1 - On ne constate plus, à ce jour, d'évolution marquante de la jurisprudence qui est bien établie au regard notamment des principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne. Néanmoins, une revue des arrêts récents rendus dans le cadre des recours contre les décisions d'opposition offre l'occasion de rappeler les spécificités procédurales de l'opposition (1) et d'illustrer les principes présidant à l'appréciation du risque de confusion (2).

### 1. La procédure d'opposition

#### A. - La recevabilité

2 - **Délai pour former opposition.** – Sous peine d'irrecevabilité, toute opposition à une demande d'enregistrement doit être « faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle » dans un délai de « deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement »<sup>1</sup>. Conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'opposition est envoyée par courrier, la date à prendre en compte est la date d'émission de celui-ci, le cachet de la poste faisant foi, et non celle de sa réception à l'institut<sup>2</sup>. En effet, rien dans le texte de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle ne permettant d'en faire prévaloir une lecture restrictive, il doit être interprété conformément à l'article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l'administration<sup>3</sup> (anciennement l'article 16 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec les administrations, en une rédaction légèrement différente).

3 - **Identification de l'opposant.** – L'opposition doit être présentée conformément au formulaire Cerfa *ad hoc* et, sous peine d'irrecevabilité, doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, dont l'identité de l'opposant (CPI, art. R. 712-14). Est donc irrecevable l'opposition dont la rubrique 4 du formulaire – qui exige les nom, prénoms ou dénomination sociale et forme juridique de l'opposant ainsi que son adresse – n'a pas été complé-

tée<sup>4</sup>. À cet égard, « il importe peu que le directeur de l'Institut (...) ait pu identifier l'auteur de l'opposition à partir d'autres documents et que l'irrégularité n'ait causé aucun grief »<sup>5</sup>. En outre, l'acte d'opposition établi sous le nom commercial de l'opposant (Mathemapartners) au lieu de sa dénomination sociale (Mathema) est irrecevable, même si la société était identifiable par son numéro SIREN figurant sur la copie de la marque antérieure jointe au formulaire<sup>6</sup>. Et la Cour de cassation de rappeler qu'« il importe peu que la mention erronée soit ou non à l'origine d'un grief, la procédure d'opposition étant régie par des règles propres étrangères aux dispositions du Code de procédure civile ». En revanche, les dispositions précitées n'exigent que la mention de l'« adresse » de l'opposant sans autre précision : dès lors, une personne morale n'est pas tenue d'indiquer celle de son siège social mais peut mentionner celle d'un établissement secondaire<sup>7</sup>; de même, une personne physique peut indifféremment indiquer son adresse professionnelle ou celle de son domicile personnel<sup>8</sup>.

4 - **Copies des marques.** – L'opposition doit être accompagnée d'une « copie de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition est formée et une copie de la marque antérieure, dans son dernier état »<sup>9</sup>. L'opposant ayant omis de les joindre à son acte d'opposition ne peut tenter de renverser la charge de la preuve en soutenant qu'il reviendrait à l'institut de démontrer l'absence desdits certificats. En outre, le fait qu'il ait fourni à l'INPI les caractéristiques de la marque antérieure (notamment son numéro d'enregistrement) est insuffisant à pallier cet oubli.

5 - **Marque notoire non enregistrée.** – Pour former opposition sur la base d'une marque notoire non enregistrée au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris (CUP), l'opposant doit soumettre à l'INPI des pièces lui permettant d'apprécier l'existence et la portée de ses droits. En particulier, la connaissance de la marque doit être démontrée auprès d'une large fraction du public concerné, sur tout le territoire ou une partie substantielle de

1. Dispositions combinées de CPI, art. L. 712-3, L. 712-4 et R. 712-15.

2. CA Douai, 1<sup>er</sup> oct. 2014, n° 14/01479, Immochan.

3. « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».

4. CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 15/12901, Union des professionnels du savon de Marseille.

5. CA Nancy, 20 oct. 2014, n° 14/00087, M. P.

6. Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-15.489, Quillier c/ Directeur de l'INPI : Juris-Data n° 2014-025372. – CA Rennes, 10 nov. 2015, n° 15/02446, M. Q.

7. CA Paris, 22 sept. 2015, n° 15/05709, Loire Valley Distribution.

8. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/07889, 4R EURL.

9. CA Paris, 20 mars 2015, n° 14/19917, Novapress.

celui-ci<sup>10</sup>, en vertu d'un usage public, non équivoque, non précaire et continu<sup>11</sup>. Les oppositions basées sur de tels droits sont, par nature, peu fréquentes et rarement recevables, en témoigne l'arrêt rendu concernant le signe « Alphazomes » où « même en prenant en compte le caractère restreint du public auquel s'adresse le service proposé sous ce nom » (en l'espèce, la construction d'habitats alternatifs), la connaissance du signe s'avère confidentielle<sup>12</sup>. *Idem* concernant le signe « Landowski Fondateur », qui avait fait l'objet d'une marque non renouvelée et dont n'était démontré qu'un usage à titre d'enseigne<sup>13</sup>.

## B. - La représentation, les notifications et autres aspects procédurals

**6 - Signature.** – Les articles L. 422-4 et 5 et R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle énumèrent limitativement les catégories de mandataires susceptibles d'agir devant l'INPI, dont les conseils en propriété industrielle et les avocats. Le signataire de l'opposition doit donc préciser sa qualité afin de permettre à l'INPI de vérifier qu'il relève d'une de ces catégories. Il ne peut se contenter de mentionner agir « pour ordre » d'un avocat, sans indiquer son propre nom ni sa propre qualité<sup>14</sup>. À cet égard, c'est en vain que ledit signataire justifie de sa qualité d'avocat *a posteriori*, dans le cadre de son recours devant la cour, l'opposition n'étant pas régularisable.

**7 - Règles de notification.** – Elles sont édictées exclusivement par les articles R. 718-3 et 4 du Code de la propriété intellectuelle en vertu desquels toute notification de l'INPI est réputée régulière si elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du titre ou à son mandataire. En cas de retour de la lettre pour raison de destinataire inconnu, la notification est faite par publication d'un avis au *Bulletin officiel* de la propriété industrielle (CPI, art. R. 712-16, 1<sup>o</sup>). Dès lors que ces règles ont été respectées, la déposante, absente au moment de la présentation de la lettre recommandée et n'ayant pas réclamé celle-ci auprès des services postaux, ne saurait reprocher à l'institut une violation du principe du contradictoire<sup>15</sup>. De même, la déposante qui n'a pu être touchée par la lettre recommandée ne peut se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile prévoyant dans une telle hypothèse une signification par voie d'huissier<sup>16</sup> : en effet, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures administratives se déroulant devant l'INPI.

**8 - Projet de décision.** – Les décisions de l'INPI sont prises au terme d'une procédure contradictoire, dans laquelle le projet de décision n'est qu'un acte préparatoire, susceptible d'être amendé en tenant compte des observations ultérieures des parties et des nouvelles pièces éventuellement produites. Dès lors, il ne peut être reproché à l'office son changement de position entre le projet et la décision finale<sup>17</sup>.

**9 - Délais relatifs à la procédure d'opposition.** – En vertu de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute opposition sur laquelle l'INPI n'aurait pas statué dans un délai intangible de six mois, est réputée rejetée. Compte tenu de la brièveté de ce délai, l'institut ne viole pas le principe du contradictoire lorsqu'il refuse de reporter la fin de la procédure écrite alors que la partie qui en fait la demande disposait d'un délai de cinq jours ouvrés

pour répliquer aux observations de son adversaire<sup>18</sup>, ou qu'il refuse de rouvrir les débats alors que les parties se sont déjà expliquées sur les points en litige<sup>19</sup>.

## C. - Les preuves d'usage

**10 - Recevabilité de la demande.** – Dans ses premières observations en réponse à l'opposition, le déposant peut inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque antérieure n'encourt pas la déchéance pour défaut d'usage. Toutefois, il ne peut former une telle demande si l'enregistrement de ladite marque a été publié depuis moins de cinq ans au jour où l'opposition a été formée : en effet, il s'agit du délai dont son titulaire dispose pour entreprendre l'exploitation<sup>20</sup>.

**11 - Pouvoirs d'appréciation de l'INPI.** – L'INPI n'est pas juge de la déchéance et, d'après la jurisprudence constante, ses pouvoirs d'appréciation se limitent à vérifier que les pièces fournies rendent vraisemblable l'usage de la marque antérieure. Dès lors, il ne peut clôturer la procédure d'opposition qu'en cas de défaut de pertinence avéré des pièces produites. En revanche, il ne lui appartient pas de se pencher sur le caractère sérieux ou non équivoque de l'exploitation<sup>21</sup>, ni d'apprécier si l'usage d'une marque sous une forme modifiée en altère le caractère distinctif<sup>22</sup> ou encore de vérifier que l'exploitation de la marque par un tiers a été faite avec l'autorisation de son titulaire<sup>23</sup>.

Pour limités qu'ils soient, les pouvoirs de l'institut ne sont toutefois pas nuls. Il peut notamment clôturer une opposition lorsque les pièces (en l'espèce uniquement des catalogues) ne permettent pas d'établir une « mise en contact concrète avec la clientèle et une commercialisation effective de ces produits », en particulier, parce qu'« aucun prix n'y était indiqué »<sup>24</sup>.

**12 - Territoire pertinent.** – Lorsque la marque antérieure est une marque française ou une marque internationale désignant la France, l'INPI doit pouvoir s'assurer qu'elle fait l'objet d'un usage sur le territoire français. Tel n'est pas le cas, concernant une marque de services d'assurance, lorsque les pièces produites – des brochures tarifaires – sont toutes en langue anglaise et se contentent de mentionner une couverture de l'assuré « dans le monde entier » : comme le relève justement la cour, « la couverture d'un risque en France n'implique ni que les contrats proposés soient conclus sur le territoire national, ni qu'il soit concrètement fait usage de la marque en France »<sup>25</sup>. En présence d'une marque antérieure communautaire, l'INPI devra prendre en considération tout usage sur le territoire de l'Union européenne et pas seulement sur le territoire français<sup>26</sup>, sans pouvoir toutefois apprécier compte tenu des pouvoirs limités dont il dispose, « l'ensemble des faits et circonstances pertinents » auxquels fait référence la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne<sup>27</sup>.

## 2. Appréciation du risque de confusion

### A. - Comparaison des produits et services

**13 - Circonstances d'exploitation.** – Dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion s'apprécie traditionnel-

10. CJCE, 22 nov. 2007, aff. C-328/06, Alfredo Nieto Nuno c/ Leonci Monlleo Franquet : *Propri. industr.* 2008, comm. 2, A. Folliard-Monguiral ; *D.* 2008, p. 322-325, T. Azzi.

11. CA Douai, 25 sept. 2012, n° 11/06915, MHCS.

12. CA Bordeaux, 10 mars 2014, n° 13/01331, M.S.

13. CA Paris, 1<sup>er</sup> déc. 2015, n° 15/07940, M.J.

14. CA Paris, 5 juill. 2013, n° 13/05889, Tamasu Butterfly Europa : *JurisData* n° 2013-017584.

15. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/04774, M<sup>me</sup> B. : *JurisData* n° 2014-029708. – CA Paris, 15 févr. 2013, n° 12/11487, M.L.

16. CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/23404, Alter Groupe.

17. CA Versailles, 10 sept. 2013, n° 12/08147, Atos.

18. CA Paris, 20 mars 2015, n° 14/20357, M.C.

19. CA Bordeaux, 9 mars 2015, n° 14/01625, M<sup>me</sup> K.

20. CA Paris, 22 sept. 2015, n° 15/05709, Loire Valley Distribution. – CA Paris, 2 avr. 2014, n° 14/02018, Vulcain Finance. – CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/07889, 4R EUROL.

21. CA Douai, 1<sup>er</sup> oct. 2014, n° 14/01479, Immochan.

22. CA Paris, 1<sup>er</sup> juill. 2014, n° 13/21541, Quick Restaurants. – CA Paris, 31 mars 2015, n° 15/00630, Asianow.

23. CA Paris, 1<sup>er</sup> juill. 2014, n° 13/21541, Quick Restaurants.

24. CA Paris, 10 avr. 2015, n° 14/20332, Merck KGaA.

25. CA Paris, 27 oct. 2015, n° 15/07920, MSH International.

26. CA Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 14/06598, Helenis.

27. CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-149/11, Leno Marken BV : *JurisData* n° 2012-030891 ; *Propri. industr.* 2013, comm. 9, A. Folliard-Monguiral ; *Comm. com. électr.* 2013, comm. 23, Ch. Caron.

lement au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées des marques<sup>28</sup>. En effet, les conditions d'utilisation d'une marque sont susceptibles d'évoluer avec le temps et celle-ci peut changer de titulaire à la suite d'une cession<sup>29</sup>. Un déposant ne peut donc se prévaloir de la nature différente de ses activités par rapport à celles du titulaire de la marque antérieure (notamment de la taille de son exploitation, du mode de distribution de ses produits<sup>30</sup>...) ou du fait que les produits ne seraient pas destinés au même public (ex : enfants pour l'une, adultes pour l'autre<sup>31</sup>). Dès lors, le titulaire d'une demande d'enregistrement « Channel Outlet Store » ne peut faire valoir son lieu d'implantation près du tunnel sous la Manche, le « channel », pour justifier de différences intellectuelles avec la marque antérieure *Chanel* et échapper à la reconnaissance d'un risque de confusion<sup>32</sup>. *A contrario*, il peut paraître étonnant qu'un arrêt, s'agissant de marques couvrant toutes deux les services juridiques, retienne l'absence de risque de confusion entre « un cabinet d'avocat situé à Bordeaux et une avocate située à Paris, que ce soit pour le public professionnel, particulièrement averti ou pour le grand public qui choisira un avocat en fonction de sa proximité géographique »<sup>33</sup>.

**14 - Définition de la complémentarité.** – La complémentarité entre les produits et services suppose l'existence d'« un lien étroit et obligatoire entre les produits (...) de sorte que des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants » à la caractériser<sup>34</sup>. C'est pourquoi, de manière constante, la jurisprudence refuse de reconnaître la complémentarité des matières brutes ou semi-finies, d'une part, et des produits finis, d'autre part, quand bien même les premiers entrent dans la composition des seconds ou en sont le principal support (ex : le « papier » et les « produits de l'imprimerie »<sup>35</sup> ou encore les « cuirs et imitations du cuir » et les « sacs à main, portefeuilles malles... tous les produits précités en cuir ou en similicuir »<sup>36</sup>).

**15 - Libellés imprécis.** – Selon les dispositions de l'article 2, e), de la décision n° 2014-142 *bis* du 22 juin 2014 du directeur de l'INPI relative à l'enregistrement des marques, les termes employés dans l'énumération de produits ou services auxquels s'applique la marque « doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ». Sont donc traditionnellement écartés de la comparaison des produits et services, des libellés jugés insuffisamment précis tels qu'« articles en papier et carton non compris dans d'autres classes »<sup>37</sup>. À cet égard, relevons qu'à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire *IP Translator*<sup>38</sup>, les offices de marques de l'Union européenne ont convenu d'une liste d'indications générales figurant dans les intitulés de classe de la Classification de Nice et ne répondant pas à l'exigence de clarté et de précision<sup>39</sup>.

**16 - Interdépendance des facteurs.** – L'appréciation globale du risque de confusion implique de tenir compte de l'interdépendance des facteurs, notamment du fait qu'une moindre similitude entre

les produits et services peut être compensée par la proximité des signes, et inversement. À titre d'illustrations, alors que le risque de confusion est traditionnellement exclu entre les « vêtements, chapellerie et chaussures » d'une part et les « parfums, cosmétiques, lunettes, bijouterie ; horlogerie » d'autre part, il a pu être reconnu en présence de marques strictement identiques *Volcom*<sup>40</sup> (en l'espèce, l'opposante avait démontré que tous ces produits étaient fréquemment commercialisés par les mêmes sociétés). Toutefois, « il n'en demeure pas moins que le droit des marques est régi par le principe de spécialité et qu'il est d'abord nécessaire qu'une similitude soit établie entre les produits »<sup>41</sup> : celle-ci est, en l'espèce, jugée insuffisante entre le « papier » et les « produits de l'imprimerie » pour justifier un risque de confusion malgré une grande proximité des signes en cause (*Heaven c/ Heaven* 42).

## B. - Comparaison d'ensemble des signes

**17 - Signes ayant une architecture commune.** – Les signes présentant une structure commune sont fréquemment considérés comme produisant une impression de déclinaison : un risque de confusion est retenu, par exemple, entre les signes « Bâtir Au Féminin » et « Entreprendre Au Féminin »<sup>42</sup>, qui véhiculent tous deux « l'idée d'une réalisation à l'initiative des femmes ou s'adressant à celles-ci », entre les signes « Htdiscount » et « Cdiscount »<sup>43</sup> qui comportent le même terme « Discount », certes descriptif, mais précédé dans les deux cas d'un allographe produisant avec lui un jeu de mots (« acheter » discount / « c'est » discount) ou encore « Slimming World » et « Diet World », faisant tous deux « référence à l'univers de l'amincissement et au régime »<sup>44</sup>. De même, en dépit de leur caractère évocateur, les signes « Sos Médecins » et « Sos Ostéopathe »<sup>45</sup> seront associés par le consommateur dès lors qu'ils partagent la même construction caractérisée par la séquence d'attaque SOS, évoquant une activité d'urgence, avec un terme relevant du domaine de la santé.

**18 - Inversions ou anagrammes.** – Ils sont généralement insuffisants pour écarter l'impression de similitude globale pour un public moyennement attentif, qui n'a pas forcément la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes (par exemple, entre les signes complexes « Vie En Ville » et « Ville Envie »<sup>46</sup>, malgré leurs différences de présentation, entre les slogans « Le Naturel Est Notre Charme » et « Le Charme Au Naturel »<sup>47</sup>, qui « traduisent la même idée de charme issu du naturel » ou encore entre les signes complexes « Cite Europe » et « Europa City » dont le « contenu sémantique est identique »<sup>48</sup>).

**19 - Différences situées au centre des éléments verbaux.** – Elles sont souvent considérées par la jurisprudence comme susceptibles d'échapper à l'attention du consommateur, comme dans les espèces opposant les signes complexes « Lenôtre » et « Lôte »<sup>49</sup> ou les signes « Paypass » et « Payperpass »<sup>50</sup>, la cour soulignant dans cette dernière affaire l'absence de césure au niveau de la séquence centrale « par nature appelée à se fondre dans le signe [Payperpass] ».

**20 - Éléments d'attaque.** – Sans que cela ne constitue un principe immuable, on note une tendance à accorder davantage d'importance aux éléments situés en attaque des signes « à la faveur d'une lecture effectuée de gauche à droite »<sup>51</sup> (par exemple, entre les signes « Vetalis » et « Vetality, Florilege » et « Florilege De

28. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/04752, Thun SpA. – CA Paris, 24 janv. 2014, n° 13/13618, La Halle.

29. CA Rennes, 3 déc. 2013, n° 12/07911, Kreis Breizh.

30. CA Bordeaux, 18 févr. 2013, n° 12/02980, Compagnie hôtelière et fermière d'Eugénie les Bains.

31. CA Paris, 12 avr. 2013, n° 12/09827, M. et M<sup>me</sup> B.

32. CA Paris, 12 mai 2015, n° 15/00323, Coquelles & Coquelles.

33. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/04774, M<sup>me</sup> B. : JurisData n° 2014-029708.

34. CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/25007, Monster Energy.

35. CA Paris, 2 avr. 2014, n° 13/22123, Papierfabrik Scheufelen, préc.

36. CA Paris, 24 janv. 2014, n° 13/13618, La Halle.

37. CA Paris, 2 avr. 2014, n° 13/22123, Papierfabrik Scheufelen.

38. CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks : JurisData n° 2012-015936 ; Propr. industr. 2012, comm. 65, A. Folliard-Monguiral ; Europe 2012, comm. 343, L. Idot ; Comm. com. élect. 2012, comm. 132, note Ch. Caron ; RJDA 2012, p. 919-920 ; D. 2012, p. 1673 ; PIBD 2012, III, p. 967.

39. Communication commune relative à la pratique commune en matière d'indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, v. 1.2, 28 oct. 2015.

40. CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/17548, M. G.

41. CA Paris, 2 avr. 2014, n° 13/22123, Papierfabrik Scheufelen, préc.

42. CA Rennes, 4 mars 2014, n° 13/06650, Entreprendre au féminin Bretagne.

43. CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/10650, HT Discount.

44. CA Paris, 20 mars 2015, n° 14/20357, M. C., préc.

45. CA Paris, 5 déc. 2014, n° 14/18433, SOS Ostéopathes IDF.

46. CA Paris, 12 févr. 2014, n° 13/19068, Ville Envie.

47. CA Rennes, 4 mars 2014, n° 13/06994, Biosea.

48. CA Douai, 1<sup>er</sup> oct. 2014, n° 14/01479, Immochan, préc.

49. CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/24778, Holding Gestion.

50. CA Paris, 31 oct. 2014, n° 13/21992, M. S.

51. CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/25006, Trismegiste-Invest.

Graman »<sup>52</sup>, « Atout Tp » et « Atout Collectif »<sup>53</sup> ou « Flash » et « Flash'n'pay »<sup>54</sup>).

21 - **Lettrés en minuscules ou majuscules.** – Le fait qu'un signe soit présenté en majuscules et l'autre en minuscules constitue une différence de détail et ne permet pas de les distinguer (« MUM BOX » / « Mum Box »<sup>55</sup> ou « FIFA WORLD CUP » / « VIVA World Cup »<sup>56</sup>).

22 - **Signes verbaux présentés de manière unitaire.** – Lorsqu'il n'y est « incité par aucun élément graphique particulier », « le consommateur n'a pas coutume de décomposer une marque »<sup>57</sup>. Dès lors, même si la marque antérieure est reproduite dans un signe second, elle n'y sera pas forcément perçue si elle est fondue dans un tout indivisible que le consommateur appréhende dans sa globalité. À titre d'illustration, un risque de confusion a été exclu entre les signes « Sunny » et « Sunnyball », « Bion » et « Bioneine »<sup>58</sup> ou encore « Boss » et « Bossert », la séquence « Boss » perdant dans le signe contesté « son individualité et son caractère dominant pour créer un nouvel ensemble tout aussi arbitraire »<sup>59</sup>.

23 - **Comparaison phonétique.** – Lorsque les signes présentent des éléments verbaux mineurs, la jurisprudence considère de plus en plus fréquemment que ces derniers ne seront pas prononcés (par ex. « Famille Et Professionnel » dans le signe « Cithéa Famille et Professionnel » (fig. 1)<sup>60</sup> ou « Aujourd'hui qui peut se passer d'acheter gagnant ? » dans le signe « Be Smart Aujourd'hui qui peut se passer d'acheter gagnant » (fig. 2)<sup>61</sup>).



(fig. 1)



(fig. 2)

24 - **Comparaison intellectuelle.** – Des similitudes intellectuelles peuvent compenser des différences visuelles ou auditives et justifier la reconnaissance d'un risque de confusion, comme dans l'affaire opposant les signes « Tante Paulette » et « Paulette à Bicyclette » (semi-figuratif), où la cour met en exergue l'évocation « désuète » commune aux deux signes du fait de la présence du prénom Paulette quelque peu « daté »<sup>62</sup>.

Au contraire, lorsqu'un élément de la marque première repris dans une marque seconde se fond dans un ensemble unitaire ayant sa propre évocation, le consommateur ne sera pas enclin à faire d'association entre les signes et à leur attribuer une même origine commerciale. Ainsi, l'imitation de la marque *Angulus* par le signe « Angel'us » est-elle exclue notamment au motif que la première fait référence à la notion d'angle, alors que le second renvoie à un jeu de mots associant le nom Angel (« ange » en français) et l'acronyme de « United States »<sup>63</sup>. Même conclusion entre les signes « Fizz » et « Jean's Fizz » (le dernier renvoyant dans son ensemble à un cocktail)<sup>64</sup>, « Imperial » et « Maison Imperiale »<sup>65</sup> (le signe contesté évoquant le lieu d'habitation ou la cour de l'empereur tandis que la marque antérieure renvoie de manière générique à

l'empire), ou encore « Cultura » et « Culturapy »<sup>66</sup> (le signe second formant un « néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture »).

25 - **Perception des signes en langue étrangère.** – La marque conférant à son titulaire une protection sur l'ensemble du territoire national, l'appréciation du risque de confusion ne saurait se limiter à une partie des consommateurs français. Le public à prendre en compte pour comparer des signes déposés en idéogrammes chinois (fig. 3 et fig. 4) pour des produits de consommation courante, tels que des boissons alcooliques, n'est donc pas le consommateur chinois ou d'origine chinoise résidant en France, mais le « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lequel n'est pas familier de la langue chinoise ».



(fig. 3)



(fig. 4)

Dès lors, les signes seront perçus comme étant exclusivement figuratifs et seule une comparaison visuelle de ces idéogrammes est pertinente<sup>67</sup>. Pour les mêmes raisons, la jurisprudence a refusé de prendre en considération la signification de mots en langue polynésienne<sup>68</sup> ou en créole<sup>69</sup>, rien ne permettant d'affirmer qu'elle serait perçue par le consommateur français moyen. À titre anecdotique, un arrêt a pu étonnamment conclure par le passé, que le terme basque « Muxu » serait spontanément prononcé « Mouchou » par le consommateur français<sup>70</sup>.

26 - **Perception des sigles.** – De manière générale, les acronymes qui ne sont pas accompagnés de leur développé sont perçus par le public comme des mots normaux. Ainsi, s'agissant des marques

Astre (fig. 5) et Astre (fig. 6)<sup>71</sup>, le consommateur percevra les deux signes comme une référence au terme « Astre », d'ailleurs renforcée par les éléments figuratifs, et non pas dans un cas, à « l'Association des Transporteurs Européens » et dans l'autre, à « Audit Surveillance Techniques de Révision Expertise ».



(fig. 5)



(fig. 6)

Dès lors, on comprend mal ce qui peut pousser la cour à considérer, en l'absence de tout développé dans les représentations des signes, que « puf » (fig. 7) sera facilement compris comme les initiales de « Presses Universitaires de France » en raison de sa notoriété, et « online pef » (fig. 8), comme signifiant « Online Presses Électroniques de France »<sup>72</sup>.

52. CA Paris, 30 mai 2014, n° 13/23417, Gräfe Lecocq : JurisData n° 2014-012534.

53. CA Paris, 28 janv. 2014, n° 13/03227, SMABTP.

54. CA Paris, 4 nov. 2014, n° 14/07914, Intesa SanPaolo : JurisData n° 2014-028182.

55. CA Paris, 3 juill. 2013, n° 13/04327, Digital Fashion Group.

56. CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 14/01809, M. K.

57. CA Paris, 30 mai 2014, n° 13/21129, SMA Solar Technology.

58. CA Paris, 26 sept. 2014, n° 14/0233, Merck KgaA.

59. CA Paris, 15 fév. 2013, n° 12/14499, Hugo Boss.

60. CA Lyon, 6 nov. 2014, n° 14/02824, Laboratoires Thea.

61. CA Paris, 27 juin 2014, n° 14/00503, Laser Cofinoga.

62. CA Rennes, 2 juill. 2013, n° 13/00010, M<sup>me</sup> Le G.

63. CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, n° 14/14876, Tiff S Diffusion.

64. CA Bordeaux, 24 juin 2013, n° 12/05674, Meneau.

65. CA Paris, 6 fév. 2015, n° 14/18434, Imperial SpA : JurisData n° 2015-002593.

66. CA Bordeaux, 18 janv. 2016, n° 15/00349, Socultur.

67. CA Versailles, 29 avr. 2014, n° 13/08389, Jean Yves SARL.

68. CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/14917, Viti.

69. CA Paris, 26 sept. 2014, n° 14/00506, Koton Magazacilik Tekstil.

70. CA Bordeaux, 31 janv. 2011, n° 10/01741, Muxu et Macarons.

71. CA Paris, 4 juill. 2014, n° 13/18870, M. H. et M. V.

72. CA Paris, 23 sept. 2014, n° 14/05796, Presses Électroniques de France : JurisData n° 2014-024887.



(fig. 7)



(fig. 8)

En revanche, lorsqu'un signe est composé d'un sigle et de son développé, il convient d'en tenir compte dans la perception globale du signe et de son contenu sémantique : contrairement à ce qu'avait considéré l'INPI, au sein de la marque complexe « SAVE Société d'approvisionnement et de vente d'énergie », le consommateur percevra la séquence « SAVE » principalement comme l'acronyme de « société d'approvisionnement et de vente d'énergie » et non comme un terme classique<sup>73</sup>.

### C. - Prise en compte des éléments distinctifs et dominants

**27 - Reprise de la marque antérieure et adjonction d'éléments descriptifs.** – Le risque de confusion est communément reconnu lorsque le signe second reprend la marque antérieure en y adjoignant des éléments moins distinctifs au regard des produits et services. À titre d'exemple, la marque *Supreme Classiq* a été rejetée comme susceptible de porter atteinte à la marque *Supreme* pour des produits alimentaires, en particulier de *fast-food*. La cour, tout en concédant un caractère évocateur du terme « suprême » pour des produits de qualité supérieure, relève que « Classiq » est encore moins distinctif et susceptible de créer un effet de déclinaison pour des aliments d'une gamme traditionnelle ou habituelle<sup>74</sup>. De même, l'existence d'un risque d'association est retenue entre la marque antérieure *Coco* et le signe contesté « Coco Bohème »<sup>75</sup> pour des articles d'habillement, le terme « bohème » renvoyant de manière peu arbitraire à un style vestimentaire.

**28 - Élément commun faiblement distinctif.** – Au contraire, lorsque l'élément commun est faiblement distinctif, sa reprise ne suffira pas à caractériser un risque de confusion. On peut citer, pour illustrer cette tendance constante, les affaires opposant les signes « Comédie + » et « Le Comedia »<sup>76</sup> pour des produits et services pouvant relever des domaines du théâtre et du cinéma, « Flora Nympha » et « Eau Des Nymphes »<sup>77</sup> pour des produits cosmétiques (la requérante apportant la preuve de l'usage courant de la séquence « nymph » dans ce domaine), « La Tisanière » et « La Tisanerie Des Spas »<sup>78</sup> pour des herbes et tisanes, « meilleurtaux.com » et « monmeilleurbanquier.com »<sup>79</sup> pour des services des classes 35 et 36, ou encore entre « Phythea » et « Phyteum » pour divers produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et compléments nutritionnels<sup>80</sup>.

**29 - Nom patronymique.** – En vertu d'une jurisprudence constante, le consommateur français est considéré comme attachant davantage d'importance au nom de famille qu'au prénom, lequel ne fait qu'identifier un membre d'une famille et apparaît donc secondaire. Ainsi, lorsque les signes ont en commun le même nom patronymique, un risque de confusion est généralement retenu (« Albrecht » et « Cecile Albrecht »<sup>81</sup> ou « Ravioli

Perrin » et « Jean Perrin »<sup>82</sup>) alors qu'il est exclu dans le cas contraire (V. par ex. entre les signes « Lilly » / « Lilly Pulitzer »<sup>83</sup> ou « Stella » / « Stella d'Amor »<sup>84</sup>).

**30 - Noms géographiques.** – Sont notamment dépourvus de caractère distinctif, les signes pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits et services visés. C'est pourquoi le risque de confusion est exclu entre les signes « Communauté D'agglomération Des Pays De Lerins » et « Initiative Pays De Lerins », « la séquence Pays de Lerins qui est descriptive [devant] rester à la libre disposition de tous conformément aux dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle »<sup>85</sup>. De même, entre les signes « Deauville » et « Week End à Deauville », la commune de Deauville n'ayant pas justifié « d'un caractère distinctif supérieur de son signe Deauville qui serait en lien avec une prétendue notoriété et qui justifierait que le risque de confusion s'apprécie en fonction de cet élément »<sup>86</sup>. À cet égard, la cour rappelle que la procédure d'opposition fondée sur le nom d'une collectivité territoriale, instaurée par la loi *Hamon* (n° 2014-344) du 17 mars 2014 – qui n'était, en l'espèce, pas encore applicable faute des décrets d'application y relatifs – offre une protection distincte de l'opposition basée sur une marque antérieure. Dans le cadre de cette dernière, le directeur de l'INPI n'a pas compétence pour se prononcer sur l'éventuelle atteinte, par le dépôt litigieux, au nom de la collectivité, son image ou à sa renommée au sens de l'article L. 711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle.

S'agissant toujours des dénominations géographiques, on peut s'étonner que, dans un arrêt opposant les signes « Le Gourmand » (fig. 9) et « Le Verre Gourmand par Côtes du Rhône » (fig. 10) déposés pour des services de publicité pour le vin<sup>87</sup>, la cour exclue l'existence d'un risque de confusion en retenant que la mention « par Côtes du Rhône » « attire l'attention du consommateur d'attention moyenne sur la provenance du vin » et « ne saurait donc être considérée comme insignifiante (...) dès lors qu'elle fournit au consommateur une information (...) qui n'est pas anodine dans le domaine de la publicité du vin ». Il semble pourtant qu'il s'agisse précisément de la définition d'un élément descriptif, qui aurait dû avoir un impact limité dans la comparaison des signes.



(fig. 9)



(fig. 10)

**31 - Appréciation du caractère plus ou moins distinctif d'un élément.** – Il s'agit d'un exercice subjectif comme l'illustrent deux affaires opposant la même marque complexe *Cabinet Lexia* à des demandes « Lexal Avocats » et « Lexina ». Alors que la cour d'appel de Rennes considère que le préfixe commun « lex » « apparaît certes peu distinctif au regard du domaine visé pour des juristes qui connaissent le plus souvent son origine latine et sa signification, soit LOI (...), mais pas pour un public et un consommateur non averti de cette catégorie de services »<sup>88</sup>, celle de Paris estime que cette séquence est « aisément compréhensible du public concerné (professionnels de la vie des affaires ayant régulièrement recours aux services d'un cabinet d'avocats et particuliers à l'occasion d'une circonstance particulière de leur vie) comme évoquant la loi et par voie de conséquence les services désignés »<sup>89</sup>.

73. CA Paris, 18 sept. 2015, n° 15/03653, M. R.

74. CA Paris, 1<sup>er</sup> juill. 2014, n° 13/21541, Quick Restaurants.

75. CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/13308, Coco Bohème Fabre.

76. CA Versailles, 27 janv. 2015, n° 14/06695, Groupe Canal +.

77. CA Bordeaux, 18 févr. 2013, n° 12/02980, C<sup>ie</sup> hôtelière et fermière d'Eugénie-les-bains.

78. CA Versailles, 12 mars 2013, n° 12/07722, SAS Foods International.

79. CA Paris, 10 févr. 2015, n° 14/18100, Meilleurtaux.

80. CA Douai, 19 nov. 2014, n° 14/02255, Phythea.

81. CA Colmar, 15 oct. 2014, n° 14/01110, M<sup>lle</sup> A.

82. CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 13/02534, Maison Perrin.

83. CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/15958, Lilly.

84. CA Paris, 4 avr. 2014, n° 13/18520, Stella Mc Cartney.

85. CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/20027, Communauté d'agglomération des pays de Lerins.

86. CA Rennes, 28 avr. 2015, n° 14/07943, Commune de Deauville.

87. CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 14/00817, Inter Rhône interprofession des vins d'AOC Côtes du Rhône.

88. CA Rennes, 2 juill. 2013, n° 12/07170, M<sup>me</sup> G., M. R., B. et M. L.

89. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/04774, M<sup>me</sup> B. : JurisData n° 2014-029708.

32 - **Élément dominant et marques complexes.** – Traditionnellement, au sein de marques complexes, les éléments verbaux sont considérés comme prépondérants par rapport aux éléments figuratifs. En effet, le consommateur est « davantage enclin à attacher de l'importance aux éléments verbaux d'une marque » qui permettent seuls de la nommer (ex : « Make Me » / « make me yoga ») (fig. 11)<sup>90</sup>,



(fig. 11)

« Le Village Préféré Des Français » et « L'élection du camping préféré des Français » (fig. 12)<sup>91</sup>,



(fig. 12)

« juris éditions » (fig. 13) et « jurispaper » (fig. 14)<sup>92</sup>



(fig. 13)



jurispaper

(fig. 14)

ou encore « Château Les Eyraux » (fig. 15) et « Château Beychevelle » (fig. 16)<sup>93</sup>.



(fig. 15)



(fig. 16)

« flexi » (fig. 17) / « Flexy Frenchie Skateboard »<sup>94</sup>.



(fig. 18)

En outre, un élément figuratif peut être perçu comme un simple logo venant décliner une marque (ex : « Alten Group » / « alter groupe ») (fig. 18)<sup>95</sup>,



alter groupe

(fig. 17)

Toutefois, cette tendance ne saurait être érigée en principe absolu compte tenu de la nécessité d'apprécier les signes dans leur ensemble. Dans une affaire opposant les signes « Chantelle » et « Shanti » (fig. 19)<sup>96</sup>, la cour relève que, sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire, l'élément figuratif associé à la dénomination « Shanti » ne peut être tenu pour négligeable du fait de son positionnement et de sa taille.



(fig. 19)

Idem dans une affaire opposant les signes « Monster Energy » (fig. 20) et « Mons » (fig. 21)<sup>97</sup>.



(fig. 20)



(fig. 21)

En outre, il arrive que les éléments figuratifs soient considérés comme étant indissociables des éléments verbaux. Par exemple, entre les signes « Thun Donna » (fig. 22) et « Then »<sup>98</sup>, la cour estime qu'au plan visuel, la proximité entre les termes « Thun » et « Then » est occultée par la présentation graphique de la marque antérieure « qui attire immédiatement l'œil » et constitue un « ensemble qui visuellement ne saurait être dissocié ».



(fig. 22)

De même, dans une affaire opposant les signes « B Smart » (fig. 23) et « Be Smart Aujourd'hui qui peut se passer d'acheter gagnant » (fig. 24)<sup>99</sup>, la cour relève que la présentation du signe contesté lui confère une impression globale différente de la marque

90. CA Paris, 1<sup>er</sup> juill. 2014, n° 13/19059, M<sup>me</sup> T. et Make Me Yoga.

91. CA Paris, 3 juill. 2015, n° 14/24933, La Compagnie des vacances.

92. CA Bordeaux, 9 mars 2015, n° 13/05663, M<sup>me</sup> B.

93. CA Bordeaux, 18 mai 2015, n° 14/03584, Château Beychevelles.

94. CA Bordeaux, 10 mars 2014, n° 12/05020, M. S.

95. CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/23404, Alter Groupe.

96. CA Paris 12 avr. 2013, n° 11/16580, Chantelle.

97. CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/25007, Monster Energy, préc.

98. CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/04757, Thun SpA.

99. CA Paris, 27 juin 2014, n° 14/00503, Laser Cofinoga, préc.

antérieure, « les éléments verbaux n'étant pas détachables des éléments figuratifs sur le plan visuel ».



Enfin, lorsqu'au sein de marques complexes, les éléments verbaux sont faiblement distinctifs – voire dénués de toute distinctivité – il est logique que les éléments figuratifs jouent un rôle plus important dans l'identification de l'origine commerciale. Ainsi, tout risque de confusion est exclu entre « Le Relais Internet » et « Relais net » (fig. 25)<sup>100</sup>, la très faible distinctivité des éléments verbaux conduisant le consommateur « à examiner les signes en présence sous l'angle des éléments figuratifs [qui produisent] une impression d'ensemble permettant d'exclure tout risque de confusion ».



33 - **Position distinctive autonome.** – En application de la jurisprudence *Thomson Life*<sup>101</sup>, lorsqu'une marque est reprise dans un signe second où elle est accompagnée d'autres éléments distinctifs, un risque de confusion peut être retenu si, sans être dominante, elle conserve dans le signe contesté une « position distinctive autonome ». Cette jurisprudence peut trouver application même si la marque antérieure n'est pas reprise à l'identique dans le signe contesté : un risque de confusion est en effet retenu entre les marques *e.on* (fig. 26) et *Hyundai Eon*, « quand bien même les éléments caractéristiques de la marque antérieure *E.ON* – forme des lettres, couleur rouge du signe – point entre le " e " et le " on " – ne seraient pas reproduits dans la marque postérieure *Hyundai Eon* »<sup>102</sup>.



De même, dans une affaire opposant la marque *Medicom* au signe second « *Medicom SafeTouch* » (fig. 27) si la cour considère que l'élément « *Medicom* » est dominant dans ce dernier – « *Safe touch* » évoquant une caractéristique des produits médicaux et chirurgicaux visés – elle précise qu'« en toute hypothèse, la dénomination *Medicom* est arbitraire et conserve compte tenu de son placement en attaque sur la ligne supérieure, une position distinctive autonome »<sup>103</sup>.



Toutefois, les exemples d'application de cette jurisprudence restent relativement rares, les marques devant par principe être appréciées dans leur globalité. Aussi, le risque de confusion est-il exclu entre les marques *Sunny* et *Sunnyball*, le signe second étant constitué d'un ensemble unitaire que le consommateur n'attribuera pas à une déclinaison de la marque antérieure<sup>104</sup> ou encore entre les marques *Ecolab* et *Kairos Ecolab*, « dans la mesure où il n'est pas établi que la marque antérieure jouit d'une renommée particulière qui permettrait au terme " *Ecolab* " de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome »<sup>105</sup>.

#### D. - Notoriété de la marque antérieure

34 - **Incidence de la notoriété.** – La notoriété de la marque antérieure confère à celle-ci une protection plus étendue. Elle peut notamment contrebalancer sa faible distinctivité intrinsèque (« *La Pataterie* » / « *O' Patatier* » pour des services de restauration<sup>106</sup>. – « *Mobilier De France* » / « *Convertible de France* » (fig. 28) pour des fauteuils<sup>107</sup>).



De même, permet-elle de compenser dans une certaine mesure les différences entre les signes. Ainsi, bien que « *leboncoin.fr* » (fig. 29) et « *Le Bon Coût* » présentent des différences notables, en particulier au niveau visuel, « la notoriété de la marque antérieure ne laisse aucun doute sur l'existence d'un risque de confusion pour le public »<sup>108</sup>.



La cour va même plus loin dans une affaire opposant la marque *Le village préféré des Français* et le signe second « *Élection du camping préféré des Français* » : elle retient que les termes « *élection du* » qui « évoquent le mode de désignation de celui-ci par l'intermédiaire d'un vote », loin de constituer un élément de différenciation, renforcent au contraire le risque d'association des signes en conflit dès lors que la société opposante avait largement démontré la connaissance de la marque première « pour désigner une émission de divertissement télévisée suivie par plus de cinq millions de téléspectateurs, et ayant pour finalité l'élection du village qu'ils préfèrent »<sup>109</sup>.

35 - **Domaine de notoriété.** – Pour qu'elle puisse jouer comme facteur aggravant du risque de confusion, encore faut-il que la notoriété soit démontrée pour les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée. Toutefois, dans une affaire opposant les marques *Pocket* et *Pocketbook*, la cour sanctionne l'INPI qui n'avait accueilli l'opposition que pour les livres (domaine de notoriété de la marque antérieure *Pocket*). Elle considère en effet que « c'est précisément parce que le signe contesté signifie « *livre* »

100. CA Douai, 18 févr. 2015, n° 14/03238, Nordnet.

101. CJCE, 6 oct. 2005, aff. C-120/04, Medion AG : Propriété industr. 2006, comm. 2, A. Folliard-Monguiral.

102. CA Paris, 21 déc. 2012, n° 12/05489, E.ON : JurisData n° 2012-030561.

103. CA Rennes, 10 nov. 2015, n° 15/03531, Groupe Kolmi-Hopen.

104. CA Paris, 30 mai 2014, n° 13/21129, SMA Solar Technology.

105. CA Paris, 30 mai 2014, n° 13/21981, Ecolab.

106. CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 15/12947, M. N.

107. CA Versailles, 17 mars 2015, n° 14/07774, Home Concept Paris.

108. CA Lyon, 3 juill. 2014, n° 13/08533, Precepte Invest et M.P.

109. CA Paris, 3 juill. 2015, n° 14/24933, La Compagnie des vacances.

de poche », soit le produit le plus réputé du domaine pour lequel la marque *Pocket* bénéficie d'une notoriété démontrée – domaine largement connu du grand public –, qu'il est nécessairement évocateur de cette marque même, y compris pour les produits et services non compris dans ce domaine »<sup>110</sup>.

36 - **Limites.** – Si la notoriété autorise une appréciation plus souple de la similarité entre les produits et services, « il demeure nécessaire, pour qu'un risque de confusion soit avéré, que les produits désignés par les signes en présence soient similaires, ne fût-ce qu'à un faible degré », ce qui n'est pas le cas entre les « vêtements », d'une part, et les « tissus » et linge de maison, d'autre part (en l'espèce, concernant la marque *Comptoir Des Cotonniers*<sup>111</sup>. À cet égard, rappelons qu'à la différence de celle se déroulant devant l'OHMI, la procédure d'opposition française ne peut être fondée sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle – sanctionnant l'atteinte à une marque de renommée en présence de produits non similaires – qui relève de la compétence exclusive du juge<sup>112</sup>. Cette différence a cependant vocation à disparaître avec la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui prévoit au 3, a), de son article 5 que les offices connaîtront également de ce motif relatif de refus dans le cadre de la procédure administrative d'opposition.

Enfin, la notoriété ne « constitue pas un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion, sauf à conférer à son titulaire un monopole à l'utilisation du terme Comédie, au sein d'un ensemble

aussi différent que l'est le signe contesté » (« Comédie + » (fig. 30) et « Le Comedia »<sup>113</sup>).



(fig. 30)

De même, dans des affaires opposant la marque figurative antérieure *Puma* (fig. 31) aux signes « Lion de Lyon » (fig. 32) et « acoumair » (fig. 33)<sup>114</sup>, la cour relève que « nonobstant la large connaissance dont jouit la marque antérieure sur le marché », les signes produisent une impression d'ensemble d'une différence telle que tout risque de confusion ou d'association est exclu.



(fig. 31)



(fig. 32)



(fig. 33)

**Mots-Clés :** Marque - Opposition

110. CA Paris, 23 juin 2015, n° 15/01929, *Univers Poche*.

111. CA Paris, 30 oct. 2013, n° 13/10323, *Créations Nelson*.

112. CA Paris, 4 juin 2014, n° 14/00747, *MEDEF*.

113. CA Versailles, 27 janv. 2015, n° 14/06695, *Groupe Canal +*.

114. CA Paris, 5 mars 2014, n° 13/17612. – et CA Paris, 22 mai 2015, n° 14/20394, *Puma*.