

Capsule

La détermination du degré de similitude entre les marques

Christel Lacarrière*

1. Introduction	1409
2. Faits et procédure	1410
3. Cadre juridique	1412
4. Les décisions de la Cour	1413
4.1 Sur la différence de degré de similitude au regard des dispositions de l'article 8 (paragraphe 1 sous b) vs. Paragraphe 5)	1413
4.2 Sur la renommée de la marque antérieure	1414
4.3 Sur l'existence d'une « famille de marques »	1415
4.4 Sur le fait que la marque antérieure est verbale	1416
5. Conclusion	1416

© Christel Lacarrière, 2011.

* Juriste en propriété intellectuelle au sein de la société Nestlé France.

1. INTRODUCTION

La procédure d'opposition a pour but de permettre au propriétaire d'un droit antérieur de faire échec à l'enregistrement d'une marque postérieure qu'il estimerait porter atteinte à ses droits.

Généralement fondée sur une ou plusieurs marques antérieures, l'opposition est susceptible d'être reconnue justifiée lorsque la demande contestée est considérée comme identique ou similaire et désigne des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure¹.

L'opposition basée sur une marque antérieure renommée bénéficie, quant à elle, selon les dispositions du Règlement n° 40/94, d'une dérogation au principe de spécialité puisqu'il pourra être fait droit à l'opposition quand bien même la demande contestée désignerait des produits ou services différents de ceux couverts par la marque antérieure renommée².

Pour autant, la marque renommée échappe-t-elle aux principes d'appréciation de la similitude entre deux signes ?

C'est notamment de l'appréciation du degré de similitude entre les marques que traite la décision rendue le 24 mars 2011 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), dans une affaire opposant les sociétés SpA Ferrero et Tirol Milch reg.Gen.mbH³.

Cette décision aborde, par ailleurs, d'autres aspects de procédure qui ne seront pas étudiés dans cette capsule.

1. Article 8, paragraphes 1 et 2 du Règlement n° 40/94.

2. Voir LACARRIÈRE (Christel), « Marques et produits du tabac : quand la nature des produits fait obstacle au bénéfice de la renommée », (2009) 21(1) *Cahiers de la Propriété Intellectuelle* 231.

3. CJUE, 24 mars 2011 – Ferrero SpA/ OHMI – Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck – C-552/09-P.

2. FAITS ET PROCÉDURE

La présente affaire trouve son origine le 8 avril 1998, lorsque la société autrichienne Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck (ci-après dénommée « Tirol Milch ») dépose la demande de marque communautaire semi-figurative TIMI KINDERJOGHURT désignant en classe 30 les produits : « yaourt, yaourt aux fruits, boissons à base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits, plats préparés et partiellement préparés principalement à base de yaourt ou de produits à base de yaourt, crèmes à base de yaourts » :



Suite à la publication de cette demande, la société italienne SpA Ferrero (ci-après dénommée « Ferrero ») forme opposition auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en date du 14 janvier 1999.

Elle base son opposition sur sa marque antérieure italienne, marque verbale, KINDER enregistrée en classe 30 pour les produits suivants : « café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, préparations remplaçant le café ; pain, biscuits, gâteaux, pâte pour gâteaux et confiserie, crèmes glacées comestibles, miel, mélasse, levure et poudre à lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces, épices ; glace comestible ; cacao, produits de cacao, à savoir pâte de cacao pour boissons au cacao, pâte au chocolat, couches, notamment couches de chocolat, chocolat, pralinés, décorations en chocolat pour des sapins de Noël, produits à base de chocolat fourré à l'alcool, sucreries, confiserie, y compris de la pâte dure et molle pour gâteaux ».

La société Ferrero invoque à l'appui de son opposition, d'une part, la similitude existant entre la demande contestée et sa marque antérieure (article 8 paragraphe 1 du Règlement n° 40/94) et, d'autre part, la renommée de sa marque antérieure en Italie (article 8 paragraphe 5 dudit Règlement).

Dans sa décision du 29 septembre 2000, la division d'opposition de l'OHMI rejette l'opposition sur le fondement de l'article 8 paragraphe 1, sous b) et 5 du Règlement n°40/94 aux motifs que les mar-

ques en cause ne sont pas similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement et qu'il n'existe en conséquence aucun risque de confusion entre elles.

La société Ferrero fait alors appel de cette décision qui se voit confirmée le 3 novembre 2003, par la quatrième chambre de recours de l'OHMI.

La demande de marque semi-figurative TIMI KINDERJOGHURT est donc acceptée à l'enregistrement le 20 août 2004.

Le 19 août 2005, la société Ferrero, désireuse de faire reconnaître ses droits, introduit cette fois devant la division d'annulation de l'OHMI une demande en nullité de la marque communautaire de la société Tirol Milch.

Dans sa décision du 14 mars 2007, la division d'annulation fait droit à la demande de la société Ferrero et prononce la nullité de la marque semi-figurative TIMI KINDERYOGHURT.

La société Tirol Milch fait alors appel de cette décision auprès de la chambre des recours de l'OHMI qui annule la décision de la division d'annulation et rejette la demande en nullité de la société Ferrero.

Dans sa décision, la chambre a considéré, d'une part, qu'en vertu de la règle « *nemo potest venire contra factum proprium* » la division d'annulation restait liée par les constatations de la décision finale de la division d'opposition ; d'autre part, que les différences profondes entre les marques sur les plans visuel et phonétique avaient permis de conclure que les marques étaient globalement différentes, et enfin, que la condition d'application de l'article 8, paragraphe 1 sous b) et 5 du règlement n°40/94, à savoir l'existence d'une identité ou d'une similitude des signes n'était pas remplie.

Le 14 avril 2008, la société Ferrero saisit le Tribunal de Première instance des Communautés Européennes (TPICE) et demande l'annulation de la décision de la chambre de recours.

Elle invoque deux moyens à l'appui de son recours : le premier basé sur l'application erronée du principe de l'autorité de la chose jugée et le second basé sur la violation des articles 8 paragraphe 1, sous b), et 5 du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, le Tribunal réfute l'argumentation de la chambre de recours selon laquelle les instances de l'OHMI seraient liées par les constatations opérées dans la décision finale rendue dans le cadre de la procédure d'opposition.

S'agissant du second moyen, le Tribunal considère que les signes en cause ne pouvaient être perçus comme similaires du seul fait qu'ils étaient tous deux composés du terme KINDER, la comparaison des signes en cause ayant mis en évidence des différences importantes aux plans visuel et phonétique.

Le Tribunal rejette par conséquent la demande en nullité⁴.

La société Ferrero porte donc, en dernier recours, l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union Européenne.

3. CADRE JURIDIQUE

Les dispositions ci-dessous mentionnées sont celles applicables au moment des faits du litige⁵.

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire prévoit :

- à l'article 8, paragraphe 1 : « Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :
 - b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
- à l'article 8, paragraphe 5 :

Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à

4. TPICE, 14 octobre 2009, Ferrero SpA-T-140/08

5. Ces dispositions ont depuis été abrogées par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009.

l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

La principale question en litige à laquelle la Cour doit répondre est la suivante : quels sont les facteurs pertinents pour apprécier le degré de similitude entre deux signes ?

4. DÉCISIONS DE LA COUR

Dans le cadre de son recours, la société Ferrero reproche au Tribunal la violation de l'article 8 paragraphe 1 sous b) et 5 du règlement n°40/94 et soutient que le Tribunal a procédé à une « analyse factuelle unique de la similitude » en omettant de prendre en considération « un ensemble d'autres éléments » que sont principalement :

- La différence de degré de similitude exigée par le paragraphe 1 sous b) et le paragraphe 5 ;
- La renommée de la marque antérieure ;
- L'existence d'une famille de marques ;
- Le fait que la marque antérieure est verbale.

4.1 Sur la différence de degré de similitude au regard des dispositions de l'article 8 (paragraphe 1 sous b) vs. Paragraphe 5)

La société Ferrero reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, pour apprécier l'existence d'une similitude, des éléments autres qui varient selon qu'il s'agit des dispositions du paragraphe 1 sous b) ou du paragraphe 5 de l'article 8 du Règlement.

La requérante estime en effet que, selon les dispositions du paragraphe 5, la *similitude* doit être appréciée en tenant compte de la renommée ainsi que des éléments distinctifs et dominants des signes en litige ; tandis que selon les dispositions du paragraphe 1 sous b), la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure permettent d'apprécier le *risque de confusion* existant entre les signes en cause.

À titre préliminaire, la Cour rappelle la condition d'application *sine qua non* et commune des paragraphes 1 sous b) et 5 de l'article 8 du Règlement à savoir : l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la demande contestée.

La Cour rappelle également les éléments permettant d'établir l'existence d'une similitude entre deux signes à savoir : les ressemblances visuelles, phonétiques ou intellectuelles⁶.

La Cour admet ensuite que le degré de similitude requis dans l'une ou l'autre des dispositions est différent.

En effet, les dispositions du paragraphe 1 sous b) exigent qu'en raison d'un tel degré de similitude entre les marques en cause, il existe, pour le public concerné, un risque de confusion ; alors que les dispositions du paragraphe 5 n'exigent pas un tel risque.

Ainsi la mise en œuvre de la protection instaurée par les dispositions du paragraphe 5 exige un degré moindre de similitude pour autant que celui-ci soit suffisant et que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci⁷.

Néanmoins, la Cour conclut qu'« il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu'elle est effectuée au regard de l'une ou l'autre des dispositions ».

4.2 Sur la renommée de la marque antérieure

La société Ferrero reproche ensuite au Tribunal, dans son appréciation de la similitude, d'avoir écarté la renommée de la

6. CJCE, 23 octobre 2003, Adidas Salomon et Adidas Benelux – C-408/01.

7. CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation – C-252/07.

marque antérieure comme élément permettant de compenser une éventuelle faible similitude des signes.

La requérante soutient en effet que la marque antérieure, qui bénéficie d'une renommée a nécessairement acquis un caractère distinctif très fort qui lui permet de palier à une faible similitude.

La Cour rejette cette argumentation en confirmant les conclusions du Tribunal selon lesquelles : « la renommée de la marque antérieure et la similitude existant entre les produits des marques litigieuses, même si elles peuvent être prises en considération pour l'appréciation d'un risque de confusion, n'ont aucune incidence sur l'appréciation de la similitude existant entre les signes en cause, de sorte qu'elles ne sont pas en mesure de remettre en question l'absence de similitude ainsi constatée »⁸.

4.3 Sur l'existence d'une « famille de marques »

La requérante reproche également au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, pour apprécier la similitude entre les signes, l'existence d'une famille de marques.

Disposant d'une famille de 36 marques composées du terme KINDER, la requérante estime, en effet, que l'existence d'une famille de marques accroît le risque de confusion.

Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l'incidence de l'existence d'une « famille » ou « série » de marques sur l'appréciation du risque de confusion entre les signes⁹, elle répond que l'existence d'une telle famille n'est pas un facteur pertinent dans l'appréciation de la similitude entre une marque antérieure et une demande contestée.

La Cour en conclut donc que l'existence d'une famille de marques ne doit pas être prise en considération dans la mesure où celle-ci ne remet nullement en cause l'appréciation de la similitude entre les signes.

8. TPUE, 11 décembre 2008, Gateway – C57/8P.

9. CJCE, 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria – C-234/06.

4.4 Sur le fait que la marque antérieure est verbale

La requérante reproche enfin au Tribunal de n'avoir apprécié la similitude des signes en cause qu'au regard des ressemblances visuelles et phonétiques sans tenir compte du fait que la marque antérieure est une marque verbale.

La Cour rappelle que, pour apprécier le degré de similitude entre deux signes, il convient d'analyser leur degré de similitude visuelle, phonétique et intellectuelle.

Partant, elle considère que c'est à bon droit que le Tribunal a procédé à l'examen des deux signes en s'intéressant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes tant au plan visuel que phonétique et que ce dernier a permis de mettre en évidence que les marques en cause sont globalement différentes.

5. CONCLUSION

Dans cet arrêt, la Cour rappelle que le degré de similitude entre deux signes s'apprécie au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existantes entre ceux-ci.

Elle précise surtout qu'il convient de distinguer les facteurs pertinents pour l'appréciation de la *similitude* entre deux signes de ceux caractérisant un *risque de confusion* entre eux.

En l'espèce, les signes en cause n'ont pas été considérés comme identiques ou, similaires. La Cour en conclut qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'autres facteurs tels que la renommée ou encore l'existence d'une famille de marques qui ne démontrent qu'un éventuel risque de confusion entre les signes en cause et n'ont pas d'incidence sur l'existence d'une similitude entre les signes.

La marque renommée ne saurait déroger aux principes d'appréciation de la similitude entre les signes.

Pour la petite histoire, les recours des sociétés Ferrero et Tirol Milch ont mobilisé pendant plus de 10 ans les différentes institutions communautaires (les divisions d'opposition et d'annulation ainsi que les chambres de recours de l'OHMI, puis le Tribunal et enfin la Cour de Justice de l'Union Européenne) pour une marque communautaire qui, *in fine*, a fait l'objet d'une renonciation volontaire de la part de son titulaire...