

Capsule

**Marques et noms de famille :
assouplissement des critères
d'évaluation du risque de confusion**

Nicolas Pelèse*

1. Introduction	1037
2. Cadre juridique	1038
3. Faits et procédure	1038
4. Moyen du pourvoi	1040
5. Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)	1040
6. Conclusion	1042

© Nicolas Pelèse, 2001.

* Conseil en propriété intellectuelle chez Germain & Maureau (Paris).

1. Introduction

Nous l'avons vu dans une précédente capsule¹, les noms patronymiques constituent des signes distinctifs très prisés par les acteurs économiques pour désigner leur activité.

La particularité de ces signes est qu'ils ont, en tant que marques, vocation à distinguer les produits ou services qu'ils désignent, mais qu'ils demeurent dans le même temps un élément d'identification de la personne dont ils sont le nom.

Cette spécificité a donné lieu à un contentieux important et entraîné le développement de principes jurisprudentiels spécifiques.

Ainsi, en ce qui concerne le risque de confusion entre des marques constituées totalement ou partiellement d'un nom patronymique, la jurisprudence est aujourd'hui bien établie².

Les tribunaux considèrent en effet qu'au sein de marques constituées de l'association d'un prénom et d'un nom de famille, ce dernier dispose d'un caractère distinctif supérieur à celui du prénom et qu'il concentre la distinctivité de la marque dans son ensemble.

Ainsi, les juridictions communautaires estiment généralement qu'il existe un risque de confusion entre deux marques dès lors qu'elles sont constituées du même nom patronymique, que celui-ci soit accompagné d'un prénom identique ou non.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt du 24 juin 2010 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) dans une affaire opposant la société américaine Harman à la ressortissante allemande Barbara Becker³.

1. « La nécessaire protection des entreprises de marques constituées de noms patronymiques », (2006) 18:3 *Cahiers de la propriété intellectuelle* 643.

2. TPICE 1^{er} mars 2005 *Fusco/OHMI – Fusco International* (T-185/03)/CJCE 6 octobre 2005, *Medion* (C-120/04).

3. CJUE *Aff. C-51/09 P*, 24 juin 2010, *Becker c. Barbara Becker*.

2. Cadre juridique

Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire :

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.

3. Faits et procédure

Le 19 novembre 2002, Barbara Becker, ex-épouse du célèbre tennisman Boris Becker, a déposé la demande de marque communautaire BARBARA BECKER auprès de l'OHMI pour désigner notamment des produits relevant de la classe 9 de la classification internationale de Nice.

Le 24 juin 2004, la société Harman, qui commercialise depuis de nombreuses années des systèmes audio embarqués pour véhicules automobiles sous la marque BECKER, formait opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement sur la base de ses marques communautaires antérieures BECKER et BECKER ONLINE PRO visant la classe 9 :

Marques antérieures

BECKER

BECKER ONLINE PRO

Demande contestée

BARBARA BECKER

Faisant application de la jurisprudence communautaire, la Division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition de la société Harman et rejeté la demande d'enregistrement BARBARA

BECKER, considérant que la reprise du patronyme BECKER au sein de celle-ci était suffisante pour engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure BECKER.

Désireuse d'obtenir l'enregistrement de sa marque, Barbara Becker a formé un recours contre cette décision devant la première Chambre de recours de l'OHMI.

Cette dernière a fait droit aux prétentions de la requérante et annulé la décision de la Division d'opposition considérant que le risque de confusion n'était pas caractérisé, s'agissant des marques BECKER et BARBARA BECKER.

Le litige est alors porté devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) par la société Harman qui fait valoir que la Chambre de Recours de l'OHMI a fait une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement n° 40/94.

Elle fait notamment grief à la Chambre de Recours de n'avoir pas considéré que le nom patronymique BECKER présentait, au sein de la demande contestée, une position autonome et un caractère distinctif supérieur au prénom BARBARA.

Le Tribunal, faisant une application stricte de la jurisprudence communautaire, a alors fait droit aux prétentions de la société Harman en annulant, à son tour, la décision de la Chambre de recours de l'OHMI.

Le Tribunal a en effet considéré que le nom patronymique BECKER serait nécessairement perçu comme un nom de famille par les consommateurs européens et, partant, qu'il conserverait une position distinctive autonome au sein de la demande BARBARA BECKER, créant ainsi un risque de confusion avec la marque antérieure BECKER de la société Harman.

Ne s'avouant pas vaincue, Barbara Becker a alors formé un ultime recours auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) aux fins de faire reconnaître l'absence de risque de confusion entre les marques BECKER et BARBARA BECKER et d'obtenir l'enregistrement de sa marque.

4. Moyen du pourvoi

Dans son pourvoi, Barbara Becker reproche à titre principal au TPICE d'avoir fait une application automatique de la jurisprudence antérieure sans avoir, au préalable, pris le soin d'examiner les particularités du cas d'espèce.

Elle considère également que les précédents sur lesquels s'est appuyé le Tribunal pour se prononcer⁴ concernaient des affaires trop différentes pour que les solutions retenues puissent s'appliquer en l'espèce.

5. Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)

Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler les principes de base gouvernant l'évaluation du risque de confusion entre deux marques.

Elle rappelle notamment que le risque de confusion doit être apprécié globalement *en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce*⁵ et que cette appréciation doit être fondée sur *l'impression d'ensemble* produite par les signes en cause en tenant compte en particulier de leurs *éléments distinctifs et dominants*⁶.

La Cour se livre ensuite à une analyse distincte des trois attendus principaux du jugement du TPICE.

S'agissant du principe selon lequel les consommateurs européens attribuent, au sein d'une marque composée, un caractère distinctif plus élevé au nom de famille qu'au prénom, la Cour rappelle qu'il ne s'agit pas d'une vérité absolue, et que dans tous les cas, pour apprécier le risque de confusion, il convient « de tenir compte des éléments propres à l'espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu ».

4. TPICE 1^{er} mars 2005 *Fusco/OHMI – Fusco International* (T-185/03)/CJCE 6 octobre 2005, *Medion* (C-120/04).

5. CJCE 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95.

6. CJUE *Lloyd Schuhfabrik Mayer*, C-342/97.

En l'espèce, la Cour semble indiquer, tout comme la Chambre de recours de l'OHMI, que le nom patronymique BECKER présente un caractère courant.

Elle poursuit en considérant que la notoriété du titulaire d'une demande d'enregistrement constituée de l'association de son nom et de son prénom doit être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion, dans la mesure où « cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent ».

Toutefois, elle ne se prononce pas sur le degré de notoriété dont bénéficie Barbara Becker dans l'Union Européenne.

Enfin, sur le point de savoir si, au sein d'une marque composée à la fois d'un prénom et d'un nom, ce dernier doit être considéré comme bénéficiant systématiquement de la distinctivité la plus élevée, la Cour estime que le patronyme « ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu'il sera perçu comme un nom de famille ».

Ce faisant, elle suit la position adoptée par l'avocat général qui, dans ses conclusions, avait estimé qu'une application systématique de la règle selon laquelle un nom de famille aurait nécessairement un caractère distinctif plus élevé qu'un prénom au sein d'une marque composée

conduirait à admettre que tout nom de famille constituant une marque antérieure pourrait être valablement opposé à l'enregistrement d'une marque composée d'un prénom et de ce nom, quand bien même, par exemple, ce dernier serait courant où l'ajout du prénom aurait une incidence, d'un point de vue conceptuel, sur la perception par le public pertinent de la marque ainsi composée.

La Cour conclut donc à une erreur de droit du Tribunal dans son appréciation du risque de confusion et à une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement n° 40/94.

Dans un attendu particulièrement sévère, elle reproche au Tribunal de s'être contenté de faire application

de considérations générales tirées de la jurisprudence sans procéder à une analyse de l'ensemble des éléments pertinents

propres à l'affaire, *en méconnaissance de l'exigence d'une appréciation globale du risque de confusion tenant compte de tous les acteurs pertinents du cas d'espèce* et fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit.

[Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, la Cour annule le jugement du TPICE et lui renvoie l'affaire pour qu'il se prononce sur le fond.

6. Conclusion

Cette décision de la CJUE est intéressante en ce qu'elle introduit une certaine souplesse dans un domaine jurisprudentiel qui, jusque-là, semblait n'être gouverné que par le principe selon lequel, au sein de marques associant un prénom et un nom de famille, le nom bénéficiait automatiquement d'un caractère distinctif supérieur au prénom et concentrait l'ensemble de la distinctivité de marques ainsi composées.

La Cour vient tempérer cette approche en considérant que, si les noms patronymiques présentent généralement un degré de distinctivité plus élevé que les prénoms, il n'en demeure pas moins que toute évaluation du risque de confusion entre des marques constituées de patronymes identiques doit respecter, avant toute chose, les principes de base gouvernant l'évaluation du risque de confusion, à savoir une appréciation globale et la prise en compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Cependant, la Cour ne se prononce pas sur le fond de l'affaire et laisse le soin au Tribunal de le faire.

En l'espèce, s'il ne fait aucun doute que le patronyme BECKER est assez courant au sein de l'Union Européenne, il n'est pas certain que le TPICE considère *in fine* que la notoriété de Barbara Becker en Allemagne sera suffisante pour lui permettre d'individualiser sa marque dans l'ensemble de l'Union Européenne et de la différencier de la marque antérieure BECKER de la société Harman.

C'est avec intérêt que nous suivrons les développements de cette affaire.