

## Fiche informative sur les marques

# Risque de confusion ou non?

## Quand une marque risque d'entrer en conflit avec une marque antérieure

En choisissant votre marque, vous devriez veiller à ce qu'elle se distingue suffisamment de marques déjà enregistrées. Une marque peut en effet être exclue de la protection si elle risque d'être confondue avec une marque antérieure ou simplement d'y être associée. Ainsi, le titulaire de la marque antérieure peut requérir la radiation de la marque plus récente durant le délai d'opposition ou contester cette dernière ultérieurement.

**Attention:** L'appréciation du risque de confusion s'avère complexe car elle doit prendre de nombreux aspects en considération. Les critères d'appréciation ci-après vous permettent de procéder à une première estimation du risque de confusion entre deux marques. Cet examen *prima facie* ne remplace toutefois pas une appréciation juridique du cas concret effectuée par un spécialiste, ce d'autant moins qu'il peut exister d'autres types de conflits entre les marques outre le risque de confusion. Par exemple, une marque de haute renommée peut également prétendre à la protection pour des produits et/ou des services non enregistrés ou l'utilisation d'un signe peut être reconnue comme déloyale. Nous recommandons donc, pour une appréciation juridique globale, de vous adresser à un conseiller en marques. En dehors d'une procédure d'opposition dans le cadre de laquelle nous sommes appelés à statuer, nous ne pouvons prendre position sur le risque de confusion entre deux marques.

### Quand existe-t-il un risque de confusion entre deux marques?

L'élément déterminant dans l'examen du risque de confusion est la question de savoir s'il existe un risque que l'acheteur ou le consommateur attribue à tort deux marques à la même entreprise. Ainsi, un risque de confusion entre des marques identiques ou similaires ne peut en règle générale être admis si elles sont enregistrées pour des produits et/ou des services identiques ou similaires. Si deux marques, bien qu'identiques, sont enregistrées pour des produits ou services *différents* – par exemple la marque (fictive) «P'tit Hérisson» d'une part pour des légumes et d'autre part pour les offres d'une crèche – le risque de confusion doit être exclu. En effet, les destinataires n'associent d'ordinaire pas deux produits aussi différents à un même fournisseur.

Le risque de confusion s'examine en trois étapes:

1. Les marques sont-elles enregistrées pour des produits et/ou services similaires?
2. Les marques sont-elles similaires?
3. Compte tenu de la similarité constatée d'une part entre les produits/services et d'autre part entre les marques, existe-t-il réellement un risque de confusion?

## Première étape: comparer les produits et les services

Vérifiez tout d'abord si les marques sont enregistrées pour des produits ou services *identiques* ou *similaires*.

Il n'est pas nécessaire d'expliquer davantage ce que sont des produits ou services identiques.

On dit que des produits et services sont similaires lorsqu'un acheteur peut supposer qu'ils proviennent de la même entreprise ou du moins d'entreprises ayant un lien entre elles, par exemple juridique, organisationnel ou stratégique. La similarité se fonde rarement sur un seul critère mais doit, au contraire, résulter de l'évaluation globale de plusieurs critères:

Critère	Similaire ou pas?	Exemples
<b>Fonction et but général</b>	Sont en règle générale similaires les produits utilisés dans le même but et qui remplissent donc la même fonction concrète.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cendrier en métaux non précieux / cendrier en métaux précieux</b> Utilisés dans le même but concret → <b>clairement similaires</b></li> <li>• <b>véhicules électriques / véhicules à essence</b> Remplissent la même fonction concrète → <b>similaires</b></li> <li>• <b>denrées alimentaires / boissons</b> Assurent certes tous deux une fonction nutritive mais satisfont à des besoins concrets différents (respectivement faim et soif) → <b>plutôt non similaires</b></li> </ul>
<b>Lieu (entreprise) de fabrication, technologie, savoir-faire</b>	Sont en règle générale similaires les produits habituellement fabriqués dans les mêmes entreprises, à l'aide des mêmes technologies et par des personnes disposant des mêmes connaissances techniques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>appareils électriques pour la cuisine / sèche-linge</b> Sont fabriqués à l'aide de technologies semblables et par les mêmes spécialistes, respectivement sont vendus par les mêmes fournisseurs → <b>similaires</b> malgré une utilisation différente</li> </ul>
<b>Produits complémentaires / «un tout cohérent»</b>	Sont en règle générale similaires les produits qui sont complémentaires et qui s'utilisent ensemble (ils forment un tout cohérent).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ordinateur / logiciels</b> → <b>similaires</b></li> <li>• <b>téléviseur / télécommande</b> → <b>similaires</b></li> </ul>
<b>Lieu de vente ou de distribution</b>	Le fait que les produits soient distribués dans les mêmes commerces (avant tout dans des magasins spécialisés) peut renforcer la similarité constatée sur la base d'autres critères.  Plus un commerce est spécifique, plus les produits sont susceptibles d'être similaires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>armes à feu / munition et douilles</b> Ces deux produits sont vendus dans le même commerce spécialisé → <b>similaires</b></li> <li>• <b>pain / produits laitiers</b> Ces deux produits sont disponibles en supermarché. Les supermarchés ne sont pas des commerces spécialisés, raison pour laquelle le critère du même lieu de distribution ne joue pas de rôle → <b>non similaires</b></li> </ul>
<b>Destinataires</b>	Les produits destinés à des clients ou acheteurs clairement différents ne sont généralement pas similaires.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>préparations pour brasseries à base d'enzymes / médicaments à base d'enzymes</b> Les premiers sont destinés aux brasseurs, les seconds au personnel médical et aux malades → <b>non similaires</b></li> </ul>

→ S'il résulte de l'appréciation globale que les produits sont identiques ou similaires, vous devrez ensuite examiner la similarité des signes (étape 2).

→ Si les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est inexistant.

## Deuxième étape: comparer les signes

Examinez à présent dans quelle mesure les signes sont similaires. L'élément déterminant est ici toujours **l'impression d'ensemble** que laisse chacune des marques dans la mémoire du destinataire. En effet, un acheteur n'a généralement pas les deux marques en même temps devant les yeux. Il ne garde qu'un souvenir plus ou moins précis d'un signe. Ce souvenir est avant tout influencé par des **éléments caractéristiques**, qui ne sont pas considérés comme des indications descriptives du produit lui-même ou de ses propriétés (p.ex. sucré ou rouge pour les pommes). Un exemple: dans la marque fictive «Pomme Suzette» revendiquée pour des fruits, l'élément «pomme» décrit le produit. Il ne sera donc généralement pas retenu en tant qu'élément caractéristique. C'est la raison pour laquelle les éléments descriptifs ne sont pris en considération que de manière limitée dans la comparaison de marques.

### Comparer des marques verbales

La similarité de marques verbales doit être examinée sur trois plans:

**a) Effet auditif:** Les marques ont-elles une similarité phonétique? L'effet auditif est avant tout influencé par le nombre de *syllabes*, la *cadence* et la *suite de voyelles*. Une *suite de consonnes* identique peut cependant aussi entraîner la similarité des signes, de même qu'un *début de mot* identique (le début d'un mot ayant une incidence particulière sur l'impression d'ensemble du mot) ou une *racine* identique.

**b) Effet visuel:** Les marques se ressemblent-elles d'un point de vue optique? L'effet visuel est en particulier marqué par la *longueur du mot* et la *similarité* ou la *différence* des caractères.

**c) Sens:** Si les deux mots ont un sens identique ou proche, les marques sont en principe similaires sur ce plan. Le sens doit toutefois être reconnaissable et compris spontanément. Ainsi, *Karlskrone* et *Kaiserkrone*, de même que *SUGARLAND* et *SWEETLAND* ont été jugées similaires, contrairement à *Bull* et *Ox*.

Les correspondances ou les différences de contenu portant sur les indications matérielles et descriptives ne sont pas déterminantes, parce que les éléments descriptifs (pomme dans «Pomme Suzette») sont négligeables en ce qui concerne la force de distinction.

### Exemples de marques verbales similaires:

	CRESPO	CRISPA	Similarité
<b>a) Effet auditif</b>			
Nombre de syllabes	2	2	<b>oui</b>
Accentuation	sur la première syllabe	sur la première syllabe	<b>oui</b>
Suite des voyelles	E - O	I - A	<b>non</b>
Suite des consonnes	CR-SP	CR-SP	<b>oui</b>
Début du mot	CR(E)	CR(I)	<b>oui</b>
<b>b) Effet visuel</b>			
Longueur du mot	6 lettres	6 lettres	<b>oui</b>
Lettres utilisées	4 sur 6 identiques et à la même place. Les voyelles e/i et o/a sont certes différentes mais peuvent se ressembler en fonction de la police choisie et se situent par ailleurs à l'intérieur du mot ou à la fin, des emplacements qui attirent moins l'attention.		<b>oui</b>
<b>c) Sens</b>	nom de famille	aucune signification	<b>non</b>
<b>Appréciation globale</b>			<b>oui</b>

→ Si les marques sont similaires sur l'un des plans, que ce soit l'effet auditif, l'effet visuel ou le sens, il vous faut examiner le risque de confusion.

→ Si les marques ne sont pas similaires, il n'existe aucun risque de confusion.







## Comparer des marques figuratives

En ce qui concerne les marques figuratives, vous devez contrôler la similarité sur deux plans:

- a) Motif ou **sens**: De quoi s'agit-il, qu'est-il représenté?
- b) Présentation concrète ou «**effet visuel**»: De quelle manière est-ce représenté?

Deux signes peuvent être similaires en raison d'une concordance du motif. Il n'en résulte toutefois pas forcément un risque de conflit, en particulier s'il s'agit de motifs abstraits. Personne ne peut en effet prétendre à la protection de motifs abstraits tels que des animaux ou un cœur. Seuls les motifs concrétisés graphiquement, par exemple un cœur orné d'une décoration spéciale ou un lion en train de se nourrir, peuvent, selon les circonstances, être protégés. C'est pourquoi la présentation concrète du motif est centrale pour l'évaluation du risque de confusion de signes figuratifs.

### Exemples:

Motif	Marque A	Marque B	Apparence concrète	Similarité
Cœur			extrêmement similaires, tant au niveau du style que du choix des couleurs	oui
Salamandre			très similaire	oui
Pyramide			très différents	non

→ Si les marques sont similaires sur l'un des plans (présentation concrète, sens), il vous faut examiner le risque de confusion.

→ Si les marques ne sont pas similaires, il n'existe aucun risque de confusion.

## Troisième étape: évaluer le risque de confusion

Même en présence de signes et de produits similaires, il n'en résulte pas obligatoirement un risque de confusion. Il existe une **interaction** entre ces deux critères: pour exclure le risque de confusion, les signes doivent ainsi d'autant plus se différencier que les produits sont semblables. Et plus les signes sont similaires, plus les produits doivent être différents.

En outre, il y a lieu de tenir compte du **caractère distinctif de la marque antérieure**: on reconnaît aux marques fortes, c'est-à-dire très connues, un champ de protection plus large que les marques ayant un caractère distinctif normal ou faible. Ainsi, plus la marque antérieure est forte, plus le risque de confusion est élevé.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier une marque sur ce point, on se base en principe sur un caractère distinctif normal. Le caractère distinctif est faible si la marque ou ses éléments sont plutôt descriptifs, fort si sa notoriété (p. ex. Ricola) est évidente ou établie.

Exemple: **Kamillosan / Kamillan**

Le terme Kamillosan n'est certes pas particulièrement distinctif, parce que «Kamill» (de l'allemand *Kamille*, camomille) est descriptif. Cette marque étant toutefois devenue très célèbre, elle possède un large champ de protection.

## Critères particuliers

Critère	Principe	Exemples
<b>Mot courts</b>	Les mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront plus facilement assimilés. C'est pourquoi de petites différences peuvent suffire pour exclure une similarité des signes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IXS / IKKS</b> Différences suffisantes → <b>non similaires</b></li> <li>• <b>QNX / QNex</b> Différences trop faibles → <b>similaires</b></li> </ul>
<b>Ajout et modification d'éléments</b>	Si une marque ou son élément distinctif sont repris et qu'un autre élément y est ajouté, il reste un risque de confusion tant que la marque antérieure reste reconnaissable en tant que telle dans la nouvelle marque, c'est-à-dire si l'impression d'ensemble ne change pas de manière significative.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIVA / Coop Viva</b> La marque antérieure VIVA, dotée d'un caractère distinctif normal, reste telle quelle, c'est-à-dire reconnaissable à l'identique, dans la nouvelle marque → <b>risque de confusion</b></li> <li>• <b>Toni Suppen / Maxwell Suppen</b> Seul le mot «Suppen» (soupes) est similaire, plus exactement identique, mais il est directement descriptif pour les soupes et donc négligeable pour la comparaison des signes → <b>aucun risque de confusion</b></li> </ul>
<b>Marques composées d'éléments verbaux et figuratifs (marques combinées)</b>	<p>La question de savoir laquelle de la partie verbale ou de la partie figurative d'une marque combinée est plus importante doit être tranchée au cas par cas et dépend du caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est par exemple qu'un ajout figuratif sans importance ou une décoration, il peut être écarté.</p> <p>C'est finalement aussi l'impression d'ensemble qui est déterminante pour les marques verbales/figuratives.</p> <p>Une similarité sur un seul plan (l'effet auditif, l'effet visuel ou le sens) peut suffire à créer un risque de confusion. Ainsi, lorsque deux éléments verbaux à caractère distinctif correspondent entre deux marques, même un élément figuratif différent (également distinctif) ne permet pas d'écarter le risque de confusion.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEXCARE / newcare</b> «newcare» est une indication directement descriptive pour des produits pharmaceutiques, raison pour laquelle la protection de la marque antérieure ne peut s'étendre à cette expression. Le seul critère déterminant pour la comparaison des signes est donc le graphisme, qui à lui seul fait du signe une marque. L'élément graphique étant totalement absent de la marque antérieure, il n'existe → <b>aucun risque de confusion</b></li> <li>• <b>Lueur d'Amour /</b> Le graphisme est certes marquant et non négligeable. Néanmoins, la marque verbale antérieure reste clairement reconnaissable dans la nouvelle marque combinée et le mot (l'effet auditif) sera l'élément le plus utilisé, en particulier dans les activités commerciales orales → <b>risque de confusion</b></li> </ul>
<b>Noms en tant que marques</b>	<p>Dans les marques composées d'un prénom et d'un nom de famille, ce dernier figure en général au premier plan.</p> <p>Cependant, les prénoms peuvent également constituer des marques à caractère distinctif normal et donc être protégés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>sergio rossi / ROSSI</b> Correspondance des noms de famille → <b>risque de confusion</b></li> <li>• <b>ROMAIN JEROME / ROMAIN GAUTHIER</b> ROMAIN figure dans les deux signes en tant que prénom, mais suivi de deux noms de famille différents → <b>aucun risque de confusion</b></li> <li>• <b>McGREGOR / GREGORY</b> → <b>risque de confusion</b></li> </ul>