

Application de la méthode d'appréciation globale du risque de confusion entre deux marques portant sur des produits similaires

Sylvie Thomasset-Pierre

Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

13-02-2014

L'appréciation de la similitude de deux marques évocatrices des produits sur lesquels elles portent est une opération délicate, parfois empreinte de subjectivité malgré les directives posées en la matière par la CJUE.

Dans la 1^{re} espèce, la société Laboratoires Noreva (Noreva) demande l'enregistrement de la marque CICAREVA pour désigner des produits destinés à favoriser la cicatrisation de la peau. La société Boiron, titulaire de la marque CICADERMA fait opposition. Cette dernière se fonde d'une part de l'identité des produits quant à leur nature, leur fonction, leur destination et leurs circuits de distribution et d'autre part sur la forte similitude des deux signes. Il existerait donc un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits. Le directeur de l'INPI rejette l'opposition de la société Boiron. Celle-ci intente un recours contre la décision de rejet.

Sa motivation est triple. La marque CICADERMA, terme de fantaisie, possède de ce fait un degré élevé de distinctivité. Les produits de Noreva sont identiques ou similaires aux siens. Les signes sont également similaires. En effet, l'élément d'attaque « CICA » est commun aux deux signes et les séquences finales (DERMA et REVA) comportent la répétition de la même syllabe. La ressemblance est donc à la fois visuelle et phonétique.

La cour d'appel ne fait pas droit à ces arguments et confirme le rejet de l'opposition par le directeur de l'INPI. L'identité des produits n'est pas contestée. En revanche, la cour conclut à l'absence de similarité des signes. En effet, si les signes ont en commun le préfixe CICA, ce dernier n'est pas prépondérant dans l'appréciation de la similitude compte tenu de son caractère peu distinctif. Par ailleurs, « les deux signes ne sont pas composés du même nombre de lettres, CICADERMA en comprenant neuf et CICAREVA en comprenant huit, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité différente ».

Cet arrêt appelle deux remarques. Il illustre tout d'abord l'inévitable subjectivité des appréciations en matière de comparaison des signes. On peut en effet rester perplexe quant à l'affirmation de l'absence de confusion possible entre les marques CICADERMA et CICAREVA pour des produits identiques vendus dans les mêmes circuits de distribution. Par application de la méthode d'appréciation globale du risque de confusion, la CJUE précise qu'« un faible degré de similitude des produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les

Bacaly n° 4 - Juin-Décembre 2013

marques, et inversement » (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, Rec. p. I-5507 ; *PIBD*, 1999, n° 668, III, 28). L'identité des produits compensant la (faible ?) similarité des marques aurait pu justifier l'admission du recours de la société Boiron.

La solution s'explique de façon plus convaincante par la faiblesse de la marque CICADERMA. Il s'agit en effet d'une marque fortement évocatrice pour un produit destiné à permettre la cicatrisation de l'épiderme.

Les titulaires de marque sont ainsi confrontés à un choix marketing ayant une incidence sur la force de la protection. Soit ils choisissent un terme parfaitement arbitraire par rapport au produit et bénéficient alors d'une protection importante contre tout dépôt d'un signe similaire pour les mêmes produits ou services. Soit ils choisissent un signe évocateur pour le consommateur, permettant une association intellectuelle immédiate entre le signe et les produits ou services, mais ils doivent alors prendre le risque d'une moindre protection. La marque est faible, et son titulaire ne peut monopoliser un signe, ou partie de signe, suffisamment générique pour devoir être laissé à la disposition de tout commerçant distribuant des produits identiques. C'est ce que sous-tend la cour d'appel lorsqu'elle indique que « Boiron ne peut soutenir que son signe a un degré élevé de distinctivité en ce que son terme d'attaque désigne directement les vertus cicatrisantes de son produit, et son suffixe désigne directement la peau contrairement au signe CICAREVA qui, par son suffixe, a un degré de distinctivité plus fort que le signe antérieur ».

La solution est cependant rigoureuse pour Boiron. En effet, dans la seconde espèce, la cour d'appel a admis le bien-fondé de l'opposition de la marque CERTIBAT à l'encontre de la marque CERTIB pour des services similaires de certification et de contrôle technique, sans que la faiblesse de la marque antérieure ne fasse ici obstacle à sa protection.

Arrêts commentés :

CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 25 juillet 2013, n° 13/01142

CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 25 juillet 2013, n° 12/07276