

## **Marque faible ou évocatrice et appréciation du risque de confusion**

**Sylvie Thomasset-Pierre**

Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon 3

Les marques faibles ou évocatrices sont très prisées des entreprises. Si ce choix se conçoit d'un point de vue marketing, elles ne peuvent en revanche espérer bénéficier de la même protection juridique qu'une marque forte, réellement arbitraire par rapport au produit ou au service désigné. C'est cependant sans compter sur la mansuétude récurrente des juges en leur faveur.

Dans l'arrêt du 24 mars 2016, n° 15/05011, la SA U10 contestait l'admission par le directeur de l'INPI de l'opposition à l'enregistrement de sa marque, « VIP Home », émise par la société Arthouse, titulaire de la marque « V.I.P Value Interior Products », pour des produits similaires (sans que l'arrêt ne précise la nature de ces produits). La cour d'appel confirme le refus d'enregistrement aux motifs que l'élément « VIP » est l'élément dominant et qu'il est bien distinctif, car ne faisant pas référence à une catégorie objective de consommateurs, les produits étant destinés à un large public. Dans l'arrêt du même jour, n° 14/06546, le titulaire de la marque Domino Logo, déposée pour désigner des panneaux de signalisation et enseignes lumineuses, contestait l'utilisation par un concurrent du signe Domino. Ce dernier arguait du fait que le terme Domino est purement descriptif de l'activité exercée, utilisé par tous les professionnels comme désignant un dispositif de raccordement électrique pour fil de petite section. Le risque de confusion est également retenu et la nullité pour absence de distinctivité de la marque première écartée, aux motifs que ce sont des dispositifs lumineux pour enseignistes qui sont commercialisés, et non des dominos. Enfin, dans l'arrêt du 30 juin 2016, le titulaire de la marque « Laser Game Evolution » contestait l'utilisation par un concurrent de la marque « Laser Game Mégazone » pour des activités de jeux en salle basés sur une technologie laser. Les juges ont en revanche écartés le risque de confusion, motif pris que les éléments distinctifs et dominants étaient respectivement « Evolution » et « Mégazone ».

Ces arrêts ont en commun d'opposer des titulaires de marques relativement descriptives, plaidant un risque de confusion.

L'arrêt « VIP » conforte la mansuétude des juges pour les marques évocatrices qui peuvent faire l'objet d'une protection malgré leur faible caractère arbitraire. Si la cour d'appel développe une approche pédagogique, appliquant la méthode de la CJUE pour apprécier le risque de confusion, on ne peut écarter une certaine subjectivité. Ainsi, les juges estiment que l'élément « VIP » n'est pas couramment répandu pour désigner les produits en cause et qu'il existe un risque que le public ne voit dans la marque « VIP Home » une déclinaison de la marque « V.I.P Value Interior Products ». On pourrait objecter que ce terme est connu du grand public et qu'il est utilisé ici pour flatter le

**Bacaly n° 9 - janvier-septembre 2016**

consommateur moyen qui se sent valorisé. Les juges auraient pu, de façon plus convaincante, avoir recours à la notion de similitude conceptuelle (Home faisant écho à Value Interior Products). Cette similitude n'est que très rarement invoquée par les juges, ce que l'on peut regretter.

À l'inverse, dans l'arrêt « Laser Game », les juges ont écarté tout risque de confusion, se fondant sur le fait que les éléments dominants et distinctifs étaient ici les termes « Evolution » et « Méga-zone ». Toutefois, l'argument du précédent arrêt selon lequel les consommateurs risquent de voir dans la marque seconde une déclinaison de la marque première aurait également pu être invoqué. Les juges ne font étonnamment pas référence au fait que le terme « Laser Game » est totalement générique pour des jeux de laser ! À ce titre, il ne peut être approprié par un seul entrepreneur et doit être laissé à la libre disposition de tous. Dans les deux cas, si la solution est justifiée, d'autres motifs auraient pu être invoqués. Quant à l'arrêt « Domino » du 24 mars 2016, le caractère générique du signe a été écarté par référence à la nature des produits commercialisés, correspondant à ceux des classes mentionnées dans l'enregistrement. Bien qu'ayant un lien avec le produit, à savoir des dispositifs d'éclairage électrique, le signe Domino n'est pas pour autant descriptif.

Les marques évocatrices ont encore de beaux jours devant elles.

Arrêts commentés :

CA Lyon, ch. civ. 1 A, 24 mars 2016, n° 14/06546

CA Lyon, ch. civ. 1 A, 24 mars 2016, n° 15/05011

CA Lyon, ch. civ. 1 A, 30 juin 2016, n° 14/09675