

La contrefaçon de marque par « effet miroir »

Une marque est jugée imitée lorsque le signe incriminé présente avec celle-ci des ressemblances visuelles, phonétiques ou intellectuelles telles que le consommateur risque fort de croire que les produits ou services en cause proviennent de l'entreprise titulaire de la marque ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées à elle.

Toutefois, le périmètre de l'imitation est souvent délicat à cerner, compte tenu des degrés de reproduction possibles qui vont de la confusion évidente à l'imitation savamment déguisée.

La qualification d'imitation illicite dépend donc du seuil au-delà duquel la ressemblance est suffisamment frappante pour que naisse un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

D'un point de vue objectif, le risque de confusion doit être appréhendé globalement, en prenant en considération tous les paramètres et facteurs qui caractérisent les marques en conflit.

Un arrêt symptomatique de la Cour d'appel de Paris illustre mieux encore ce subtil exercice d'appréciation de l'imitation.

En effet, la Cour a retenu un risque de confusion entre les marques **ITAT** et **TATI** au motif que « *par l'effet miroir lié à l'inversion de l'ordre de ces lettres, la dénomination incriminée constitue la parfaite symétrie de la marque première, de sorte que les deux signes peuvent être pareillement lus [...] le consommateur sera conduit à croire à un jeu conceptuel et à associer les deux signes en présence en leur attribuant une origine commune en forme de déclinaison de la marque première* ».

Ce nouvel angle d'attaque de la contrefaçon « *par effet miroir* » à de quoi surprendre, dans la mesure où la caractérisation de l'imitation ne procède pas d'un constat objectif, résultant de la comparaison des signes tels que déposés, mais d'une mise en situation inversée du signe incriminé.

Mais comme le disait Jean de La Fontaine, on accuse toujours les miroirs d'être faux.

Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle

Date: Avril 2009

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} Ch., sect. A, 26 novembre 2008 (RG 2008/09743)