



La partie verbale d'une marque complexe a toujours le dernier mot...

La protection d'un signe par le droit de marque est naturellement conditionnée par la disponibilité du ou des éléments le composant. La loi sur les marques admet une grande diversité de signes, tels que, entre autres, des dénominations ou des compositions graphiques, lesquelles peuvent également se combiner et former des marques dites « complexes ».

Un arrêt de la cour de Colmar du 25 février 2010 rappelle cependant que les divers composants d'une marque complexe n'ont pas le même degré d'importance dans la perception qu'en aura le public.

La question posée, dans cette espèce, portait sur la prédominance qu'exerçait, au sein d'une marque complexe, l'élément graphique sur l'élément verbal sujet à un contentieux.

Pour les juges du fond, à partir de l'instant où seul l'élément verbal de la marque complexe permet au public de nommer le produit ou le service, il convient de lui reconnaître un caractère prépondérant dans l'impression d'ensemble produite par la marque, et ce quels que soient son placement ou son importance vis-à-vis de l'élément figuratif auquel il est associé.

Peu importe que la marque complexe contestée soit composée à 80% d'un dessin de visage, elle « *reste prioritairement identifiée par son nom en ce sens que le consommateur, pour la nommer, va se référer davantage à la partie dénominative* » de celle-ci. En effet, le consommateur sera bien évidemment amené à utiliser des mots pour indiquer le produit ou le service que la marque désigne, les éléments figuratifs étant alors occultés.

Les juges conclurent, dans l'espèce rapportée, que l'enregistrement de la marque complexe **MISS CARLA** était de nature à engendrer un risque de confusion avec la marque verbale prioritaire **DI CARLA** en raison des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les dénominations en cause.

Ainsi, l'adjonction d'éléments graphiques dans une marque complexe afin de réduire le risque de conflit juridique vis-à-vis d'une dénomination antériorisée est une stratégie de libération de marque à pratiquer avec une extrême précaution.

CA Colmar, 1ère ch. civ., sect. B, 25 février 2010 (RG 2009/04219)

Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle

Date : Juillet 2010