

## Similitude des signes « WILD » et « FAIRWILD » : illustration de la notion de position distinctive autonome

[MARQUES]

*Tribunal de l'Union Européenne, 7<sup>ème</sup> Ch., T-247/11, FAIRWILD Foundation c. OHMI et Rudolf Wild GmbH, 7 mars 2013*

La marque FAIRWILD est enregistrée le 8 août 2007 par le biais d'un enregistrement international visant l'Union Européenne, notamment pour des produits et services en classe 3, 5, 29 et 30.

Le 17 novembre 2008, le titulaire de la marque verbale antérieure WILD désignant des produits et services en classe 3, 5, 29 et 30 forme opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement FAIRWILD. L'opposition est fondée sur le risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la similitude des marques en cause ainsi que des produits et services visés.

La Division de l'opposition et la chambre de recours de l'OHMI font droit à la demande d'opposition du titulaire de la marque WILD. La décision fait l'objet d'un recours du déposant de la demande d'enregistrement FAIRWILD devant le Tribunal de l'Union Européenne.

Le Tribunal rappelle que l'appréciation du risque de confusion entre deux signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La comparaison des signes dans leur ensemble n'exclut pas pour autant que l'impression d'ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe.

Selon la jurisprudence communautaire, rappelée en l'espèce par le Tribunal, le fait qu'une marque soit composée exclusivement d'une marque antérieure à laquelle est accolé un autre mot constitue une indication de similitude entre ces deux signes (TUE, 13 avril 2011, T-228/09). Par conséquent, en l'espèce, le fait que WILD soit compris dans FAIRWILD est une indication de similitude, quand bien même celui-ci n'est pas positionné en attaque du terme litigieux. En effet, le Tribunal considère que l'importance donnée à la position initiale d'une marque complexe peut être contrebalancée par les caractéristiques de l'élément suivant lorsque celui-ci n'est pas négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe.

Le déposant de la demande d'enregistrement FAIRWILD fait valoir que le terme WILD serait faiblement distinctif dans la mesure où il s'agirait d'un terme compris par le public anglophone et germanophone, et connu du public non anglophone. Il produit à cette fin des documents démontrant que le terme serait utilisé dans huit langues du territoire de l'Union. Le Tribunal va néanmoins considérer que ces documents ne démontrent pas que le terme WILD posséderait un faible caractère distinctif et ne permettent pas de considérer que l'élément « wild » serait compris dans toute l'Union Européenne. Par conséquent, le signe « Wild » peut être considéré comme « moyennement » distinctif.

Considérant que la comparaison conceptuelle des signes en cause était dénuée de pertinence au regard de leur caractère fantaisiste, le Tribunal confirme que les signes en cause sont « moyennement » similaires en raison de leur ressemblance phonétique et visuelle due à la présence de l'élément commun WILD.

Compte tenu de la similitude des produits visés par les deux signes, le Tribunal en déduit qu'il existe bel et bien un risque de confusion entre FAIRWILD et WILD.

Le Tribunal précise enfin qu'indépendamment de la prise en compte de l'impression d'ensemble produite par un signe, la marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé peut conserver une position distinctive autonome dans le signe composé sans pour autant en constituer l'élément dominant. Il résulte de cette position distinctive autonome un risque de confusion dans l'esprit du public qui pourrait croire que les produits en cause proviennent d'une même entreprise, ou d'entreprises économiquement liées, quand bien même l'élément repris par le signe postérieur n'est pas dominant.

En l'espèce, le signe FAIRWILD n'ayant pas de signification, il ne forme pas une unité logique dans laquelle l'élément WILD serait fusionné. Celui-ci occupe donc une position distinctive autonome au sein du signe FAIRWILD impliquant une similitude avec le signe antérieur WILD.

Le Tribunal confirme donc la décision de la chambre de recours de l'OHMI et fait droit à la demande d'opposition du titulaire de la marque WILD.

Anne Sophie Laborde