

Jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle

AROPI

Genève, jeudi 14 décembre 2017

Laurent MUHLSTEIN

Avocat

Table des matières

I. Droit des marques

- a. Indications géographiques
- b. Autres motifs absolus (LPM 2)
- c. Motifs relatifs (LPM 3)

II. Droit des designs

III. Droit d'auteur

IV. Droit procédural

V. Droit pénal

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "CLOS D'AMBONNAY" (TAF B-5004/2014, 08.06.17):
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'098'807 CLOS D'AMBONNAY (cl. 33) par l'IFPI (domaine public + contraire au droit) → proposition de limitation à la provenance française refusée par l'IFPI
 - ATF 117 II 327 MONT-PARNASSE :
 - protection du nom géographique dans l'Etat d'origine → protection à admettre en Suisse (pas d'appartenance au domaine public, LPM 2 a a.c.)

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "CLOS D'AMBONNAY" (TAF B-5004/2014, 08.06.17):
 - pas de distinction entre le défaut de caractère distinctif et le besoin de disponibilité pour les signes composés d'un nom géographique étranger
- caractère distinctif du signe en Suisse non-pertinent
- recours admis → fraction CH de la MI 1'098'807 CLOS D'AMBONNAY protégée en Suisse
- arrêt isolé ou "revival" d'une ancienne jurisprudence ?

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" (TAF B-1428/2016, 30.08.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'197'623 DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) par l'IFPI (indication géographique + traité bilatéral CH-D)
 - ATF 4A_357/2015 INDIAN MOTORCYCLE : pour des produits, le nom d'organisations sportives / renvoi à un événement sportif/culturel ≠ indication de provenance, mais association à une entreprise → pas d'indication géographique in casu

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)" (TAF B-1428/2016, 30.08.17) :
 - pas de violation du traité bilatéral CH-D (cf. art. 2 al. 4 et 4 al. 2 et le changement de pratique de l'IFPI concernant l'examen des marques contenant une désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée, *in* Newsletter 2017/1 Marques)
 - pas d'indication de provenance ni de violation d'un traité international → recours admis → marque protégée en Suisse

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "COSMOPARIS" (cl. 8, 25) (TAF B-7230/2015, 04.10.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'133'939 COSMOPARIS par l'IFPI (indication géographique)
 - refus par le titulaire de limiter la provenance à la France ou à Paris : signe compris comme une indication géographique → indication de provenance (et non symbolique comme la recourante le soutient) → signe trompeur → marque refusée en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "SCHWEIZ AKTUELL" (cl. 16, 38, 41, 42) (TAF B-1456/2016, 07.12.16) :
 - refus d'enregistrement de la marque SCHWEIZ AKTUELL (65487/2008) par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - journaux, revues et livres, émissions de radio/télévision : "informations actuelles relatives à la Suisse" → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "SCHWEIZ AKTUELL" (cl. 16, 38, 41, 42) (TAF B-1456/2016, 07.12.16) :
 - imposition du signe rendue vraisemblable au moyen de pièces : l'usage doit concerner les produits et services en question (et non des produits ou des services tiers)

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "AFFILIATED MANAGERS GROUP" (cl. 36) (TAF B-3000/2015, 14.12.16) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'125'708 AFFILIATED MANAGERS GROUP par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - services de la cl. 36 : attention soutenue ; signe = groupe de managers financiers liés entre eux → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "IPAD MINI" (cl. 9) (TAF B-7046/2015, 20.12.16) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'152'788 IPAD MINI par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - "IPAD" : "IP" "AD" (non-descriptif) ou "I" "PAD"
 - "I" : pas forcément "Internet" ; "PAD" : transcription partielle de "tablette"
 - impression d'ensemble : caractère distinctif à la limite ("knapp unterscheidungskräftig") → marque admise à la protection en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "Salines suisses" (cl. 1, 3, 5, 30, 31, 35) (TAF B-6082/2015, 30.01.17) :
 - refus d'enregistrement des MS 57595-57599/2012 par l'IFPI (pas de limitation aux produits d'origine suisse)
 - monopole étatique (Salines de Bex) → droits exclusifs au déposant → activités interdites aux tiers
 - pas de besoin de libre disposition → marque protégeable → recours admis
 - cf. ATAF B-3553/2007 Swiss Army

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 10) (TAF B-5182/2015, 01.02.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'109'213 par l'IFPI (domaine public, LPM 2 a)
 - marque 3D (forme et couleur usuelles) → imposée ? sondage réalisé en Allemagne (seulement 9 Suisses interrogés + environnement pas neutre : congrès) + pas de preuve d'usage intensif en Suisse
 - signe descriptif → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 25) (ATF 143 III 127, 07.02.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'031'242 par l'IFPI (domaine public, LPM 2 a)
 - marque de position : élément toujours reproduit au même endroit sur un produit
 - objet de la protection : combinaison du signe de base (couleur rouge) + position définie (≠ position elle-même)

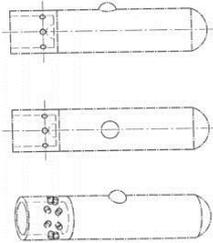
I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 25) (ATF 143 III 127, 07.02.17) :
 - examen d'une marque de position : caractère distinctif de la position et du signe de base
 - signe défini par les contours de la semelle → banal (rouge insuffisant pour renvoyer à une entreprise déterminée) → recours rejeté → protection de la marque refusée en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 8) (TF 4A_389/2016, 28.02.17) :
 - examen d'une marque de position : caractère distinctif de la position et du signe de base (cf. arrêt Louboutin)
 - pas de force distinctive lorsque le signe de base (8 trous percés de manière uniforme sur la tête de la lampe de poche) créé l'apparence même du produit → recours rejeté → protection de la MI 776'691 refusée en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "TOUCH ID" (cl. 9, 35) (TAF B-7995/2015, 15.03.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 414/2014 TOUCH ID en cl. 9 par l'IFPI (domaine public, LPM 2 a)
 - TOUCH ID = identification tactile → description de la fonctionnalité des produits (ou du thème pour les produits disposant d'un contenu)
 - signe descriptif → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "Mindfuck" (cl. 21, 25, 35 et 41) (TAF B-883/2016, 23.03.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'178'548 Mindfuck par l'IFPI (signe contraire aux bonnes mœurs)
 - "Fuck" : expression très vulgaire, corroborée par "Mind" → obscénité sexuelle pouvant blesser certains cercles de consommateurs → signe contraire aux bonnes mœurs → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "E-Cockpit" (cl. 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42) (TAF 5048/2014, 04.04.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 58'876/2012 E-Cockpit par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - domaine public (LPM 2 let. a) = caractère distinctif et besoin de disponibilité → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque partiellement refusée
 - produits/services ayant un contenu thématique : pas de besoin de disponibilité (quid du caractère distinctif ?!)

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "MUFFIN KING" (cl. 25, 29 et 30) (TAF B-528/2016, 17.05.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 749/2014 MUFFIN KING en cl. 30 (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - MUFFIN KING = roi du muffin (signe laudatif) ; pas d'inégalité de traitement avec soi-même ("Pretzel Prince" et "Doughnut Queen") ; pas d'arbitraire non plus → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 9) (TAF B-3088/2016, 30.05.17) : 
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'184'194
 - pas de caractère distinctif des éléments séparément (y compris la couleur) (idem dans son ensemble : carré = forme usuelle pour les boutons d'applications)
 - pas plus de droits découlant de CUP 6^{quinquies} B ii que de LPM 2 c → sinon, inégalité de traitement MI – MS
 - recours rejeté → marque pas protégée en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 10) (TAF B-5183/2015, 06.06.17) : 
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'109'076
 - couleur enregistrée si particulièrement inhabituelle et inattendue (caractère distinctif originaire) : non *in casu*
 - imposée ? sondage (D) auprès d'Allemands (877) et d'autres étrangers (148) ; pas établi que les personnes interviewées vivent en Suisse → marque pas imposée
 - recours rejeté → marque pas protégée en Suisse

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "iMessage" (cl. 9, 38 et 42) (TAF B-2592/2016, 13.06.17) :
 - refus partiel d'enregistrement de la MS 21/2015 iMessage (admission partielle : marque imposée)
 - imposition du signe en cl. 38 malgré l'usage par des tiers (opérateurs), car accord d'Apple Inc. (LPM 11 III) → recours partiellement admis
 - iMessage = logiciel = cl. 9 → imposition en cl. 9 ?
 - LPM 11 III applicable à l'imposition du signe ?

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "DURINOX" (cl. 6, 11, 12, 20, 21 et 27) (TAF B-2147/2016, 07.08.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'208'686 DURINOX par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - indication (DUR-INOX) se rapportant à certains composants des produits revendiqués seulement = suffisant pour être descriptive → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" [3D] (cl. 16) (TAF B-5341/2015, 29.09.17) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'160'408 par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif) :



I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK" [3D] (cl. 16) (TAF B-5341/2015, 29.09.17) :
 - signe tridimensionnel au sens étroit (forme coïncidant avec la forme du produit) ; éléments le composant figurent sur d'autres instruments d'écriture → banal
 - éléments bidimensionnels non-distinctifs (y compris "MONTBLANC-MEISTERSTÜCK") → défaut de caractère distinctif → domaine public → marque refusée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "MAGENTA" (cl. 34) (TAF B-7196/2015, 03.10.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 64856/2014 MAGENTA par l'IFPI (signe descriptif appartenant au domaine public)
 - pas de description du type ou de la forme de l'emballage des produits visés (cf. ATF 103 Ib 268 c. 3b "Red and White") → pas d'appartenance au domaine public → recours admis → marque enregistrée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "INFORMA" (cl. 9, 16, 35, 38, 41 et 42) (TAF B-1408/2015, 25.10.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 53439/2013 INFORMA par l'IFPI (signe descriptif appartenant au domaine public)
 - liste de produits/services extrêmement détaillée → acceptation du recours pour certains d'entre eux → marque partiellement enregistrée

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "Trainscanner" (cl. 9, 37, 42) (TAF B-266/2016, 01.11.17) :
 - refus d'enregistrement de la MS 64718/2014 Trainscanner par l'IFPI (signe descriptif appartenant au domaine public) → TAF : caractère distinctif nul
 - pas d'inégalité de traitement avec seulement deux marques antérieures (P-453'943 Omniscanner, de 1980, et 597'806 Secret Ear-Scanner)
 - recours rejeté → marque refusée

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "ALLIANZ" – "  ALLIANZ TGA " (cl. 37, 42 ; TAF B-2354/2016, 29.03.17) :
 - MI 1'106'871 ALLIANZ c. MS 660'028  ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung
 - ALLIANZ = alliance, association, groupement d'intérêts (descriptif de toute association d'entreprises)
 - services d'assurance : cl. 36 et non 37 (ou 42) (+ LPM 15 (haute renommée) inapplicable sur opposition) → champ de protection d'ALLIANZ restreint → pas de risque de confusion → recours (et opposition) rejetés

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "F1" – " **FiOne** " (cl. 9, 35, 42 ; TAF B-7106/2014, 24.04.17) :
 - MI 1'087'576 F1 c. MS 655'307 **FiOne**
 - produits/services identiques/similaires
 - faibles similitudes visuelle et phonétique (+ pas de similarité sémantique ni conceptuelle) → champ de protection de F1 normal → pas de risque de confusion → recours (et opposition) rejetés (cf. décision CRPI F1 Formula 1 (fig.) / f.one, sic! 2005, 474)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 14 ; TAF B-1481/2015, 09.05.17) :
 - MI 1'029'087  c. MS 642'191 
 - IFPI : opposition admise pour métaux et pierres précieuses (≠ horlogerie : "nice watch" = descriptif et qualitatif → champ de protection de la marque attaquée ≠ ces produits → risque de confusion nié)
 - question : pertinence du champ de protection de la marque attaquée → risque de confusion ?

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 14 ; TAF B-1481/2015, 09.05.17) :
 - TAF : pertinence du champ de protection de la marque de l'opposant → risque de confusion !
 - sinon, opposition liée aux seuls éléments distinctifs = protection moindre des marques contre les signes postérieurs faibles que forts (paradoxal ?)
 - recours admis → marque postérieure révoquée en totalité

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "JEAN LEON" – " ^{Don}Leone " (cl. 33 ; TAF B-3824/2015, 17.05.17) :
 - MI 703'113 JEAN LEON c. MS 650'347 ^{Don}Leone
 - éléments importants : LEON et Leone → similarité restreinte en raison de JEAN (prénom) et Don (M.)
 - risque de confusion nié (LEON = francophone ; Leone = italoophone → provenance géographique importante en cl. 33) → recours admis (opposition rejetée)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "JEAN LEON" – " ^{Don}Leone " (cl. 33 ; TAF B-3824/2015, 17.05.17) :
 - usage de JEAN LEON rendu vraisemblable seulement pour les vins rouges et blancs → usage admis pour les autres produits en cl. 33 ?
- question laissée ouverte en raison de la négation du risque de confusion

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  ADAMIS GROUP " (cl. 25, 35, 42, 45 ; TAF B-6573/2016, 29.06.17) :
 - MI 868'666 et MS 625'406  c. MI 1'269'044  ADAMIS GROUP
 - produits/services identiques/similaires
 - couleur et forme des pommes différentes + éléments verbaux "ADAMIS GROUP" → champ de protection de  normal hors cl. 9 (+ LPM 15 (haute renommée) inapplicable sur opposition) → pas de risque de confusion → recours (et opposition) rejetés

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "CHROM-OPTICS" – "CHROM-OPTICS" (cl. 2, 7, 40 ; TAF B-5129/2016, 12.07.17) :
 - 18.06.07 : enregistrement de MS 562'756 CHROM-OPTICS (A ; 2014 : faillite → marque reprise par B)
 - 25.03.15 : dépôt de MS 676'266 CHROM-OPTICS (C, mère de A)
 - opposition de B + invocation par C du non-usage par B de sa MS 562'756 CHROM-OPTICS

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "CHROM-OPTICS" – "CHROM-OPTICS" (cl. 2, 7, 40 ; TAF B-5129/2016, 12.07.17) :
 - LPM 12 II : faillite et transfert de marque ≠ nouveau délai de carence de 5 ans (procédure judiciaire ≠ juste motif de non-usage si elle ne concerne pas directement la marque)
 - LPM 32 + CC 2 : abus de droit, car i. invocation du défaut d'usage par la mère de l'ancien titulaire et ii. dépôt ultérieur de la même marque → recours admis → renvoi à l'IFPI pour trancher l'opposition

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "LUX" – "  " (cl. 6, 7, 9, 17, 20 ; TAF B-5916/2015, 03.08.17) :
 - MI 1'163'422 LUX c. MI 1'220'039 
 - produits similaires
 - rondelles non métalliques (cl. 20) – rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée (cl. 17) : même savoir-faire de fabrication et utilisation dans un but identique

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "LUX" – "  " (cl. 6, 7, 9, 17, 20 ; TAF B-5916/2015, 03.08.17) :
 - rondelles non métalliques (cl. 20) – entretoises en matière plastique (cl. 20)
 - serrures non métalliques et arrêts de portes non métalliques (cl. 20) – garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres (cl. 20) : fonctions très proches
- similarité des signes et risque de confusion → recours rejeté (opposition confirmée)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- " " – "MISS CROCO" (cl. 29, 30 ; TAF B-2668/2016, 03.09.17) :
 - MI 1'170'526  c. MI 1'222'499 MISS CROCO
 - produits identiques (substituables) et signes fortement similaires
 -  : force distinctive réduite (croquant, croustillant) ; croco, croc et croch désignent apéritifs et barres de céréales)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "MISS CROCO" (cl. 29, 30 ; TAF B-2668/2016, 03.09.17) :
 - CROCO ne renvoie pas à des produits en forme de crocodile (avis contraire de l'IFPI), car forme pas usuelle pour les produits en cause (≠ ours)
 - risque de confusion admis malgré la force distinctive réduite de la marque de l'opposante (MISS CROCO = produits destinés à une clientèle féminine)
 - recours (et opposition) admis

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SKY" et "SKY TV" – "skybranding" (cl. 9, 35, 42 ; TAF B-1251/2015, 05.09.17) :
 - MS 611'190 SKY et MS 650'206 SKY TV c. MS 653'577 skybranding
 - identité des produits/services ; cercles de destinataires (consommateurs moyens, sauf cl. 35 : entreprises)
 - similarité visuelle et phonétique (mais pas sémantique)
→ risque de confusion → recours rejeté (opposition confirmée)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- " Estrella  Galicia " – "  " (cl. 32 ; TAF B-5226/2015, 13.09.17) :
 - MS P-504'443  Galicia c. MI 1'110'070 
 - cl. 32 : degré d'attention moindre
 - usage de la marque antérieure rendu vraisemblable (peu importe l'emplacement de l'étoile, décorative)
 - enregistrement pour une catégorie générale → usage également admis pour les produits/services pour lesquels l'usage est rendu probable

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- " Estrella  Galicia " – "  " (cl. 32 ; TAF B-5226/2015, 13.09.17) :
 - bière = similaire aux autres produits (eaux et jus de fruits)
→ usage vraisemblable pour la bière → pas besoin de rendre vraisemblable l'usage pour les autres produits
 - similarité visuelle et sonore (≈ sémantique)
 - risque de confusion ("DAMM" + "BARCELONA" faibles)
→ recours admis → marque postérieure révoquée
 - IFPI (proc. de radiation) : solution minimale étendue ?!

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "DOÑA ESPERANZA" – "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" (cl. 33 ; TAF B-362/2015, 13.09.17) :

- reprise de l'élément verbal ESPERANZA, mais i. pas de similarité sonore ni sémantique, ii. DOÑA vs. ALEJANDRO et iii. virgule dans la marque postérieure (séparation entre "ALEJANDRO FERNANDEZ" et "ESPERANZA")
- recours admis → opposition rejetée → marque postérieure admise

- IFPI (proc. ds radiation) : solution minimale étendue ?!

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SUBMARINER" – "MARINER" (cl. 14 ; TAF B-922/2015, 21.09.17) :
 - MS P-404'411 SUBMARINER c. MS 658'041 MARINER
 - produits d'horlogerie : grand public
 - similarité entre "produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties" et "pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines" ("métaux précieux et leurs alliages" plus contestés par l'opposante)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SUBMARINER" – "MARINER" (cl. 14 ; TAF B-922/2015, 21.09.17) :
 - similarité visuelle, phonétique et sémantique entre les signes → similarité importante des deux signes
 - reprise des éléments caractéristiques dans MARINER ("SUB" : trop court pour distinguer seul les marques) → risque de confusion direct entre les marques
 - recours (et opposition) admis → marque postérieure révoquée

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 14 ; TAF B-7158/2015, 11.10.17) :
 - cl. 14 : degré d'attention moyen
 - opposition admise uniquement pour les métaux précieux
 - "Green Gold" descriptif → pas de risque de confusion
 - recours rejeté → opposition confirmée (le TAF aurait voulu rejeter intégralement l'opposition, mais interdiction de la *reformatio in peius* !)

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "STINGRAY" – "ROAMER STINGRAY" (cl. 14 ; TAF B-3328/2015, 25.10.17) :
 - STINGRAY : cl. 14 ("Uhren ohne Armband")
 - ROAMER STINGRAY : cl. 14 ("Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres")
 - opposition admise uniquement pour les mouvements de montres et les cadrans de montres

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "STINGRAY" – "ROAMER STINGRAY" (cl. 14 ; TAF B-3328/2015, 25.10.17) :
 - cl. 14 : degré d'attention moyen
 - similarité des produits pas remise en question → admise
 - similarité des signes et risque de confusion admis
 - recours rejeté → opposition confirmée

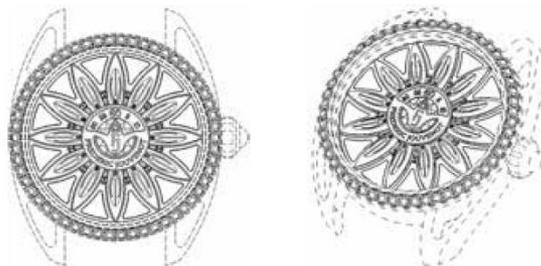
I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- " **JOY** " – " *enjoy* " (cl. 9, 16, 41 ; TAF B-5312/2015, 25.10.17) :
 - similarité visuelle, phonétique et sémantique entre les signes → similarité importante des deux signes
 - force distinctive normale de la marque antérieure
 - risque de confusion : reprise de la marque antérieure (adjonction de "en" : insuffisante pour nier le risque)
 - recours admis → marque postérieure révoquée

II. Droit des designs

- "Surya" (ATF 4A_565/2016, 02.05.17) :
 - Frédéric Jouvenot : design suisse n° 137'873 (18.03.11)



- Christophe Claret SA :



II. Droit des designs

- "Surya" (ATF 4A_565/2016, 02.05.17) :
 - 25.03.15 : action de Frédéric Jouvenot (TC NE)
 - 31.08.16 : rejet de la demande → recours au TF
 - comparaison de la prétendue imitation
 - avec le design enregistré, c.à.d. sur la base des représentations figurant au registre
 - non pas sur la base des modèles effectivement commercialisés par le titulaire

II. Droit des designs

- "Surya" (ATF 4A_565/2016, 02.05.17) :
 - ne pas tenir compte :
 - des concepts qui sous-tendent le design (nom chargé de mystère de la montre "Surya") ;
 - de l'activité créatrice à l'origine du design ;
 - du style, du processus de fabrication, des principes techniques ;
 - de la gamme de prix du produit

II. Droit des designs

- "Surya" (ATF 4A_565/2016, 02.05.17) :
 - impression générale déterminée en fonction des caractéristiques essentielles du design (\neq points de détail) \rightarrow détails pertinents si la possibilité de création est restreinte (p. ex. bijouterie)
 - ressemblance : éléments banals dans le domaine concerné (ici : lunette de forme circulaire et modèles floraux, banals dans le domaine de l'horlogerie)
- \rightarrow pas d'imitation sous l'angle de la LDes \rightarrow LCD également applicable

II. Droit des designs

- "Surya" (ATF 4A_565/2016, 02.05.17) :
 - impression générale différente produite par deux designs selon la LDes : risque de confusion indirect possible si l'auteur fait croire que deux produits proviennent de la même entreprise (LCD 3 I d)
 - nié *in casu* : apposition des marques verbales ("Frédéric Jouvenot" et "Christophe Claret") sur chacun des cadrans
 - recours rejeté → arrêt confirmé

III. Droit d'auteur

- "tabouret Max Bill" (ATF 143 III 373, 12.07.17) :



III. Droit d'auteur

- "tabouret Max Bill" (ATF 143 III 373, 12.07.17) :
 - exigences d'individualité plus élevées pour les œuvres des arts appliqués (critère : liberté de l'auteur selon l'usage prévu de l'œuvre)
 - impression artistique générale (≠ composants distincts d'une création)
 - *in casu* : individualité reconnue → œuvre admise
 - recours admis

IV. Droit procédural

- "Lieu de l'acte et du résultat" (TF 4A_360/2016, 12.01.17) :
 - for de l'action délictuelle : "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" (CL 5 III)
 - livraison de produits en Suisse (GE, VD et VS) ≠ atteinte imminente en AG
 - boutique en ligne gérée par un tiers : insuffisant pour démontrer une atteinte commise par la défenderesse (pas de preuve de son consentement)
 - recours rejeté (pas d'activité délictuelle)

IV. Droit procédural

- "REICO" (ATF 143 III 216, 27.02.17) :
 - 2007 : C Sàrl (titulaire de la marque allemande REICO VITAL-SYSTEM) fonde A Sàrl et en détient 30%
 - 3.09 : C Sàrl acquiert le solde (70%)
 - 7.09 : cession de ce 70% à un tiers
 - 12.11 : A Sàrl dépose deux marques CH REICO et 
 - 5.13 : Y, gérant de C Sàrl, dépose deux marques CH Reico et



IV. Droit procédural

- "REICO" (ATF 143 III 216, 27.02.17) :
 - LPM 4 : protection des marques avec le consentement du titulaire au nom d'un agent / représentant / autre utilisateur autorisé
 - autorisation possible en cas de collaboration titulaire – tiers (agent, distributeur, licencié, franchisé) → corollaire :
 - obligation de l'ayant droit de protéger les intérêts du titulaire ou
 - devoir de loyauté envers lui

IV. Droit procédural

- "REICO" (ATF 143 III 216, 27.02.17) :
 - condition : rapport contractuel (passé ou actuel) entre eux (cf. ATF 131 III 581, c. 2.3)
 - *in casu* :
 - nature précise de l'accord entre la société-mère et la société-fille pas concrètement établie par le HG SG (notamment en 12.11, lors du dépôt des deux marques par A Sàrl)
 - participation minoritaire (30%) ≠ relation de groupe (mère – fille)

IV. Droit procédural

- "REICO" (ATF 143 III 216, 27.02.17) :
 - pas de devoir de loyauté découlant
 - d'un lien purement capitalistique
 - de livraisons uniquement
 - de la manifestation de l'intention de collaborer plus étroitement

→ recours admis → renvoi au HG SG pour détermination de la nature précise de l'accord entre les parties (en particulier en 12.11, lors du dépôt des deux marques par A Sàrl)

IV. Droit procédural

- "BENTLEY" (TC FR 102 2015 287, 22.08.17) :
 - demanderesse : MS 654'781  (not. cl. 14)
BENTLEY
 - défenderesse : MS P-360'572 BENTLEY (cl. 14)
 - opposition (MS P-360'572 BENTLEY c. MS 654'781 ) rejetée, car usage pas rendu vraisemblable
BENTLEY
- 07.12.15 : action en constatation de la nullité de la MS P-360'572 BENTLEY (TC FR)

IV. Droit procédural

- "BENTLEY" (TC FR 102 2015 287, 22.08.17) :
 - résultat de l'opposition (pas de vraisemblance de l'usage de BENTLEY) = non-usage vraisemblable → preuve de l'usage à apporter
 - usage pour l'exportation = usage (LPM 11 II)
 - produit/emballage muni de la marque en Suisse avant d'être envoyé à l'étranger : oui
 - produit/emballage muni de la marque hors Suisse sans transiter par la Suisse : non (*oui si apposition hors Suisse + importation en Suisse → exportation*)

IV. Droit procédural

- "BENTLEY" (TC FR 102 2015 287, 22.08.17) :
 - usage sérieux (≠ symbolique) : satisfaire la demande → 1'958 montres (KCHF 40-80) en 5 ans = suffisant
 - usage public : activité commerciale dirigée vers la clientèle (avec ou sans recherche ou réalisation de bénéfice)
- admis (l'intention suffit) :
 - présence à Baselworld en 2013/2014 (même sans commande)
 - photos + publicités dans des magazines étrangers

IV. Droit procédural

- "BENTLEY" (TC FR 102 2015 287, 22.08.17) :
 - auteur de l'usage : usage auquel le titulaire consent = assimilé à l'usage (LPM 11 III)
 - licencié / distributeur (ATAF B-7439/2006, c. 4.2.2)
 - consentement tacite possible (p. ex. Konzern)
 - montres livrées aux ports-francs de Hong Kong
- accords conclus avec plusieurs entreprises pour exporter les montres

IV. Droit procédural

- "BENTLEY" (TC FR 102 2015 287, 22.08.17) :
 - usage essentiellement divergent ? (LPM 11 II)
 - "BENTLEY" utilisé avec la lettre "B" entourée dans un cercle au-dessus du terme "BENTLEY"
 - pas d'altération de "BENTLEY" : usage uniquement dans la publicité + B = 1^e lettre de la marque
 - "BENTLEY" : marque à l'exportation utilisée avec sérieux en relation avec les produits enregistrés durant le délai de carence → demande rejetée (recours au TF pendant !)

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - 2.3.15 : demande d'enregistrement de MS 52436/2015 "Python & Partners" en cl. 45 (déposant : Python & Partners ; mandataire : Carla Python)
 - 4.3.15 : ajout des cl. 16, 35, 36 et 41 → report de date
 - 17.3.15 : dépôt de la marque *PYTHON* par Me Legler
 - 20.4.15 : "erreur de plume" invoquée (mandataire : Carla Python et non Python & Partners)
 - 22.4.15 : Mes Legler et Kenel demandent le rejet de la demande (aucune entité "Python & Partners")

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - 16.4.15 : enregistrement de la MS 672'051 PYTHON
 - 27.4.15 : "Python & Partners" → "Carla Python"
 - 30.4.15 : déposante invitée à se prononcer sur la lettre de Mes Legler et Kenel
 - 11.5.15 : erreur de plume corrigée selon la déposante → lettre de Mes Legler et Kenel sans objet
 - 22.6.15 : décision de l'IFPI (nullité de la demande des 2/4.3.15 + report de date au 20.4.15, date de l'invocation de l'erreur de plume par la déposante)

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - 29.6.15 : demande de reconsidération de la décision
 - 15.7.15 : recours au TAF (annuler la décision du 22.6.15, constater la validité de la demande d'enregistrement et enregistrer la marque au 4.3.15)
 - 16.7.15 : *opposition de Carla Python à l'enregistrement de la MS 672'051 PYTHON*
 - 7.8.15 : refus de l'IFPI d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision attaquée

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - procédure d'enregistrement d'une marque
 - examen préliminaire (LPM 28 II) : nom/raison de commerce du déposant (let. a), reproduction de la marque (let. b) et liste des produits/services (let. c)
 - examen formel (notamment taxes non-payées, LPM 30 II b)
 - examen matériel : motifs absolus, exigences des marques de garantie / géographique (LPM 30 II c-e)
 - sanction : irrecevabilité (et non nullité !) de la demande

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - décision attaquée : nullité prononcée (↔ LPM 30)
 - décision incidente, car tranche une question matérielle sans mettre un terme à la procédure d'enregistrement de la marque
 - recours possible à deux conditions alternatives
 - préjudice irréparable (PA 46 I a)
 - admission du recours = décision finale immédiate permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (PA 46 I b)

IV. Droit procédural

- "Python & Partners" (TAF B-4368/2015, 19.09.17) :
 - PA 46 I a ? procédure d'opposition (MS 672'051 PYTHON) suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision finale relative à la demande d'enregistrement de MS 52436/2015 "Python & Partners" → pas de préjudice irréparable → attaquable avec la décision finale
 - PA 46 I b ? non, car admission du recours = date de dépôt de la demande ≠ décision finale
- PA 46 inapplicable → recours irrecevables

IV. Droit procédural

- "Outil dynamométrique" (ATF 4A_556/2016, 19.09.17)
 - B active dans la vente de produits dans les domaines médical, horloger et dentaire ; dépôt de brevet OEB (outil dynamométrique) le 28.01.08
 - A active dans la fabrication/distribution d'instruments chirurgicaux
 - accord de confidentialité (NDA) (02.09) : développement et production des limiteurs de couple objets du brevet de B
 - 15.10.09 : dépôt d'un brevet OEB par A

IV. Droit procédural

- "Outil dynamométrique" (ATF 4A_556/2016, 19.09.17)
 - 20.08.14 : B agit contre A (violation du NDA pour déposer le brevet en 2009) en constatation de la nullité de son brevet et interdiction de la vente des produits brevetés et prétentions financières (LBI et LCD)
 - 27.10.14 : retrait des conclusions constatatoires (2-4), mais maintien des autres : violation (1), interdiction (5), paiement (6) et publication du jugement (7)
 - 06.09.16 : jugement préjudiciel du TC NE : irrecevabilité de la conclusion 1 et admission de la compétence pour les autres conclusions (5-7)

IV. Droit procédural

- "Outil dynamométrique" (ATF 4A_556/2016, 19.09.17)
 - recours au TF de A : irrecevabilité totale de la demande de B
 - détermination de la compétence matérielle : connaissance des conclusions des deux parties (LCD = TC NE ; LBI = TFB)
 - examen *in casu* :
 - pertinentes : conclusions 5-7
 - non-pertinentes : 2-4 (retirées) et 1 (irrecevable)

IV. Droit procédural

- "Outil dynamométrique" (ATF 4A_556/2016, 19.09.17)
 - TC NE :
 - exception (nullité ou contrefaçon du brevet) : procédure suspendue → action TFB (LTFB 26 III)
 - action reconventionnelle (nullité ou contrefaçon du brevet) : 2 demandes transmises au TFB (LTFB 26 IV)
 - distinguer action en concurrence déloyale (LCD) et en contrefaçon de brevet (LBI) : objets distincts

IV. Droit procédural

- "Outil dynamométrique" (ATF 4A_556/2016, 19.09.17)
 - compétence *ratione materiae* : déterminer la nature de l'action introduite (et donc l'objet du litige → défini par les conclusions du demandeur et le complexe de faits)
 - *in casu* : aucune indication dans les conclusions 5-7 (formulation identique actions LCD et LBI)
 - évoquer un dépôt de brevet ≠ action en contrefaçon (LBI 66 a) → dépôt déloyal (LCD 2) justifiant les conclusions pécuniaires
- seule action pendante = LCD → TC NE compétent → recours rejeté

IV. Droit procédural

- "**ABANKA**" et "**ABANKA**" c. "**//ABANCA**" (TF 4A_299/2017, 02.10.17) :
 - MI 860'561 **ABANKA** et MI 860'632 **ABANKA** c. MI 1'243'627 **//ABANCA**
 - 23.11.15 : m.e.d. Abanca (non-usage marques adverses) → réponse (non-documentée) 15.12.15 : refus de faire radier les marques
 - 5.1.16 : action en constatation de la nullité des fractions CH des deux MI (HG BE) → action admise le 22.2.17
 - recours au TF

IV. Droit procédural

- "**ABANKA**" et "**ABANKA**" c. "**//ABANCA**" (TF 4A_299/2017, 02.10.17) :
 - valeur probante des enquêtes d'usage ? entrent dans le cadre de CPC 168 (même avec une valeur moindre que des expertises judiciaires)
 - usage sérieux : volonté d'obtenir ou de gagner des parts de marché → présence accrue dans un environnement déjà compétitif
 - usage nié en l'espèce → recours rejeté → constatation de la nullité des fractions CH des MI 860'561 **ABANKA** MI 860'632 **ABANKA** confirmée

V. Droit pénal

- "DAVOS" (AG BS BES.2017.058, 01.06.17) :
 - 11.16 : plainte pénale (vente de luges "DAVOS" fabriquées en Tchéquie à base de bois tchèque)
 - "DAVOS" = référence au modèle de luge ou à la provenance géographique des produits ?
 - dégénérescence d'une indication de provenance (p. ex. eau de Cologne, Hamburger, Wienierli) :
 - plusieurs décennies **et**
 - produits très appréciés du public

V. Droit pénal

- "DAVOS" (AG BS BES.2017.058, 01.06.17) :
 - perception des milieux intéressés : question de droit (moyens de preuve possibles, mais pas nécessaires en l'absence de connaissances spécifiques d'une branche)
 - "DAVOS" = désignation devenue générique dans toutes les langues (certaine forme de luge)
- rejet de la plainte confirmé (recours au TF pendant !)
- (par surabondance) : intention donnée (CP 12 I) → non, car vente des luges litigieuses depuis des décennies

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Laurent Muhlstein

Adresse rue Töpffer 17, 1206 Genève
Tél. +41 22 703 4 703
Fax +41 22 703 4 704
E-mail laurent.muhlstein@jmlp.ch
Internet www.jmlp.ch