

Jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle

AROPI

Genève, mercredi 12 décembre 2018

Laurent MUHLSTEIN

Avocat

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

1

Table des matières

I. Droit des marques

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

II. Procédure

III. Concurrence déloyale

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

2

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "SIBIRICA" (TAF B-3660/2016, 30.01.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'199'518 SIBIRICA (cl. 10, 20 et 24 : matelas à usage médical, matelas et couvre-lits) par l'IFPI (risque de tromperie)
 - mot SIBIRICA utilisé dans aucune des langues suisses (sauf en biologie, p. ex. Iris sibirica)
 - mais : forte ressemblance avec "sibirisch" en allemand → association d'idées avec la Sibérie

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

3

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "SIBIRICA" (TAF B-3660/2016, 30.01.18) :
 - signification symbolique (froid sibérien) = seulement arrière-plan (≠ ATF 89/1963 I 290 ALASKA)
 - signe compris par les cercles de consommateurs pertinents comme une indication de provenance
 - recours rejeté → confirmation du refus de protection de la marque en Suisse

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

4

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "SWISSCLUSIV" (TAF B-1942/2017, 23.03.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 64918/2015 SWISSCLUSIV par l'IFPI (indication de provenance)
 - SWISSCLUSIV : inconnu dans les langues officielles → SWISS clairement reconnaissable ; non-pertinent de connaître la construction grammaticale de l'ensemble
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

5

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "HAMILTON" (TAF B-4532/2017, 24.05.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 63179/2009 HAMILTON par l'IFPI (indication de provenance)
 - plusieurs villes dans différents pays (not. Canada) : inconnues en Suisse (pas de tourisme ni de liaisons aériennes directes) + pilote de formule 1 (Lewis Hamilton) → signe ni descriptif, ni trompeur ni soumis à un besoin de libre disposition
 - recours admis → marque enregistrée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

6

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "MINT INFUSION" (TAF B-5633/2016, 12.03.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 63205/2012 MINT INFUSION (cl. 34) par l'IFPI (descriptif)
 - MINT INFUSION : infusion ou thé de menthe (monnaie en anglais : non-pertinent) → arômes possibles pour le tabac (p. ex. menthol)
 - sans effort de réflexion : qualité des produits désignés
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

7

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "FLAME" (TAF B-8069/2016, 20.03.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 65006/2015 FLAME (cl. 44) par l'IFPI (trompeur)
 - FLAME : flamme / flamand (résidents de Flandre) → cl. 44 (fourniture de dispositifs médicaux) : pas de référence aux flamands (anglais : langue dominante dans le domaine de l'industrie pharmaceutique)
 - pas de risque de tromperie relative à l'origine
 - recours admis → marque enregistrée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

8

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- " **NORMA** " (TAF B-2102/2016, 27.03.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'189'776 par l'IFPI (descriptif)
 - norma = norme (italien) + prénom féminin → attente du consommateur relative aux normes pour les produits (cf. ATAF B-2687/2011 Norma)
 - combinaison de couleurs (blanc, orange, rouge et jaune) → caractère distinctif admis
 - recours admis → marque admise à la protection

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

9

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (TAF B-1722/2016, 28.03.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'169'244 par l'IFPI (descriptif)
 - forme rectangulaire banale ; grande variété de produits de confiserie (cl. 30) ; combinaison éléments verbal, graphique et couleur : souvent surfaces blanches (référence descriptive au lait transformé) → caractère distinctif nié
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

10

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "WingTsun" (TAF B-2791/2016, 16.04.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 54588/2014 WingTsun (cl. 25, 28, 41) par l'IFPI (besoin de disponibilité)
 - WingTsun : style d'arts martiaux chinois (pas perçu comme tel par la majorité des consommateurs, mais besoin de disponibilité pour les autres fournisseurs)
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

11

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "SHOE PASSION" (TAF B-7509/2016, 07.05.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 52633/2015 SHOE PASSION (cl. 1, 3, 21, 25) par l'IFPI (publicité laudative)
 - SHOE et PASSION : vocabulaire de base anglais → combinés : chaussures fabriquées et distribuées avec passion → publicité laudative → défaut de caractère distinctif
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

12

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "YOUNG GLOBAL LEADERS" (TAF B-3939/2016, 16.05.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 57291/2014 (cl. 9, 16, 35, 38, 41) par l'IFPI (descriptif + laudatif)
 - YOUNG GLOBAL LEADERS : jeunes personnes (physiques ou morales) dirigeantes au niveau mondial → signe descriptif et laudatif en lien avec les produits et services désignés
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

13

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "APPLE" (TAF B-6304/2016, 24.07.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 51046/2014 (cl. 14, 28) par l'IFPI (descriptif de l'aspect extérieur ou du contenu thématique des produits)
 - APPLE : motif inusuel en cl. 14 (sauf pour bijoux, colliers, bracelets), mais descriptif en cl. 28 → signe partiellement descriptif
 - recours partiellement admis → marque partiellement enregistrée (recours au TF)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

14

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "KNOT" (TAF B-7402/2016, 27.07.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 60837/2013 (cl. 3, 9, 14, 28, 25) par l'IFPI (domaine public)
 - public cible : grand public → attention moyenne ; KNOT = nœud
 - produits pour le nettoyage de la peau (cl. 3) : liquides (ou savons solides) → pas de forme de nœud
 - étuis, housses, chaînes pour téléphones, tablettes, ordinateurs portables (cl. 9) → pas de forme de nœud

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

15

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "KNOT" (TAF B-7402/2016, 27.07.18) :
 - bijoux (cl. 14) et produits de maroquinerie (cl. 18) : apparence d'un nœud (cl. 14) ou ornés d'un nœud (certains produits de la cl. 18)
 - vêtements, etc. (cl. 25) → nœud fréquemment utilisé
 - caractère distinctif seulement pour certains produits (cl. 3, 9, 18) → descriptif pour tous les autres
 - recours partiellement admis → marque partiellement enregistrée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

16

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 9, 35, 42) (TAF B-446/2017, 30.07.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 63209/2015 par l'IFPI (loi sur la protection des noms et des emblèmes de l'ONU etc.) : ADB = Asian Development Bank
 - marque antérieure radiée par la recourante
 - droit de poursuivre l'usage antérieur < droit des organisations internationales → signe contraire au droit
 - recours rejeté → marque refusée (recours au TF)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

17

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "EPRIMO" (TAF B-2557/2017, 31.07.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'231'432 (cl. 36) par l'IFPI (laudatif)
 - EPRIMO : è il primo → laudatif sans grand effort de réflexion par les consommateurs italophones des services financiers : indication de qualité, recommandation ou réclame (pas un cas limite)
 - recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

18

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 30) (TAF B-1061/2017, 07.08.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'218'046 par l'IFPI (domaine public + représentation du signe de qualité insuffisante)
 - cercle des consommateurs : clients finals + industriels de la branche (gastronomie et confiserie)
 - élément figuratif ni descriptif ni banal ni trop petit + pas de besoin de disponibilité en confiserie
 - recours admis → marque protégée en Suisse

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

19

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 29, 30, 32) (TAF B-1294/2017, 21.08.18) :
 - refus de protection en Suisse de la MI 1'234'972 par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
 - "one and only" : unique ("einzigartig") → vante les qualités des produits ; pas de caractère distinctif conféré par les éléments figuratifs
 - MS 518'959 ONE & ONLY > 8 ans → non-pertinente
 - domaine public → recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

20

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

• "



" (cl. 3) (TAF B-7547/2015, 13.11.18) :

- refus de protection en Suisse de la MI 1'156'506 par l'IFPI (signe dépourvu de caractère distinctif)
- aspect global (forme cylindrique + court goulot + petit bouchon cylindrique) : banal (même en combinaison)
- demande d'expertise (force distinctive dérivée) rejetée
- domaine public → recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

21

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

• "



" (cl. 32, 33) (TAF B-6201/2017, 16.11.18)

- refus d'enregistrement de la MS n° 62500/2015 par l'IFPI (domaine public : "1800 Cristalino" trop petit)
- "Cristalino" : pas distinctif ; "1800" : faible renvoi à la quantité de liquide ou à l'année de production → combinaison "1800 Cristalino" : distinctive (écrit suffisamment gros et en caractères gothiques)
- recours admis → marque enregistrée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

22

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (cl. 16) (TAF B-7663/2016, 21.11.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 64705/2015 par l'IFPI (domaine public), mais admis en cl. 35
 - défaut de caractère distinctif (renvoi au contenu thématique) → élément graphique insuffisant
 - domaine public → recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

23

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "più" (cl. 43) (TAF B-5504/2018, 28.11.18) :
 - refus d'enregistrement de la MS n° 54420/2016 par l'IFPI (laudatif)
 - caractère laudatif confirmé par le TAF
 - domaine public → recours rejeté → marque refusée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

24

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "DIADORA" (cl. 25, 28) (TAF B-7524/2016, 23.11.17) 
- MI 682'095 DIADORA c. MS 666'785
- catalogues en anglais sans adresse de contact en Suisse ≠ usage suffisant
- usage de la marque en tant qu'élément de l'adresse d'expédition sur les factures = renvoi à l'entreprise → pas de référence aux produits pour rendre vraisemblable l'usage de la marque

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

25

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "DIADORA" (cl. 25, 28) (TAF B-7524/2016, 23.11.17)
- chaussures de sport similaires aux vêtements, chaussures et couvre-chefs (cl. 25) et aux articles de gymnastique et de sport (cl. 28) (mêmes buts et canaux de distribution) ≠ jeux et jouets (but différent : divertissement), même si les canaux de distribution se chevauchent parfois
- DIADORA et DADOR similaires → risque de confusion indirect → recours partiellement admis

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

26

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Capsa" – "  UPSY " (cl. 11, 21, 30) (TAF B-7768/2015, 04.12.17)
 - MS 558'419 Capsa c. MI 1'189'472  UPSY
 - vente de > 150'000 capsules Capsa hors du groupe : usage rendu vraisemblable
 - café en capsules : Oberbegriff → usage pour le café en capsules = usage pour tout l'Oberbegriff ("Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Kaffee-Ersatzmittel, Kaffeegetränke")

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

27

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Capsa" – "  UPSY " (cl. 11, 21, 30) (TAF B-7768/2015, 04.12.17)
 - cercle des consommateurs : selon le registre → café et non capsules de café
 - produit de grande consommation → faible attention
 - similarité sonore (mais pas visuelle + sens différent)
 - "Caps" : descriptif → marque faible → risque de confusion nié malgré l'attention peu soutenue des consommateurs → recours admis → opposition rejetée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

28

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SWISSCELL" (cl. 3, 35, 41, 44) (TAF B-478/2017, 11.12.17)
 - MS P-565'036  c. MS 650'510 SWISSCELL
 - qualité pour recourir de la recourante admise malgré le transfert de sa marque (attaquée) à un tiers durant la procédure de recours
 - recours joint de l'intimée (recours dans la réponse au recours de la recourante) interdit par la PA → demande d'annulation d'une partie de la décision de l'IFPI tardive si mentionnée uniquement dans la réponse

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

29

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SWISSCELL" (cl. 3, 35, 41, 44) (TAF B-478/2017, 11.12.17)
 - similarité des services "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; instituts de beauté" et des produits "cosmétiques et préparations pour la peau", car ensemble de prestations
 - similarité des signes → risque de confusion direct
 - recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

30

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- " **KÖNIG** " – " **H.koenig** " (cl. 9, 11)
(TAF B-7801/2015, 20.12.17)
 - "König" : nom de famille en cl. 9 et 11 → pas de caractère laudatif si le signe est seul (ATAF B-528/2016 Muffin King pas applicable par analogie)
 - pas de référence à une demeure royale
 - reprise de l'élément principal de la marque antérieure → similarité des signes → risque de confusion
 - recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

31

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SIGNIFOR" – "SIGNASOL" (cl. 5) (TAF B-478/2017, 16.01.18) :
 - MS 519'654 SIGNIFOR c. MI 1'250'172 SIGNASOL
 - similarité des produits pharma (peu importe leurs indications, leurs formes d'administration, l'éventuelle remise sur ordonnance ou les canaux de distribution)
 - risque de confusion nié (1 syllabe similaire / 3 ou +)
 - recours (et opposition) rejetés

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

32

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Quantex" – "Quantum CapitalPartners" (cl. 35, 36) (TAF B-684/2017, 13.03.18) :
 - MS 566'528 Quantex c. MS 669'119 Quantum CapitalPartners
 - similarité des 5 premières lettres des deux signes + pas de caractère descriptif des services désignés, mais différence de la syllabe finale + 2 mots postérieurs
 - identité des services → risque de confusion admis
 - recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

33

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Swiss Military" – "Swiss Military" (cl. 14) (TAF B-850/2016, 22.01.18) :
 - MS 426'567 Swiss Military c. MS 640'600 Swiss Military (Confédération suisse via armasuisse)
 - Swiss Military : désignation officielle → droit d'usage uniquement par la corporation publique en question
 - pas de changement de signification (secondary meaning) sur la base de pièces servant uniquement à prouver l'usage d'un signe pour les produits

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

34

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Swiss Military" – "Swiss Military" (cl. 14) (TAF B-850/2016, 22.01.18) :
 - péremption du droit d'agir : moyen de droit civil → pas invocable dans une procédure d'opposition
 - monopole du droit à la marque ≠ droit acquis → pas d'atteinte à la garantie de la propriété en cas de radiation d'une marque
 - recours admis → opposition rejetée
 - MS 426'567 radiée le 29.06.18 (demande du titulaire)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

35

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "FACEBOOK" – "StressBook" (cl. 9, 35, 42) (TAF B-681/2016, 23.01.18) :
 - MS 550'735 et MS 571'174 FACEBOOK c. MS 663'952 StressBook
 - reprise du mot de base d'une marque verbale composée de deux mots + force distinctive accrue du mot de base → risque de confusion indirect (cl. 9 et 42)
 - recours partiellement admis (marque postérieure partiellement révoquée)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

36

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "1.FM" (cl. 35, 38, 41) (TAF B-450/2017, 16.03.18):
 - MS 570'394  c. MS 684'825 1.FM
 - dans toutes  les régions de Suisse : FM = radiodiffusion ; 1 = numéro de chaîne → élément verbal FM1 peu distinctif en cl. 38 → risque de confusion nié (mais admis en cl. 35 et 41, car ≠ télécommunications)
 - recours partiellement admis → opposition partiellement rejetée (cl. 38)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

37

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "RUCOCOLOR" – "  " (cl. 2) (TAF B-355/2016, 10.04.18):
 - MS 630'338 RUCOCOLOR c. MS 667'026 
 - produits identiques, même nombre de syllabes, même 1^e lettre et même élément "Color", mais "RUCO" et "roda" différents + "Color" descriptif + élément figuratif (caméléon)
 - pas de risque de confusion → recours admis → opposition rejetée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

38

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SEVENFRIDAY" (cl. 16, 18)
(TAF B-7057/2016, 04.05.18) :
 - MI 720'998  c. MS 661'770
SEVENFRIDAY
 - sacs (à dos, d'écolier, bandoulière) : large public, mais pas des produits de grande consommation comme les aliments
 - vente en Suisse (5 ans) : 1'286 sacs à dos, 211 sacs d'écolier et 46 sacs à bandoulière → usage sérieux

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

39

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SEVENFRIDAY" (cl. 16, 18)
(TAF B-7057/2016, 04.05.18) :
 - sacs (à dos, d'écolier, bandoulière) – produits en (imitation du) cuir, malles, valises, cannes, parasols : identiques ou similaires (≠ peaux, fouets, sellerie)
 - "7" : renforce la signification du mot "Seven" → adjonction de "Friday" dans la marque postérieure insuffisante pour nier le risque de confusion
 - recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

40

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SEVENFRIDAY" (cl. 35)
(TAF B-2864/2017, 04.05.18) :

- MI 1'231'145  c. MS 686'836
SEVENFRIDAY
- cl. 35 ≠ consommateurs finals, mais fabricants, importateurs, grossistes, etc.
- cl. 35 ≠ vente de produits par une entreprise → vente de produits : à enregistrer pour les produits concernés

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

41

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "SEVENFRIDAY" (cl. 16, 18)
(TAF B-2864/2017, 04.05.18) :

- services de vente au détail et en gros et de vente en ligne : identiques s'ils concernent les mêmes produits et similaires si les produits sont différents (même but : promotion + diffusion ; mêmes acheteurs ; même savoir-faire)
- similarité et risque de confusion : cf. arrêt précédent
- recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

42

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SCHELLEN-URSLI" (not. cl. 30) – "Schellenursli" (cl. 29) (TAF B-7210/2017, 09.05.18) :
 - MS 454'579 SCHELLEN-URSLI c. MS 672'325 (21.07.15) Schellenursli ("fromages")
 - usage de la marque antérieure rendu vraisemblable → opposition admise (23.11.17)
 - contrat de licence avec Spar (obligation de vendre des tourtes aux noix) : usage vraisemblable

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

43

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SCHELLEN-URSLI" (not. cl. 30) – "Schellenursli" (cl. 29) (TAF B-7210/2017, 09.05.18) :
 - 18.12.17 : limitation de la MS 672'325 de "fromages" à "fromages à pâte dure" → publication le 20.12.17
 - pas d'examen par l'IFPI de la similarité des produits avec "fromages à pâte dure" → renvoi à l'IFPI pour instruction sur ce point → recours admis

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

44

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 18, 25) (TAF B-264/2017, 05.06.18) :
 - MS 618'425 c. MS 677'453
 - vêtements et chaussures essayés avant l'achat → certaine attention
 - signes très faibles + très peu de différences → aucune signification (flèche ?) → simple variation l'un de l'autre
 - risque de confusion → recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

45

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Manufactum" et "MANUFACTUM" – "espresso manufactum" (cl. 11, 21, 30) (TAF B-5697/2016, 27.06.18) :
 - MI 1'049'489 MANUFACTUM et MI 1'055'920 Manufactum c. MS 682'236 espresso manufactum
 - extrême similarité des produits et similarité des signes admises
 - risque de confusion → recours rejeté → admission des oppositions confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

46

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "PUPA" (cl. 3, 18, 25) – "Fashionpupa" (cl. 3, 18, 21, 35, 35, 41, 44) (TAF B-3706/2016, 20.07.18) :
 - MI 922'098 PUPA c. MS 661'700 Fashionpupa
 - opposition partiellement admise (part. cl. 3 et 21)
 - similarité de certains produits/services ; similarité verbale, visuelle et sonore admise
 - marque antérieure provisoirement refusée en 2008 → admise en 2014 (marque imposée)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

47

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "PUPA" (cl. 3, 18, 25) – "Fashionpupa" (cl. 3, 18, 21, 35, 35, 41, 44) ; TAF B-3706/2016, 20.07.18) :
 - marque imposée reste valable jusqu'à vraisemblance du contraire → pas besoin de prouver l'imposition lors de chaque litige (in casu : défaut postérieur d'imposition du signe pas rendu vraisemblable par la défenderesse)
 - risque de confusion admis (davantage que devant l'IFPI) → recours partiellement admis (marque postérieure partiellement révoquée)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

48

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "TIERRA IMPERIAL" (cl. 33) ; TAF B-5164/2017, 20.08.18) :
- MI 191'596 IMPERIAL  c. MI 1'314'007 TIERRA
- similarité des signes admise (malgré "TIERRA")
- marque antérieure peu distinctive ("IMPERIAL") et pas de preuve du contraire sur la base des pièces produites
- risque de confusion rejeté → recours rejeté → rejet de l'opposition confirmé

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

49

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "GLASS DOC" – "  " (cl. 7, 37) ; TAF B-6593/2017, 20.08.18) :
- MS 689'451 GLASS DOC c. MS 690'828 
- "Glass" et "Doc" : lien avec les produits/services, mais pas de description directe → caractère distinctif admis
- graphisme de la marque postérieure peu frappant → risque de confusion admis → recours rejeté → admission de l'opposition confirmée (marque postérieure révoquée)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

50

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "MEISTER" – "ZeitMeister" (cl. 14) ; TAF B-5294/2016, 31.10.18):
 - MS 468'621 MEISTER c. MS 657'746 ZeitMeister
 - opposition rejetée : MEISTER faible → pas de risque de confusion + pas d'usage de la marque MEISTER sans d'autres éléments à côté
 - Meister > Master → similarité et risque de confusion
 - usage rendu vraisemblable → recours admis (marque postérieure révoquée)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

51

II. Procédure

- "REICO" (ATF 4A_429/2017, 03.01.18):
 - 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 

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

52

II. Procédure

- "REICO" (ATF 4A_429/2017, 03.01.18) :
 - 12.12.13 : C agit contre A en interdiction d'utiliser REICO + cession des marques CH REICO et 
 - 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), mais : approvisionnement en produits (même en vue d'une future collaboration) ≠ autre utilisateur autorisé (LPM 4)
 - recours admis → arrêt du HG SG annulé

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

53

II. Procédure

- "GEM" (ATF 4A_617/2017, 27.04.18) :
 - requérant : Groupement des Entreprises Multinationales (fondé en 1977)
 - acronyme GEM
 - nom de domaine www.gemonline.ch
 - MS 708'552 GEM du 11.09.17 ; cl. 16, 35, 41, 45
 - citée : GEM Genève en Marche – parti politique (association) fondé le 11.09.17 (aujourd'hui dissous)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

54

II. Procédure

- "GEM" (ATF 4A_617/2017, 27.04.18) :
 - requête de MSP rejetée le 19.09.17 ; requête de MP admise le 14.11.17 → recours au TF de la citée
 - pas insoutenable d'admettre la similarité entre services d'un parti politique et d'une association
 - prenant régulièrement position sur des sujets politiques et
 - auditionnée lors de l'élaboration de projets de loi

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

55

II. Procédure

- "GEM" (ATF 4A_617/2017, 27.04.18) :
 - risque de confusion : selon les activités déployées concrètement (sur la place publique) → statuts des parties non-pertinents
 - risque de confusion pas nié en cas d'adjonction au signe GEM d'un slogan
 - composé d'une indication de provenance (Genève)
 - suivi de 2 éléments appartenant au domaine public (en marche)
 - recours rejeté → arrêt GE confirmé

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

56

II. Procédure

- "BENTLEY" (ATF 4A_515/2017, 04.07.18) :
 - demanderesse : MS 654'781  (not. cl. 14)
 - défenderesse : MS P-360'572 BENTLEY (cl. 14)
 - opposition (MS P-360'572 BENTLEY c. MS 654'781 ) rejetée, car usage pas rendu vraisemblable
 - 07.12.15 : action en constatation de la nullité de la MS P-360'572 BENTLEY (TC FR) → rejet → recours au TF

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

57

II. Procédure

- "BENTLEY" (ATF 4A_515/2017, 04.07.18) :
 - marque apposée sur le cadran à l'étranger, puis cadran posé sur les montres en Suisse avant l'exportation → condition de l'apposition de la marque sur le produit suisse réalisée
 - transfert de biens entre les sociétés du groupe → utilisation du signe à l'interne du groupe ≠ usage à titre de marque, car pas de perte de la maîtrise effective des produits finis par la société du groupe
 - recours admis → nullité de la MS P-360'572 BENTLEY

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

58

II. Procédure

- "Bachmann" c. "Pachmann" (ATF 4A_83/2018, 01.10.18):
 - Pachmann : inscrite au RC ZH 21.11.13 ; MS 691'939 PACHMANN 02.04.16 (16, 35, 36, 41, 45)
 - Bachmann (Bachmann & Baumann → Bachmann) : 24.03.15 ; MS 674'761 14.04.15 (9, 16, 45) 
 - action de Pachmann 13.03.17 : interdiction d'usage de la raison Bachmann et des signes Bachmann et  → rejet le 20.12.17 → recours au TF

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

59

II. Procédure

- "Bachmann" c. "Pachmann" (ATF 4A_83/2018, 01.10.18):
 - *raisons sociales (+ nom)* : début du mot, orthographe et phonétique différents ; patronyme très rare ; absence de confusions effectives → pas de risque de confusion malgré :
 - similarité des signes
 - proximité géographique des parties
 - activité essentiellement similaire (études d'avocats)

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

60

II. Procédure

- "Bachmann" c. "Pachmann" (ATF 4A_83/2018, 01.10.18) : 
- *marques* : utilisation de la marque combinée avec le patronyme Bachmann + Rechtsanwälte → pas de risque de confusion (pas d'usage indépendant de la marque et du patronyme)
- *LCD* : signes utilisés et non enregistrés → pas d'acte de concurrence déloyale (art. 2 et 3 l d)
- recours rejeté → confirmation de l'arrêt du HG ZH

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

61

III. Concurrence déloyale

- "OTTO" c. "OTTO'S" (ATF 4A_500/2017, 12.02.18) :
 - dépôt de marques (comprenant) OTTO par une société allemande (A) (fin des '70, début des '90 et 2010-2012) → jamais utilisées en Suisse
 - dépôt de marques (comprenant) OTTO par une société suisse (B) (fin des '90)
 - litige lors de l'arrivée en Suisse de A en 2017 → requête de MP déposée par B admise par le TC LU
 - péremption du droit aux marques de A

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

62

III. Concurrence déloyale

- "OTTO" c. "OTTO'S" (ATF 4A_500/2017, 12.02.18) :
 - priorité d'usage des marques de B
 - péremption du droit aux marques de A : possibilité de s'écarter de la priorité découlant de la LPM sur la base de considérations de LCD si la prise en compte de tous les intérêts contredit les règles de la bonne foi
 - évaluation globale : au fond et non sur MP (idem pour l'éventuel usage fictif des marques sur la base de la convention D-CH : "loin d'être simple et facile à comprendre") → recours rejeté → décision sur MP confirmée

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

63

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE

64

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

JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE