

# Jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle

AROPI  
Genève, mardi 10 décembre 2019

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. Droit des raisons de commerce / au nom**
- III. Procédure**

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

2

## I. Droit des marques

### a. Indications géographiques

- "INSMED" (TAF B-5789/2016, 15.11.18) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'184'673 INSMED (cl. 5) par l'IFPI (indication géographique)
  - médicaments sur ordonnance : MED = descriptif
  - Ins : commune bernoise (3'500 habitants) → indication géographique faible (≠ provenance des produits) (≠ B-1646/2013 Tegoport : 3'410 habitants...)
  - recours admis → marque à protéger en Suisse

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

3

## I. Droit des marques

### a. Indications géographiques

- "GÖTEBORGS RAPÉ" (TAF B-319/2018, 13.02.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'231'931 GÖTEBORGS RAPÉ (cl. 34 : tabac) par l'IFPI (risque de tromperie) : 2<sup>e</sup> ville de Suède (connue en Suisse)
  - RAPÉ (tabac à priser) connue des consommateurs
  - tabac planté en Suède : pas d'exception d'impossibilité matérielle (cf. TF 4A\_357/2015 INDIAN MOTORCYCLE)
  - 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

- "WEISSENSTEIN" (TAF B-3234/2017, 02.09.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS n° 63753/2015 WEISSENSTEIN (cl. 25 et 35) par l'IFPI (trompeur)
  - Weissenstein : montagne du Jura soleurois → indication géographique indirecte (éveille une attente sans désigner directement le territoire de provenance) : non (pas en dehors du canton de Soleure)
  - connaissance locale insuffisante
  - recours admis → marque enregistrée

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

5

## I. Droit des marques

### a. Indications géographiques

- "GRAND BASEL" (TAF B-854/2018, 02.10.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 51554/2017 GRAND BASEL (cl. 35 et 41) par l'IFPI (indication de provenance)
  - GRAND BASEL : compris comme une indication de provenance au moins pour les consommateurs francophones
  - recours rejeté → marque refusée

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

6

## I. Droit des marques

### a. Indications géographiques

- "  " (TAF B-2150/2019, 08.10.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'328'088 (cl. 14, 18 et 25) par l'IFPI (risque de tromperie)
  - "see you in" : pas suffisant pour ôter le risque de tromperie quant à l'origine des produits
  - recours rejeté → confirmation du refus de protection de la marque en Suisse

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

7

## I. Droit des marques

### b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "più" (TAF B-5504/2018, 28.11.18) :
  - refus d'enregistrement de la MS 54420/2016 più (cl. 43) par l'IFPI (laudatif)
  - plus (adverbe) / la plus grosse partie (préposition)
  - quantité supplémentaire par rapport à la concurrence (cf. ATF 103 II 339 c. 4c Plus)
  - recours rejeté → refus d'enregistrement confirmé

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

8

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "WILD HEERBRUGG" (TF 4A\_234/2018, 28.11.18) :
  - litige entre les parties (pas de renouvellement des marques WILD par l'intimée) → dépôt par le recourant de la MS 624'864 WILD HEERBRUGG (cl. 9, 10, 42)
  - but du dépôt : porter atteinte à d'autres marques / obtenir des avantages → pas de protection (CC 2.2)
  - obligation de motiver le dépôt (CC 8) : motifs non-dignes de protection / violation de la loyauté commerciale → preuve abstraite d'un dépôt abusif
  - recours rejeté → radiation de la MS 624'864 confirmée

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

9

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "LOCKIT" (TAF B-1394/2016, 12.12.18) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'192'695 LOCKIT (cl. 18) par l'IFPI (indication géographique)
  - lock + it : décrit une fonction des produits (sacs, valises, malles, coffres, etc.), mais pas porte-cartes (pas de système de fermeture)
  - recours partiellement admis → marque à protéger en Suisse (porte-cartes)
  - (MS 657'089 LOCKIT (cl. 14) enregistrée le 07.04.14)

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

10

## I. Droit des marques

### ***b. Autres motifs absolus (LPM 2)***

- "  " (TAF B-4729/2018, 12.12.18) : 
  - refus d'enregistrement de la MS 58809/2016 (cl. 14) par l'IFPI (contraire aux bonnes mœurs)
  - pas de signification religieuse importante/profonde (≠ croix, trinité ou mère du Christ)
  - sensibilités extrêmes : pas à prendre en considération
  - recours admis → marque à enregistrer

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

11

## I. Droit des marques

### ***b. Autres motifs absolus (LPM 2)***

- " **POSTAUTO** " (TAF B-684/2016, 13.12.18) :
  - refus d'enregistrement de la MS 61979/2010 (cl. 9, 12, 16, 28, 39, 41) par l'IFPI (descriptif et laudatif)
  - imposition du signe refusée pour certains produits/services (pas de caractère distinctif originaire), mais IFPI trop strict ("*réputation exceptionnelle et de longue date*" du signe litigieux)
  - couverture médiatique intensive : indice en faveur de l'imposition du signe

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

12

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "POSTAUTO" (TAF B-684/2016, 13.12.18) :
  - commercialisation depuis des décennies
    - usage au cours des 10 dernières années à prouver par peu de pièces
    - usage Romandie + Tessin pas nécessaire
    - usage combiné avec la marque de la Poste : ok
  - recours partiellement admis → marque imposée enregistrée pour la plupart des produits/services

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

13

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "  " (cl. 9, 35, 42) (TF 4A\_489/2018, 03.01.19) :
  - 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 (ATAF confirmé) → marque refusée

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

14

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- " *hype.* " (TAF B-600/2018, 14.01.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 53050/2016 (cl. 18, 25, 35) par l'IFPI (descriptif et laudatif)
  - hype = battage médiatique ou matraquage publicitaire
  - cl. 18 et 25 : indication de qualité (laudatif) ; cl. 35 : directement descriptif
  - graphisme n'y change rien
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

15

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "ETERNA" (TAF B-5766/2018, 14.01.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 75057/2018 (cl. 7, 9) par l'IFPI (descriptif et laudatif)
  - ETERNA = éternel → référence directe à la qualité des produits
  - éventuelles autres significations non-pertinentes
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

16

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "AutonoMe" (TAF B-5716/2016, 23.01.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 58219/2016 (cl. 10) par l'IFPI (descriptif)
  - AutonoMe = autonome ou autonomy → décrit les instruments médicaux/chirurgicaux d'ophtalmologie
  - combinaison majuscules/minuscules : non-pertinente (cf. ATF 4A\_266/2013 Ce'Real)
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

17

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "  " (cl. 33) (TAF B-2294/2018, 21.03.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'290'233 par l'IFPI (éléments verbaux peu visibles)
  - formes de la bouteille et du goulot : usuelles (cl. 33)
  - ALEXANDRA et "Laurent-Perrier" : suffisamment lisibles (au centre de l'étiquette, par rapport à la bouteille foncée, au design et à la taille) → caractère distinctif du signe dans son ensemble
  - recours admis → marque protégée en Suisse

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

18

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "APPLE" (TF 4A\_503/2018, 09.04.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 51046/2014 (cl. 14, 28) par l'IFPI (cf. ATAF B-6304/2016)
  - examen du signe sans tenir compte de l'usage effectif (mais tenir compte des circonstances du cas concret)
  - pas de traduction du mot APPLE ; protection pas demandée pour des fruits + marque très connue → renvoi à une entreprise déterminée
  - recours admis → marque totalement enregistrée

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

19

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "  " (TAF B-227/2018, 08.05.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 58538/2016 (cl. 3 : baume pour les lèvres) par l'IFPI (forme banale)
  - variétés de formes : sticks, tubes ou petites boîtes
  - aspect concave : fonctionnel et non-distinctif
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque
  - confirmation par le TF (AT 4A\_301/2019 du 24.09.19)

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

20

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "BETOKONTAKT" (TAF B-3205/2018, 15.05.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'059'714 BETOKONTAKT (cl. 1 et 19) par l'IFPI (descriptif)
  - attention au moins légèrement soutenue
  - BETO : assonance / troncature de béton → caractère descriptif évident ("unmittelbar")
  - recours rejeté → protection de la marque refusée en Suisse

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

21

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "IGP" (TAF B-2792/2017, 20.06.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 65168/2013 (cl. 2 : laques en poudre) par l'IFPI (besoin de disponibilité)
  - IGP = indication géographique protégée
  - pas de protection possible à titre de marque
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

22

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "MERCI" (TAF B-5806/2017, 27.06.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'243'689 (cl. 35, 38, 40, 42) par l'IFPI (banal → domaine public)
  - MERCI : mot de tous les jours et d'un usage commercial courant
  - aire de protection étendue pour du chocolat : non-pertinent
  - recours rejeté → protection de la marque refusée en Suisse

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

23

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "REVELATION" (TF 4A\_136/2019, 15.07.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 50840/2017 (cl. 3, 9, 16, 41, 44) par l'IFPI (laudatif)
  - REVELATION (anglais) ou révélation (français) : caractère laudatif du signe
  - pas de cas limite en raison de l'enregistrement du signe en France
  - recours rejeté (confirmation de l'ATAF B-4894/2017 du 08.02.19) → refus d'enregistrement de la marque

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

24

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "  " (TAF B-187/2018, 22.07.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'235'004 (cl. 5, 29-33) par l'IFPI (descriptif et laudatif)
  - francophones : de luxe (coûteux, somptueux) ; anglophones : élégance → haut de gamme (vs. produits ordinaires ou low cost)
  - graphisme : ordinaire → pas de caractère distinctif
  - recours rejeté → protection de la marque refusée en Suisse

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

25

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "OLD SKOOL" (TAF B-120/2019, 31.07.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 61250/2016 OLD SKOOL (cl. 9, 18, 25) par l'IFPI (laudatif)
  - old + school : langage anglais de base → "nach alter Schule" → renvoi au choix des matériaux et aux choix de formes et de couleurs → pas de caractère distinctif
  - pas de marque imposée selon les pièces produites
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

26

## I. Droit des marques

### b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (TAF B-6389/2018, 27.08.19) :  
refus de protection en Suisse des MI 1'111'354, 1'111'357 et 1'111'359 (cl. 28) par l'IFPI (domaine public)
-  : forme inattendue pour des jouets pour enfants
- deux autres formes : motifs banals → pas protégeables
- recours partiellement admis → protection en Suisse seulement de la MI 1'111'357

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

27

## I. Droit des marques

### b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- " **GOURMET** " (TAF B-379/2018, 29.08.19) :  

- refus d'enregistrement de la MS 57737/2016 (cl. 31 : aliments pour animaux) par l'IFPI (descriptif + laudatif)
- GOURMET : descriptif et laudatif
- éléments figuratifs insuffisants
- pas d'invocation possible du principe de la confiance
- recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

28

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "FILMARRAY" (TAF B-5071/2017, 02.09.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'246'612 FILMARRAY (cl. 1, 5, 9, 10) par l'IFPI (descriptif : pellicule de Microarray, système biologique d'analyses moléculaires)
  - descriptif de la nature/destination du matériel de laboratoire
  - recours rejeté → marque refusée à la protection en Suisse

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

29

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "PALACE" (TAF B-1831/2019, 24.10.19) :
  - refus de protection en Suisse de la MI 1'322'021 PALACE (cl. 18, 25, 28) par l'IFPI (descriptif)
  - renvoi au lieu de vente pour certains produits (cl. 18, 25) → pas pour les autres produits (cl. 28)
  - recours partiellement admis → marque partiellement protégée en Suisse

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

30

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "NOVE" (TAF B-478/2019, 24.10.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 70430/2018 NOVE (cl. 14, 18, 25) par l'IFPI (descriptif : "nouvelles")
  - italophones : NOVE = 9
  - effort de réflexion pour comprendre autre chose (nouveau) pour les germanophones / francophones)
  - recours admis → marque enregistrée

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

31

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "NOVAPRIME" (TAF B-3555/2019, 24.10.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 61285/2017 NOVAPRIME (cl. 6, 7, 42) par l'IFPI (laudatif)
  - NOVA : nouveau ; PRIME : qualité supérieure (erstklassig) → pas de combinaison inhabituelle
  - pas d'invocation possible du principe de la confiance
  - recours rejeté → refus d'enregistrement de la marque

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

32

## I. Droit des marques

### *b. Autres motifs absolus (LPM 2)*

- "ALOFT" (TAF B-107/2018, 25.10.19) :
  - refus d'enregistrement de la MS 62053/2016 ALOFT (cl. 43) par l'IFPI (descriptif)
  - pas de caractère distinctif (même avec A collé à LOFT)
  - décisions étrangères pas prises en compte, car pas de cas limite
  - recours rejeté → refus d'enregistrement confirmé

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

33

## I. Droit des marques

### *c. Motifs relatifs (LPM 3)*

- "WOLF OF WILDERNESS" – "  " (TAF B-1403/2017, 28.11.18)
  - MI 1'264'166 (cl. 21, 28, 31) c. MS 657'118 (cl. 21, 28, 31)
  - produits destinés aux animaux ≠ produits de la même classe (pas spécifiquement pour les animaux) : humains = canaux de distribution différents
  - recours partiellement admis → opposition partiellement rejetée

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

34

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "MERCI" – " *Merci* " (TAF B-7562/2016, 04.12.18)
  - MI 320'574 MERCI (cl. 30) c. MS 654'775 (cl. 31)
  - cacao = poudre de cacao (boissons) + confiserie
  - usage de la marque pour du chocolat = produits de confiserie, mais ≠ cacao (usage partiel)
  - pas de similarité entre chocolat/sucreries et fruits/plantes
  - recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

35

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "HIRSCH" – "Apfelhirsch" (cl. 25) (TAF B-552/2017, 04.12.18)
  - MS 653'567 HIRSCH c. MS 683'528 Apfelhirsch
  - produits (de l'opposante) exclus de la protection par une limitation négative : aucune influence sur la force distinctive du signe → force distinctive normale (et non restreinte selon l'IFPI)
  - recours admis → opposition admise (cl. 25)

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

36

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "BLACKBERRY" – "  blackphone " (cl. 9, 35, 38, 42) (TAF B-720/2017, 06.12.18)
  - MS 656'003 BLACKBERRY c. MS 668'121  blackphone
  - acquisition des produits/services : attention soutenue (sauf services de télécommunications)
  - similarité des signes et des produits/services
  - risque de confusion médiat (cl. 9 et part. cl. 38) → recours partiellement admis

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

37

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SKY" – "SKYFIVE" (cl. 9, 16, 42) (TAF B-2208/2016, 11.12.18)
    - MS 611'190 SKY c. MS 657'765 SKYFIVE
    - reprise de la marque antérieure → série de marques ?
    - pas de risque de confusion (publications, produits de l'imprimerie et photographies) → risque de confusion pour les autres produits/services (cl. 9, 16 et 42)
- recours partiellement admis

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

38

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " et "  " – "  " (cl. 9) (TAF B-1176/2017, 10.01.19)
  - MS P-502'206  et MS 640'382  c. MI 1'292'997 
  - pas de similarité avec  (action civile/pénale : LPM 15 / LCD 3 let. e) et pas de risque de confusion avec 
  - recours rejeté → rejet de l'opposition confirmé

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

39

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "MICASA" – "SWICASA" (cl. 20) (TAF B-2521/2018, 15.01.19)
  - MS 499'659 MICASA c. MS 699'865 SWICASA
  - signes similaires + MICASA : force distinctive normale
  - SWI : début de mot + inhabituel (langues nationales) ; MI = début de nombreuses marques de la Migros (modifications mineures suffisantes, ATF 121 III 377 c. 2b Boss/Boks)
  - recours admis → admission de l'opposition annulée

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

40

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "COCO" – " COCOO " (cl. 14) (TAF B-4574/2017, 14.02.19)
  - MI 363'419 COCO c. MS 694'537 COCOO
  - décision de l'IFPI : résultats de recherches sur internet  
→ à soumettre aux parties (sauf faits notoires) → pas *in casu*
  - violation du droit d'être entendu → réparation devant le TAF (même pouvoir d'examen que l'IFPI)

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

41

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "COCO" – " COCOO " (cl. 14) (TAF B-4574/2017, 14.02.19)
  - objets en métaux précieux ou en plaqué (notamment bijoux et montres) : "Coco" ≠ référence à la noix de coco (matériau ou forme)
  - force distinctive de la marque antérieure pas affectée par cette homonymie
  - recours admis → rejet partiel de l'opposition annulé

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

42

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "TESLA" / "POWERWALL" – "TESLA POWERWALL" (cl. 7, 9, 11 et 37) (TAF B-259/2017, 13.03.19)
  - MI 1'162'462 et MS 679'255 c. MS 675'382
  - machines agricoles (cl. 7) ≠ automobiles (cl. 12)
  - différents appareils de mesures ≠ logiciels (cl. 9)
  - appareils de commande = batteries (cl. 9)
  - intitulé ≠ rangé dans différentes classes → recours partiellement admis

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

43

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "THINK DIFFERENT" – "Tick different" (cl. 9 et 42) (TAF B-5334/2016, 15.03.19)
  - marque "notoire" c. MS 679'340 Tick different
  - marque notoire =
    - vraisemblance de protection à l'étranger (même sans enregistrement)
    - notoirement connue en Suisse lors du dépôt de la marque attaquée

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

44

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "THINK DIFFERENT" – " Tick different " (cl. 9 et 42) (TAF B-5334/2016, 15.03.19)
  - pas d'obligation d'usage en Suisse, mais degré de connaissance élevé et manifeste
  - protection qui découle de cette notoriété : limitée aux produits et/ou services pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue
  - vraisemblance : pièces (cl. 9 ≠ cl. 14)

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

45

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "THINK DIFFERENT" – " Tick different " (cl. 9 et 42) (TAF B-5334/2016, 15.03.19)
  - notoriété d'une entreprise (Apple Inc.) et de son dirigeant (Steve Jobs) ≠ tous les slogans publicitaires utilisés par cette entreprise notoirement connus
  - vraisemblance : pièces (cl. 9 ≠ cl. 14)
  - recours rejeté → rejet de l'opposition confirmé

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

46

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Uber" – "  uberall " (cl. 9 et 42) (TAF B-6783/2017, 18.03.19)
  - MS 646'087 Uber c. MS 700'732  uberall
  - produits/services similaires sauf
    - services de télécommunications c. services de publicité
    - services d'analyse et de recherche industrielle vs services de gestion des affaires commerciales et d'administration d'entreprises

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

47

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Uber" – "  uberall " (cl. 9 et 42) (TAF B-6783/2017, 18.03.19)
  -  uberall : élément figuratif secondaire par rapport à l'élément verbal
  - deux premières syllabes sur trois (uberall) : reprise de la marque antérieure (Uber) → similarité + risque de confusion
  - recours rejeté → admission de l'opposition confirmée

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

48

## I. Droit des marques

### *c. Motifs relatifs (LPM 3)*

- "QUANTEX" – "QUANTEDGE" (cl. 36) (TAF B-4641/2018, 01.04.19)
  - MS 566'258 QUANTEX c. MI 1'296'619 QUANTEDGE
  - invocation devant l'IFPI du défaut d'usage partiel, mais conclusions en révocation de l'enregistrement pour tous les services → pas d'octroi par l'IFPI d'un délai pour régulariser l'écriture → renvoi à l'IFPI pour examen des pièces produites (usage pour tous les services de la cl. 36 ?)

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

49

## I. Droit des marques

### *c. Motifs relatifs (LPM 3)*

- "QUANTEX" – "QUANTEDGE" (cl. 36) (TAF B-4641/2018, 01.04.19)
  - usage en lien avec présentation et distribution de fonds = vraisemblance de l'usage pour constitution de fonds
  - perception ou non d'une rémunération : non-pertinent au stade de la vraisemblance
  - recours partiellement admis → renvoi à l'IFPI

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

50

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "PARADIS" – "BLANC DU PARADIS" et "ROUGE DU PARADIS" (cl. 33) (TAF B-3209/2017, 02.04.19)
  - MI 279'262A c. MS 660'353 et 660'354
  - PARADIS : laudatif, religieux et très positif + sentiment d'être au paradis (spiritueux) → caractère distinctif insuffisant
  - recours rejetés → rejet des oppositions confirmé

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

51

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 41) (TAF B-6173/2018, 30.04.19)
  - MS 630'935 c. MS 685'309
  - notoriété de la marque antérieure → aire de protection très étendue (cl. 41)
  - protection étendue aux produits et services identiques ou similaires
  - recours partiellement admis

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

52

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)



- "Qnective" et "Qnective" – " (cl. 9, 35, 38, 42) (TAF B-6761/2017, 05.06.19)

- MS 659'781 et MS 659'803 c. MS 689'464
- similarité des produits/services ; similarité (visuelle, conceptuelle et sonore) des signes malgré quelques différences
- risque de confusion (malgré l'aire de protection réduite des marques antérieures) → recours rejeté → admission partielle de l'opposition confirmée

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

53

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)



- "MEDICAL PARK" – " (cl. 42 c. 35, 36, 43, 44) (TAF B-5972/2017, 07.06.19)

- MI 683'819 c. MS 670'338
- marque de l'opposante : distinctive en raison de l'élément figuratif ; éléments verbaux directement descriptifs
- risque d'association exclu ("ausgeschlossen")
- recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

54

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "GERFLOR" et "GERFLOR Theflooringroup" – "GEMFLOOR" (cl. 27) (TAF B-6675/2016, 19.06.19)
  - MI 448'867 GERFLOR et MI 1'025'103 GERFLOR Theflooringroup c. MS 671'397 GEMFLOOR
  - échéance du délai de carence *avant* la réponse à l'opposition devant l'IFPI : défaut d'usage à invoquer dans la réponse (impossibilité ultérieure), OPM 22.3
  - échéance *après* : invocation du défaut d'usage dans la réponse pas pris en considération (ancienne JP)

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

55

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "GERFLOR" et "GERFLOR Theflooringroup" – "GEMFLOOR" (cl. 27) (TAF B-6675/2016, 19.06.19)
  - **changement de JP** : possibilité d'invocation préventive dans la réponse (OPM 22.3 : simple règle procédurale)  
→ si échéance du délai de carence avant le prononcé de la décision, l'IFPI *doit* traiter la question dans sa décision sur opposition
  - recours admis → renvoi à l'IFPI pour décision sur l'usage de l'une des marques de l'opposante

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

56

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 5, 29-32) (TAF B-2165/2018; 26.06.19)

- similarité :
  - fruits et légumes transformés (cl. 29) et non-transformés et fruits à coque (cl. 31) ;
  - boissons pour bébés (cl. 5) et boissons à base de fruits (cl. 32), produits laitiers (cl. 29) et smoothies aux fruits additionnés de lait (cl. 29), ainsi que préparations faites de céréales (cl. 30) et café de céréales (cl. 30)

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

57

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 5, 29-32) (TAF B-2165/2018; 26.06.19)

- absence de similarité :
  - aliments transformés (cl. 29 et 30) et graines et semences (cl. 31), même si certaines graines (p. ex. lin et sésame) sont mises en vente non transformées et destinées à être consommées telles quelles
  - élément verbal prédominant par rapport à celui figuratif → risque de confusion → recours partiellement admis (similarité des produits)

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

58

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "MONSTER" (3x) – "  " (cl. 30) (TAF B-4538/2017, 03.07.19)
  - MI 682'095 DIADORA c. MS 666'785
  - seul élément commun : MONSTER → similarité réduite des signes
  - pas de risque de confusion (élément commun peu visible dans la marque postérieure) → recours rejeté(s) → rejet des oppositions confirmé

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

59

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 9, 18, 25, 28) (TAF B-5846/2017, 25.07.19)
  - MI 1'141'206 c. MI 1'309'470
  - chaussures et appareils de gymnastique et de sport : similaires
  - vêtements et produits employés pour pratiquer certains sports (patins, bâtons de ski, balles, planches de surf, etc.) : similaires

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

60

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (cl. 9, 18, 25, 28) (TAF B-5846/2017, 25.07.19)
  - vêtements, d'une part, et, de l'autre, lunettes et masques de ski, combinaisons de plongée, etc. (cl. 9), ainsi que sacs de voyage, d'une part, et, de l'autre, housses pour skis et planches de surf (cl. 28) : similaires
  - coq banal tourné vers la gauche : risque de confusion → recours partiellement admis → opposition partiellement admise

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

61

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "FIX", "PROFIX", "VARIOFIX", "AUTOFIX" et "MULTIFIX" – "I.S.T. Kingfix" (cl. 7, 9) (TAF B-3640/2018, 30.07.19)
  - MI 1'034'661 FIX, MI 882'824 PROFIX, MI 1'034'654 VARIOFIX, MI 1'034'580 AUTOFIX et MI 1'034'584 MULTIFIX c. MS 664'866 I.S.T. Kingfix
  - pas de risque de confusion pour les produits qui se fixent (FIX étant descriptif, malgré l'adjonction d'éléments verbaux initiaux)
  - recours partiellement admis

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

62

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "THEA" – "ROSA THEA" (cl. 25) (TAF B-3882/2017, 28.08.19)
  - MI 1'273'230 THEA c. MS 694'994 ROSA THEA
  - similarité des signes admise (Thea > Rose)
  - risque de confusion indirect admis malgré la présence d'un mot différent en début de marque postérieure
  - recours rejeté → confirmation de l'admission de l'opposition

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

63

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "MOBALPA" – "Mobalpa" (cl. 6, 9, 11, 19-21, 24 c. 35, 37, 42) (TAF B-1327/2019, 09.09.19)
  - services de vente au détail de cuisines équipées : importateurs, grossistes, etc., mais pas acheteurs finals  
→ pas de similarité entre les produits des classes 1 à 34 et les services de vente au détail de tels produits (cl. 35)
  - recours rejeté → confirmation du rejet (partiel : admission en cl. 37 et 42) de l'opposition

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

64

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)



- "AREA INTERNATIONAL" – "AREAMoney" (cl. 36 c. 35, 36) (TAF B-5739/2017, 08.10.19)
  - MS 663'919 c. MS 688'955
  - services identiques ou au moins similaires
  - similarité verbale et sonore des deux signes (malgré le sens différent)
  - risque de confusion admis (malgré le caractère distinctif légèrement réduit de la marque antérieure)
  - recours rejeté → confirmation de l'admission de l'opposition

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

65

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "PUMA" – "MG PUMA" (cl. 32, 33) (TAF B-6505/2017, 21.10.19)

- MI 582'886 c. MS 678'335
- usage pas rendu vraisemblable
- question de savoir si la marque a été utilisée de manière essentiellement divergente : non-pertinente vu le défaut d'usage
- recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

66

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "CREMOLAN" – "XEROLAN" (cl. 3, 5) (TAF B-1605/2019, 31.10.19)
  - MS 598'280 CREMOLAN c. MI 1'297'880 XEROLAN
  - usage rendu vraisemblable (solution minimale étendue)
  - similarité (visuelle et sémantique) niée → pas besoin d'examiner le risque de confusion
  - recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

67

## I. Droit des marques

### c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "iTravel" – "i travel – for that moment" (cl. 9, 42 c. 38, 42) (TAF B-3248/2019, 19.11.19)
  - MI 1'244'832 c. MS 715'514
  - identique ou extrême similarité entre les produits/services
  - similarité des signes (malgré le nombre différent de lettres et de syllabes)
  - risque de confusion admis
  - recours rejeté → confirmation de l'admission de l'opposition

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

68

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "SRC Wirtschaftsprüfungen GmbH" – "SRC Consulting GmbH" (ATF 4A\_541/2018, 29.01.19) :
  - SRC : pas d'alternance voyelles/consonnes → obligation d'épeler le signe → force distinctive faible
  - ajout d'un élément faible : suffisant pour distinguer les deux raisons sociales (même si même but et sièges dans la même ville, Kreuzlingen !)
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt thurgovien
  - quid d'UBS ?! quid en droit des marques (risque de confusion examiné de la même manière) ?

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

69

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "Archroma [...]" – "accroma labtech AG" (ATF 4A\_170/2019, 29.01.19) :
  - Archroma : 2013 (BL) ; accroma : 2017 (BL)
  - TC BL : distinction suffisante entre les deux signes ("Arch roma" gegenüber "acc roma") → confirmé par le TF
  - non-pertinence de la proximité des sièges sociaux (Reinach et Muttenz, dans le même canton : BL)
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt bâlois

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

70

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "Riverlake Group SA" – "Riverlake Capital AG" (ATF 4A\_590/2018, 25.03.19) :
  - Riverlake Group SA (GE 2016) et 3 filiales (transport maritime de pétrole et gaz) c. Riverlake Capital AG (ZG 2017) (services financiers)
  - CO 951 : pas de principe de la spécialité (≠ LPM)
  - Riverlake : fantaisiste → risque de confusion indirect (malgré cantons et buts différents)
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt zougois

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

71

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "TECTON" et "TECTON [...]" – "DEKTON" (ATF 4A\_510/2018, 07.05.19) :
  - champ de protection matériel et territorial du droit au nom : selon son utilisation concrète et ses effets réels
  - extrait du RC : fait notoire, mais ≠ exercice du but social au siège de la société (CPC 151)
  - risque de confusion (marques et raisons sociales) entre TECTON et DEKTON (produits de construction)
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt bernois

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

72

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "AVIA SA" et "AVIA Fédération [...]" – "Swiss Avia Consult Sàrl" (ATF 4A\_630/2018, 17.06.19) :
  - AVIA SA (1994) et AVIA Fédération (1932) c. Swiss Avia Consult Sàrl (2009) : action en 2015 (5 ½ ans)
  - péremption ? condition objective (délai) ok, mais pas de position digne de protection ni d'inconvénient à changer de raison sociale
  - risque de confusion entre les signes distinctifs AVIA
  - interdiction d'utiliser AVIA : proportionnelle
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt fribourgeois

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

73

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "altrimo ag" – "atrimos immobilier gmbh" (TF 4A\_125/2019, 16.07.19)
  - altrimo : 19.08.93 (Weldix AG) → altrimo ag (29.12.00) (fiduciaire, immobilier, révision, finance)
  - atrimos : 29.10.13 (immobilier)
  - pas de risque de confusion malgré la même initiale, le même nombre de syllabes et la même séquence de voyelles (A-I-O)
  - recours rejeté → confirmation de l'arrêt du HG-SG

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

74

## II. Droit des raisons de commerce / au nom

- "Arveron SA" – "ARVEYRON-RHÔNE Sàrl" (TF 4A\_167/2019, 08.08.19)
  - Arveron SA : raison sociale + marque Arveron (cl. 36 : immobilier)
  - ARVEYRON-RHÔNE Sàrl : immobilier et finance
  - Arveron = Arve et Rhône (CJ GE) (TF : fantaisie) → force distinctive moyenne de la marque ARVERON
  - adjonction de RHÔNE : impression globale différente (pas de risque de confusion indirect ?!)
  - recours rejeté → confirmation de l'ACJ-GE

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

75

## III. Procédure

- "VW Land Toggenburg" – "AMAG AG" et "Volkswagen AG" (TF 4A\_95/2019, 15.07.19)
  - utilisation par un ancien garagiste VW des termes "VW-Land Toggenburg" : usage à titre de marque (relation avec le titulaire) (LPM 13 II let. e) et non de manière purement descriptive ou informative
  - péremption : pas depuis 10 ans (car relation contractuelle entre les parties) → fin du contrat (mi-2014) – dépôt de l'action (10.16) : pas de péremption
  - recours rejeté → admission de l'action (HG SG) confirmée

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

76

**MERCI DE VOTRE ATTENTION !**

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

77

**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](mailto:laurent.muhlstein@jmlp.ch)  
**Internet**       [www.jmlp.ch](http://www.jmlp.ch)

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

78