

Jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle

AROPI
Genève, mardi 15 décembre 2020

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)

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

2

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "BVLGARI" (TAF B-151/2018, 04.02.20) :
 - refus d'enregistrement des MS 55832/2017 BVLGARI et 52787/2015 BVLGARI VAULT (cl. 9, 35, 36, 38, 42 et 43) par l'IFPI (indication géographique)
 - grande proximité entre la forme des lettres "V" et "U" → élément "Bvlgari" mis en relation avec la Bulgarie et ses habitants → nom géographique

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

3

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "BVLGARI" (TAF B-151/2018, 04.02.20) :
 - imposition dans l'esprit du public d'un nom géographique comme nom d'une entreprise déterminée : 6 hypothèses alternatives (ATF 135 III 416 CALVI)
 - si imposition, vérification que le signe n'induit pas en erreur (LPM 2 c) : acquisition d'une *secondary meaning* (signification propre > risque de tromperie quant à la provenance géographique) ?

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

4

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "BVLGARI" (TAF B-151/2018, 04.02.20) :

→ admis :

- entreprise extrêmement connue (XIXe siècle ; aujourd'hui : 3^e plus grand joaillier du monde) (cl. 3, 9, 14, 18) ; Bulgarie pas connue pour les produits/services en cause
- graphie particulière (U → V) : renvoi à l'entreprise de la déposante et non référence à la Bulgarie
- recours admis → marques enregistrées

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

5

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "PAIN DE SUCRE" (TAF B-1658/2018, 03.06.20) :

- refus de protection en Suisse de la MI 1'095'883 (cl. 14) par l'IFPI (indication géographique)
- plusieurs significations : laquelle s'impose le plus naturellement à l'esprit ?
- marque verbale → pas de renvoi prédominant à la montagne de Rio en l'absence d'élément figuratif dans la marque

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

6

I. Droit des marques

a. Indications géographiques

- "PAIN DE SUCRE" (TAF B-1658/2018, 03.06.20) :
 - assouplissement de la pratique de l'IFPI (confirmée par le TAF *in* ATAF B-5228/2014, c. 5.3.2 – RENO : double signification → présomption de prédominance du sens géographique)
 - rappel par le TAF de sa jurisprudence (B-3149/2014, c. 6.2.2 – COS (fig.) ; B-550/2012, c. 5.4 – Kalmar ; B-3926/2013 c. 6.5 – Phoenix Miles (fig.))
 - recours admis → marque protégée sans limitation

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

7

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- (TAF B-649/2018, 09.12.19) "  " :
 - représentation usuelle de produits pour lesquels la protection est revendiquée (robots de cuisine multifonctions)
 - élément verbal "VORWERK" (en bas à gauche) :
 - graphisme banal, noir sur blanc
 - entouré de quatre demi-cercles
 - à peine visible

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

8

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)



- (TAF B-649/2018, 09.12.19) "  " :
 - cl. 16 (produits de l'imprimerie) : symbole, typique d'un domaine particulier, apposé sur un produit imprimé
 - perçu comme une indication de contenu de cet imprimé (compréhension du consommateur : guide d'utilisation de l'appareil représenté ou livre de recettes à réaliser à l'aide de cet appareil)
 - recours rejeté → protection refusée en Suisse

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

9

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  OSAKA SODA " (TAF B-1104/2018, 20.12.19) :
 - risque de confusion avec le Croissant-Rouge :
 - élément à considérer pour lui-même, sans égard aux autres éléments du signe
 - exceptions :
 - autre signification donnée par l'impression d'ensemble ou
 - emblème protégé plus reconnaissable

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

10

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  OSAKA SODA " (TAF B-1104/2018, 20.12.19) :
 - pas de définition (droit suisse) de la forme, de l'orientation ni de la nuance du croissant protégé → élément figuratif initial du signe litigieux : croissant (même sans risque de confusion avec celui du Croissant-Rouge)
 - proximité de l'autre élément figuratif → ensemble
 - recours admis → protection en Suisse

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

11

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (TAF B-2578/2019, 16.03.20) :
 - imprimerie en rapport avec des loteries, des jeux de loterie et des services relatifs aux loteries et autres jeux d'argent et de hasard : descriptif
 - organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, de compétitions sportives et d'activités culturelles : pas descriptif
 - graphisme : pas distinctif
 - recours partiellement admis → protection partielle

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

12

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

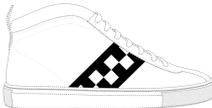
- "Hybritec" (TAF B-5286/2018, 21.04.20) :
 - Hybri = Hybrid sans "d" → technique combinant différents composants → descriptif (cl. 7 et 11)
 - pièces produites pendant 7 ans : imposition du signe à titre de marque ? non : pas d'usage du signe à titre de marque, pas de lien entre le signe et les produits, pas d'usage en Suisse, pas d'usage suffisamment intensif
 - recours rejeté → refus de protection en Suisse

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

13

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (TAF B-6953/2018, 07.07.20) :

- motif en damier apposé sur une chaussure entre le laçage et la semelle : insuffisant pour justifier la protection à titre de marque de position
- absence de caractère distinctif originaire : pas compensé par la position revendiquée (variante de motif décoratif > marque de position)
- recours rejeté → signe refusé à la protection

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

14

I. Droit des marques

b. Autres motifs absolus (LPM 2)

- "  " (TAF B-5685/2018, 09.07.20) :
 - Quick et Mill (Mühle) : vocabulaire anglais de base (moulin rapide)
 - descriptif (cl. 7, 11 et 21), sauf pour des logiciels (cl. 9)
 - élément figuratif : étiquette / graphisme pas distinctif
 - recours partiellement admis → enregistrement partiel

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

15

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "RITZ" – "RITZCOFFIER" (TAF B-5177/2017, 19.11.19)
 - dispense de preuve de la notoriété pour les signes indiscutablement notoires (gerichtsnotorisch, CPC 151) en raison de
 - leur généralisation dans le commerce ou
 - leur imprégnation dans la culture populaire
 - pas de dispense pour RITZ (!) → recours et opposition rejetés

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

16

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (TAF B-6528/2017 02.12.19)

- étiquette, dépourvue de date, fixée à l'emballage d'une broche : pas de vraisemblance de la période de vente du bijou
- documents (notamment commande d'une bague) insuffisants s'ils ne contiennent aucune mention de la marque de l'opposante

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

17

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (TAF B-6528/2017 02.12.19)

- extrait du site internet de l'opposante, sur lequel une broche figure : non-pertinent, car date hors de la période quinquennale
- défaut de vraisemblance de l'usage de la marque antérieure
- recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

18

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Burn" – "  " et "  " (TAF B-2671 et 2674/2018, 03.12.19)
 - produits antérieurs (cl. , 5, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 32) en vente dans des kiosques et/ou des supermarchés → pas de similarité avec les produits postérieurs (cl. 34)
 - concordance des circuits de distribution : pas pertinente pour apprécier la similarité des produits
 - recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

19

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  **BLANCPAIN** " – " REAPAIN " (TAF B-2232/2019, 10.12.19)
 - marque antérieure : connue en Suisse et force distinctive accrue ?
 - utilisée depuis de nombreuses années
 - publicité intensive → moyens de preuve
 - chiffres de vente
 - montant des dépenses publicitaires

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

20

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  **BLANCPAIN** " – " REAPAIN " (TAF B-2232/2019, 10.12.19)

- Blancpain :
 - 1735 (plus vieille marque horlogère au monde)
 - parmi les 25 marques de montres de luxe
 - activités importantes de marketing et de publicité

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

21

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  **BLANCPAIN** " – " REAPAIN " (TAF B-2232/2019, 10.12.19)

- force distinctive accrue pour horlogerie et instruments chronométriques ; joaillerie, bijouterie et pierres précieuses
- pas métaux précieux et leurs alliages (pas similaires)
- recours partiellement admis → opposition admise pour horlogerie et instruments chronométriques, joaillerie, bijouterie et pierres précieuses

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

22

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "Fin Bec" (TAF B-1345/2017, 31.03.20)
 - même pouvoir d'examen du TAF que de l'IFPI → pas de radiation, révocation ou constatation de la nullité de la marque postérieure attaquée
 - "Fin Bec" = "gourmet" → laudatif (cl. 33) → pas de risque de confusion vu les éléments figuratifs stylisés (des branches et des oiseaux) de la marque antérieure
 - recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

23

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Richard Mille" – " 理查·鑫曼 " (TAF B-5659/2018, 15.04.20)
Richard Man
 - marque attaquée : "Richard Man" prépondérant (4 idéogrammes modestes ; pas lus par les consommateurs)
 - 2^e élément verbal (nom de famille) prépondérant (Richard = usage courant) → nette différence Mille / Man + élément graphique (marque postérieure) → pas de risque de confusion
 - recours rejeté → rejet de l'opposition confirmé

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

24

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SPARKS" – "Sparkchief" (TAF B-1426/2018, 28.04.20)
 - transfert d'une marque en cours de procédure d'opposition : PCF 17 I et 21 II p.a. (≠ CPC 83) → substitution de parties seulement avec le consentement de l'autre
 - services d'accompagnement et d'assistance de personnel dans des entreprises : similaires aux services d'informations et conseils commerciaux au consommateur, etc. (cl. 35)

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

25

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "SPARKS" – "Sparkchief" (TAF B-1426/2018, 28.04.20)
 - services de formation et d'enseignement professionnels etc. : similaires aux services d'orientation professionnelle (cl. 41)
 - "Spark-" prédominant dans la marque attaquée + reprise de la marque antérieure → forte similarité
 - risque de confusion au moins indirect admis → recours rejeté → confirmation de l'admission de l'opposition

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

26

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (TAF B-6921/2018, 27.05.20)

- marque antérieure : force distinctive accrue en raison de sa notoriété
- divergence sur la fin du mot et usage d'une couleur différente dans la marque attaquée : insuffisant pour éliminer un risque de confusion indirect.
- recours rejeté → confirmation de l'admission partielle de l'opposition

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

27

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  " (TAF B-6222/2019, 17.06.20)

- marque antérieure pas enregistrée en Suisse
- acquisition de la notoriété lors du dépôt de la marque postérieure
- marque protégée à l'étranger (sans enregistrement si le droit national étranger permet la protection par le seul usage)

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

28

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  - "  " (TAF B-6222/2019, 17.06.20)
 - principe applicable restrictivement, car exception au principe de l'enregistrement (ATF 130 III 256 c. 4.4)
 - pas d'obligation d'usage en Suisse, mais degré de connaissance supérieur à 50% dans l'un des cercles de destinataires concernés
 - produits d'origine étrangère (baklava, etc.) acquis par toutes les personnes résidant en Suisse

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

29

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  - "  " (TAF B-6222/2019, 17.06.20)
 - marque apposée sur une ligne de produits (6 en l'espèce) : degré de vraisemblance plus élevé que pour une marque apposée sur un seul produit
 - en l'espèce, notoriété niée → recours rejeté → confirmation du rejet de l'opposition

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

30

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Crunch" – "Tiffany Crunch N Cream" (TAF B-6222/2019, 17.06.20)
 - barres et plaques de chocolat / miel, sucre, levure, sauces, sel, épices, etc. : pas similaires
 - barres et plaques de chocolat / confiseries, biscuits, gâteaux et bonbons : similaires
 - "Crunch" : pas de renvoi direct aux produits concernés, mais allusion à des produits alimentaires grignotés ou consommés bruyamment → peu distinctif

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

31

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "Crunch" – "Tiffany Crunch N Cream" (TAF B-6222/2019, 17.06.20)
 - seul élément commun aux deux marques : "Crunch" (2^e position dans la marque attaquée + ajout de "N Cream")
 - élément prédominant de la marque attaquée : "Tiffany", placé en tête et distinctif → pas de risque de confusion
 - recours rejeté → opposition rejetée

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

32

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)



- "Helsana. Engagiert für das Leben" – (TAF B-2583/2018, 23.06.20)
 - élément prédominant de la marque antérieure : "Helsana" (slogan "Engagiert für das Leben" : caractère laudatif)
 - marque attaquée
 - "Investment Fund" descriptif / "Helsinn" distinctif
 - élément figuratif : lu comme un H stylisé

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

33

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)



- "Helsana. Engagiert für das Leben" – (TAF B-2583/2018, 23.06.20)
 - comparaison essentiellement des éléments "Helsana" et "Helsinn" : forte similarité
 - structure des deux marques très proche
 - premier élément prédominant
 - suivi d'un élément non distinctif
 - risque de confusion admis → recours admis

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

34

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "**NIVEA**" – "Neuvia" (TAF B-5868/2019, 08.07.20)
 - similarité visuelle des deux signes, mais pas sonore ; graphisme de la marque antérieure pas repris par celle attaquée → faible similarité
 - marque antérieure : force distinctive moyenne (cl. 5), mais attention soutenue → pas de risque de confusion (≠ cl. 44 : soins d'hygiène et de beauté, car attention moyenne) → recours partiellement admis → opposition partiellement rejetée (cl. 5)

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

35

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "**NUSRET**" – "" (TAF B-5462/2019, 21.07.20)
 - caractère notoirement connu en Suisse : connaissance de la marque étrangère par le public concerné comme marque pour les produits et services revendiqués (pas seulement comme un nom de personne ou une raison sociale)
 - recours rejeté → rejet de l'opposition confirmé

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

36

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  TC CARL " (TAF B-2256/2019, 11.08.20)

- usage
 - factures : en-tête renvoie à l'entreprise + aux services concernés
 - en Suisse latine uniquement : suffisant
 - marché de niche (gestion de maintenance assistée par ordinateur) : dizaines de factures et CA centaines de milliers d'EUR → usage sérieux

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

37

I. Droit des marques

c. Motifs relatifs (LPM 3)

- "  " – "  TC CARL " (TAF B-2256/2019, 11.08.20)

- faible similarité : "Carl" commun, mais
 - polices de caractères différentes
 - éléments figuratifs différents
- attention légèrement accrue des consommateurs visés → pas de risque de confusion
- recours admis → rejet de l'opposition

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

38

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

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

39

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

40