

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

1. CONFLIT ENTRE MARQUES

1.1 Le principe (art. 3 LPM): la priorité de l'enregistrement est décisive.

Une marque **enregistrée antérieurement** prévaut sur des **marques** identiques ou similaires utilisées pour des **produits** ou des services identiques ou similaires.

1.2 Les exceptions et cas particuliers:

- **Marque notoire** (art. 3 let. b LPM/art. 6^{bis} CUP/art. 16 ADPIC: marque non enregistrée en suisse)
- **Marque de haute renommée** (art. 15 LPM: protection au-delà des produits et services enregistrés)
- Marque non distinctive avec **réputation acquise** (art. 2 let. a LPM)
- **Usage antérieur** du signe par la partie adverse (art. 14 LPM)
- **Non-usage pendant 5 ans** (art. 12 LPM)
- **Péremption** d'une action (art. 2 CC)
- **Transfert partiel** d'une marque (scission): même priorité

Une action en cession d'une marque usurpée est possible (art. 53 al. 1 LPM).

2. CONFLITS ENTRE RAISONS SOCIALES

Le principe: la priorité de l'enregistrement est décisive.

Les conditions:

- Raison **inscrite** au registre du commerce
- **Utilisation** à titre de raison de commerce (controversé)
- **Limite géographique** en présence de raisons individuelles et de raisons de sociétés de personnes (art. 946 et 951 al. 2 CO)

Le champ de protection est plus étendu pour des raisons sociales fortes (ATF 122 III 369 'MZSG' c. 1)

Application complémentaire du droit au nom et de la LCD.

3. CONFLITS ENTRE NOMS

3.1 Champ d'application

Les **noms à proprement parler** (art. 29 CC)

- les prénoms et noms de famille
- les noms d'associations et de fondations
- les noms de communes, de cantons et de corporations du droit public
- subsidiairement les raisons sociales (ATF 4C.31/2004 'Riesen' c. 5)

Protection des **éléments renvoyant à une personne** (physique ou morale) selon le droit de la personnalité

- pseudonymes (ATF 108 II 163 'Monti' et 4C.141/2002 'djibobo')
- sigles (ATF 4C.360/2005 'BSA' c. 2.1)
- enseignes (p.ex. Hôtel Appenzell, ATF 112 II 369)
- noms de domaine (ATF 4C.360/2005 'BSA' c. 3.3.1)
- marques homonymes (ATF 116 II 614 E. 5b/aa)

- noms commerciaux (art. 8 CUP, ATF 109 II 483 'Computerland', Tribunal cantonal de Fribourg du 23 avril 1997, 'Loewe', sic! 1997, pp. 488 ss)

3.2 **Les principes:** priorité de l'utilisation et pesée des intérêts

La protection est **limitée dans le temps** par la mort ou la dissolution (ATF 4C.516/1996 'Anne Frank' c. 3d/aa). Une priorité d'usage des ancêtres ne peut donc pas être invoquée.

En cas de **libre choix du nom** du défendeur (pseudonymes, noms de domaine etc.) le principe de la priorité de l'utilisation ou d'un enregistrement précédent s'applique.

Lorsque le **nom** du défendeur est **imposé par le droit** (nom de personne physique, raisons individuelles), le risque de confusion doit être toléré par le demandeur pour toute utilisation non commerciale (ATF 116 II 614 'Gucci' c. 5b/aa).

Une **action en cession d'un nom de domaine** est possible par application analogique de l'art. 53 LPM et en application de l'art. 43 CO (ATF 128 III 401 c. 8)

3.3 **Une interdiction d'utilisation présuppose**

- l'utilisation du nom ou d'un signe similaire
- renvoyant à quelqu'un d'autre
- créant un risque de confusion pour le public concerné
- un intérêt légitime du demandeur d'agir en droit (ATF 116 II 463 'Coca Cola' c. 3)
- une pesée des intérêts avec un résultat en faveur du demandeur (ATF 4C.360/2005 'BSA' c. 4.4.1)

4. CONFLITS ENTRE MARQUES ET RAISONS SOCIALES

En principe, la **marque antérieure** prévaut sur la raison sociale pour autant que les **produits et services enregistrés** soient touchés (ATF 4C.31/2004 'Riesen' c. 4).

En principe, la **raison sociale antérieure** prévaut sur la marque pour autant que son **périmètre géographique** de protection soit touché et qu'il s'agisse d'un **usage à titre de raison de commerce** (voir aussi l'art. 13 al. 2 let. e LPM).

La jurisprudence applique toujours une **pesée des intérêts** en jeu (ATF 116 II 614 c. 5d 'Gucci').

La force distinctive requise pour des raisons de commerce est inférieure par rapport aux exigences pour les marques. Une raison sociale comprenant des **éléments génériques** peut être valide (ATF 120 II 144 'Yeni Rakı').

Les **éléments non verbaux** d'une marque peuvent exclure le risque de confusion avec une raison de commerce.

5. CONFLITS ENTRE MARQUES ET NOMS

En principe, la **marque antérieure** prévaut sur le nom pour autant qu'il soit utilisé à titre de marque pour des produits ou des services enregistrés (ATF 4C.31/2004 'Riesen' c. 4.2).

En principe, le **nom utilisé antérieurement** prévaut sur la marque pour autant qu'il s'agisse d'un usage renvoyant à une personne.

La jurisprudence applique toujours une **pesée des intérêts en jeu**.

Contrairement à la marque, le nom n'est pas toujours librement choisi, mais son **utilisation commerciale** doit tenir compte de marques antérieures connues.

6. CONFLITS ENTRE RAISONS SOCIALES ET NOMS

Le principe: priorité d'utilisation du nom contre priorité de l'enregistrement de la raison sociale

Le Tribunal fédéral effectue une **pesée des intérêts** (Tribunal commercial d'Argovie du 30 août 2001, 'Frick.ch', jusletter du 12 novembre 2001).

La **notoriété** des signes doit être prise en compte (p. ex. 'Montana').

La LCD peut restreindre l'utilisation d'un homonyme à des fins commerciales.

7. LA PESÉE DES INTÉRÊTS

S'agissant d'un principe non écrit comblant une **lacune du droit** (art. 4 CC), une pesée des intérêts présuppose un conflit qui ne tombe pas sous le coup d'une loi spécifique (conflit entre des signes de nature différente).

Les intérêts en jeu

- La **priorité** d'enregistrement et d'utilisation
- La **notoriété** et la renommée des signes (ATF 4C.376/2004 'Maggi' c. 3.2 et 4C.440/2006 'Bugatti' c. 4.1)
- Des **intérêts non économiques** (Tribunal commercial d'Argovie du 30 août 2001, 'Frick.ch', jusletter du 12 novembre 2001)
- Le degré de **liberté lors de la création du signe** (marque, pseudonyme, vs. nom/raison individuelle)
- Le **risque de confusion**
- Les **attentes du public** (ATF 128 III 353 'Montana' c. 4.2.2)
- Le **temps** écoulé avant l'intervention judiciaire

8. LA PÉREMPTION

Il n'y a aucun délai de prescription (sauf dommages-intérêts), mais un risque de péremption (ATF 117 II 575). En fait, il s'agit d'une pesée des intérêts dont les critères sont interdépendants.

Conditions d'une péremption de droits prioritaires:

- Le titulaire a pris **connaissance** de l'utilisation ou aurait du en prendre connaissance.
- Il ne réagit pas pendant une **longue période**.
- L'utilisateur agit de **bonne foi** (celle-ci peut aussi évoluer au fil du temps ATF 117 II 575 c. 4a).
- Il a créé du **goodwill précieux qui prévaut sur les intérêts du lésé**.

Les exigences du Tribunal fédéral concernant les **preuves** à fournir sont très élevées.

9. PARTICULARITÉS POUR LES NOMS DE DOMAINE

- Importance limitée du principe 'First come first served'
- Intérêt de communiquer avec un nom de domaine homonymique (ATF 4C.376/2004 'Maggi' c. 3.4)
- Sous l'angle de la LPM et du droit des noms, le contenu du site n'est pas décisif (ATF 128 III 353 'Montana' c. 4.2.2.1).
- Le seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine ne serait pas encore une infraction à la LCD.
- Un transfert du nom de domaine peut être exigé (ATF 128 III 401 'Luzern' c. 8/WIPO UDRPs).

10. LCD

Le rapport avec LPM/CO/CC

Tribunal fédéral: hypothèse du 'contournement' non admis (ATF 116 II 471 c. 3)

Le **but de la protection** est différent (concurrence loyale et non pas protection de signes distinctifs). Il y a donc un **rapport de complémentarité** avec la LPM et le droit des raisons sociales et des noms (ATF 4A.467/2007 'IWC' c. 3.3).

Le demandeur doit disposer d'un **intérêt à agir** (p.ex. rapport de concurrence).

10.1 Art. 3 let. d LCD

Principe de priorité d'utilisation (ATF 109 II 483 'Computerland')

La **priorité de l'usage** est décisive. En cas de l'enregistrement subséquent d'un signe déjà utilisé, deux dates de priorité peuvent être distinguées:

- la priorité de l'usage décisive pour la LCD
- la priorité de l'enregistrement décisive pour le droit des marques/raisons sociales

Champ d'application

- **Signes non enregistrés** (ATF 4C.431/2004 'c'est bon la vie' c. 3.3)
- Usurpation de **raisons de commerce connues** en dehors du périmètre protégé par le CO
- Usage à un **titre autre qu'en tant que raison sociale** (p.ex. dans la publicité)
- Enregistrement de **noms de domaines** homonymes sans intérêt propre (ATF 4C.9/2002 'Luzern')

10.2 Le risque de confusion

Le Tribunal fédéral affirme l'**identité de la notion** pour le domaine de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. En fait, il s'agit d'un '**système mobile**' d'éléments interdépendants. L'ensemble des faits peut créer ou exclure un risque de confusion.

La notion du **public concerné** selon le droit des raisons sociales est plus vaste par rapport au droit de la concurrence déloyale et des marques.

Les éléments pertinents du risque de confusion

- La similarité des signes
- La force distinctive (ATF 4C.439/2006 'Eurojobs' et 120 II 144 'Yeni Raki' c. 5b)
- Les produits et services concernés (marques)
- Le périmètre géographique de l'utilisation du signe
- L'attention du public concerné (souvenir)

10.3 Art. 3 let. e LCD (exploitation de la réputation)

- Protection des marques connues, n'atteignant pas le seuil de l'art 15 LPM, au-delà des produits et services enregistrés
- Marques originellement non distinctives avec réputation acquise
- Dilution de la renommée sans risque de confusion (ATF 4A.467/2007 'IWC' c. 4.1)
- Raisons sociales notoires (ATF 109 II 483 'Computerland')

17 mai 2008