

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Licensing Executives Society Switzerland

Développements récents en droit des marques
Séminaire du 5 juin 2008

Conflits entre signes distinctifs: pesée des intérêts ou principe de priorité?

Wolfgang Straub



Plan de l'exposé

Les différents types de conflits

Les éléments pertinents pour la résolution de conflits

Le pesée des intérêts en particulier

Aspects supplémentaires sous l'angle de la concurrence
déloyale

Conclusions

Les différents types de conflits

Les constellations possibles

- Les parties disposent de **signes du même type** (ex. marque – marque)
- Les parties disposent de **signes de nature différente** (ex. marque – raison sociale)
- Les parties disposent d'une pluralité de **signes** (ex. plusieurs marques et raisons sociales)
- Le défendeur n'est **pas titulaire** d'un droit

3

Les différents types de conflits

ATF 125 III 91 'Rytz'

Raison individuelle Kurt Rytz
(1973)

Rytz Industriebau AG (1983)

www.rytz.ch

Rytz & Cie SA (1987)

Marque Rytz (1995) pour
constructions etc.

Le droit de marque ne permettait pas d'attaquer le nom de domaine suite à une pesée des intérêts

4

Conflits entre marques

Le principe (art. 3 LPM): priorité de l'enregistrement

- Une marque **antérieure** prévaut
- sur des **marques** identiques ou similaires
- utilisées pour des **produits** ou des services identiques ou similaires

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

5

Conflits entre marques

Les exceptions/cas particuliers:

- **Marque notoire** (art. 3 let. b LPM/art. 6^{bis} CUP/art. 16 ADPIC)
- **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)
- **Transfert partiel** d'une marque (scission): même priorité
- **Non-usage pendant 5 ans** (art. 12 LPM)
- **Péremption** d'une action (art. 2 CC)

6

Conflits entre raisons sociales

Le principe: priorité de l'enregistrement

- 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 des raisons sociales fortes est plus étendu (ATF 122 III 369 'MZSG' c. 1)
- Application complémentaire du droit au nom et de la LCD

7

Conflits entre noms

Protection des **noms** à proprement parler (art. 29 CC)

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

8

Conflits entre noms

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 'djbobo')
- **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')

9

Conflits entre noms

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.

10

Conflits entre noms

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
- et une **pesée des intérêts** avec un résultat en faveur du demandeur (ATF 4C.360/2005 'BSA' c. 4.4.1)
- Lorsque le **nom est imposé par le droit** (nom de personne physique, raisons individuelles), le risque de confusion doit être toléré pour toute utilisation non commerciale (ATF 116 II 614 'Gucci' c. 5b/aa).

11

Conflits entre marques et raisons sociales

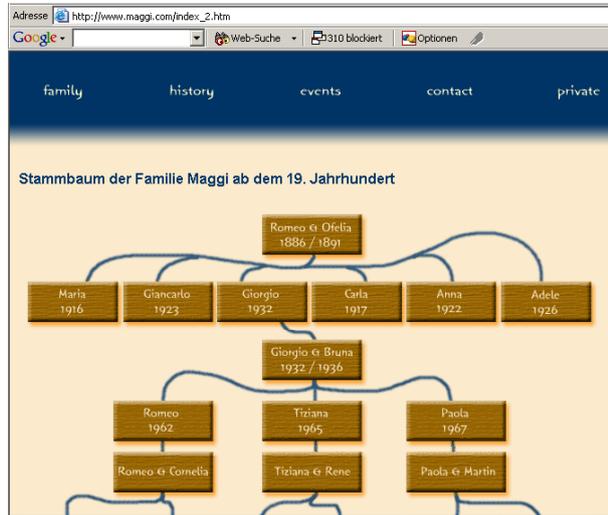
En principe, la **marque antérieure** prévaut sur la raison sociale pour autant que les **produits et services enregistrés** soient touchés.

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').

12

Conflits entre marques et noms



13

Conflits entre marques et noms

ATF 4C.376/2004 'Maggi'

Maggi-Unternehmens AG
Marques MAGGI

Romeo Maggi
www.maggi.com
Fondation Maggi pour enfants

La marque de haute renommée 'Maggi' prévaut sur le nom de domaine de Romeo Maggi.

14

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.

15

Les critères décisifs

Les éléments pertinents pour la résolution de conflits

- L'**étendu de la protection** (p.ex. produits ou services risque de confusion)
- La **priorité de l'enregistrement ou de l'usage**
- Le durée d'une **période de tolérance** (→péremption)
- Une **pesée des intérêts**
- Les principes du droit de la **concurrence déloyale**

16

Les critères décisifs

La priorité:

- Priorité de l'**enregistrement** pour les signes enregistrables
- Priorité de l'**usage** ou de la **constitution** (p. ex. noms de corporations de droit public) pour les signes non enregistrables

17

Les critères décisifs

L'**usage antérieur** (art. 14 LPM)

Condition: usage commercial antérieur au dépôt de marque

Effets:

- L'usage demeure restreint (périmètre géographique, services et produits)
- Transfert du droit d'usage seulement avec l'entreprise
- Une action contre le propriétaire de la marque postérieure pourrait se baser sur la LCD (ATF 129 III 353 et 4C.431/2004 'c'est bon la vie' c. 3.3)

18

Les critères décisifs

La péremption

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)
- en créant du **goodwill précieux qui prévaut sur les intérêts du lésé**.

En fait, il s'agit d'une pesée des intérêts dont les critères sont interdépendants.

19

Les critères décisifs

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 signes de nature différente).

Sous l'empire de l'ancienne LPM, le TF appliquait le principe de priorité de l'usage entre signes de nature différente.

20

Les critères décisifs

La pesée des intérêts

La LPM de 1992 part du principe de la priorité de l'enregistrement.

Depuis ATF 116 II 614 'Gucci' c. 5d, le TF s'est basé de manière systématique sur une pesée des intérêts.

21

Les critères décisifs

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** (TC AG 'frick.ch')
- 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

22

La concurrence déloyale

Le rapport avec LPM/CO/CC

- TF: **hypothèse du 'contournement'** non admis
- Le **but de la protection** est différent (concurrence loyale et non pas protection de signes distinctifs).
- **Rapport de complémentarité** avec la LPM et le droit des raisons sociales et des noms (ATF 4A.467/2007 'IWC' c. 3.3).

23

La concurrence déloyale

Le risque de confusion

- Le TF 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.
- 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.

24

La concurrence déloyale

Art. 3 let. d LCD (risque de confusion)

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

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)

25

La concurrence déloyale

ATF 4C.439/2006 'Eurojobs'

Eurojob AG (1999)

www.euro-job.ch (2001)

Marque EUROJOBS (1997)

www.eurojobs.ch (1998)

Eurojobs Personaldienstleistungen SA (2002)

La marque EUROJOBS était descriptive et sans réputation acquise →risque de confusion exclu selon le TF

26

La concurrence déloyale

Art. 3 let. d LCD (risque de confusion)

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')

27

La concurrence déloyale

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 originaires 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')

28

Conclusions

Le TF prétend d'effectuer toujours une **pesée des intérêts** en cas de conflits entre signes de nature différente.

Les autres éléments ne prévalent que rarement sur le **principe de priorité**.

Les **marques de haute renommée** profitent d'une protection élargie.

Bien que la notion d'un risque de confusion est différente dans le droit de la **concurrence déloyale**, la LCD ne contribue que rarement à une appréciation différente.

29

Questions, critiques, remarques etc.?

Wolfgang Straub
Deutsch Wyss & Partner
Effingerstrasse 17/C.P. 5860
CH-3001 Berne

+41 31 381 44 25

wolfgang.straub@advobern.ch
www.advobern.ch

30