

Die Seite des Instituts und der LES | La page de l'Institut et du LES

Développements récents en droit des marques

Les – IPI, le 5 juin 2013 à Genève

ISABELLE BRUDER* / MICHÈLE BURNIER**

Le 5 juin 2013, s'est tenu à Genève le séminaire annuel organisé conjointement par le Licensing Executive Society et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ayant pour thème les «Développements récents en droit des marques».

La première intervention, présentée par M^e MICHÈLE BURNIER, avocate à l'Etude Python & Peter, est consacrée à la délicate problématique des modalités et des conditions de validité des *contrats de coexistence*, soulevée par l'arrêt «Ice Watch» (ATF 138 III 304). Pour rappel, la société X. SA a engagé une action à l'encontre de la société Swatch SA afin de faire constater que la résiliation par Swatch SA de l'accord de coexistence conclu entre les parties était sans effet, que l'accord était donc valable et que les oppositions formées par Swatch, y compris à l'étranger, soient retirées. Sur le fond, l'arrêt pose la question de savoir ce que l'on doit entendre par «*justes motifs*» permettant la résiliation d'un tel accord, principe déjà reconnu par le Tribunal fédéral (ATF 128 III 428 C). Le Tribunal fédéral rappelle que l'existence d'un juste motif s'apprécie sur la base d'une évaluation globale et du nombre de violations du contrat, ainsi que sa durée, et que la violation d'obligations caractéristiques de l'accord n'est pas en soi un juste motif. Par ailleurs, l'absence de risque de confusion peut être prise en considération. Il s'agit donc d'une question subjective laissée à l'appréciation des juges du fonds. Dès lors, comment peut-on limiter la portée d'une résiliation pour justes motifs? Une solution pourrait être d'introduire une clause de résiliation dans l'accord de manière à:

- (i) Identifier expressément les violations que les parties considèrent comme étant des «justes motifs» et ainsi les distinguer des violations moins graves;
- (ii) Définir la procédure à suivre par les parties pour régler ce type de différend. Prévoir une mise en demeure préalable impartissant un délai pour faire cesser la violation a pour avantage de faciliter l'acceptation du «juste motif» par le juge puisque la réitération de la violation grave serait alors perçue comme la volonté de l'une des parties de ne plus respecter l'accord. Eventuellement recourir à l'intervention d'un expert indépendant sur la question du juste motif une fois la violation notifiée au cocontractant, une telle solution pouvant toutefois s'avérer compliquée en pratique;
- (iii) Prévoir que le contrat puisse évoluer avec le temps. En effet, si la coexistence a perduré pendant plusieurs années, la violation risque d'être interprétée avec plus de souplesse.

La difficulté dans la rédaction de tels accords de coexistence est qu'il n'est, par définition, pas possible d'éviter tout problème d'interprétation, inhérent aux contrats de durée. Par ailleurs, en dépit des clauses de résiliations prévues dans ces contrats, il existe toujours un droit formateur de résilier. Il est toutefois possible en faisant preuve d'imagination, de trouver des moyens sinon d'éviter, à tout le moins de limiter l'incertitude inhérente à ces contrats.

Le droit des marques a également connu un développement récent suite à l'arrêt «*IP Translator*» (C-307/10), dont les conséquences pratiques ont été analysées par M^e GUILLAUME FOURNIER, avocat à l'Etude Meyer Lustenberger Lachenal. L'arrêt «*IP Translator*» a eu pour effet de modifier la Communication n° 4/03 du 16 juin 2003 du président de l'OHMI concernant l'exigence de «*clarté et de précision*» du libellé, en faisant désormais prévaloir l'*interprétation littérale* des termes employés pour désigner les produits et les services couverts par la marque. Cet arrêt a donné lieu à la Communication du président de l'OHMI n° 2/12 du 20 juin 2012 qui remplace la précédente. Ces communications ne

* Juriste, Genève.

** Avocate, Genève.

s'appliquent toutefois qu'aux marques communautaires et non aux marques nationales des Etats membres, soumises au droit local. Afin de pallier les divergences d'interprétations entre les différentes législations, l'OHMI et les Offices nationaux de l'Union européenne ont signé le 2 mai 2013 la «Common Communication on the implementation of IP Translator», en vue d'harmoniser la liste des produits et des services acceptables dans tous ces pays. Ce changement a un impact considérable en pratique quand on sait qu'environ un tiers des marques revendiquent tout l'intitulé d'une classe et ce problème se pose dans environ 50% des oppositions communautaires. Il est donc nécessaire d'adapter nos stratégies de protection au cas par cas, et de déterminer s'il est réellement opportun de viser l'intégralité des produits ou des services d'une classe pour s'assurer une protection optimale. Ne serait-il pas plus judicieux de désigner des produits et/ou des services bien spécifiques? Cela est le cas en présence d'une activité spécifique ou technique tel que le secteur de la construction métallique, pour reprendre l'exemple cité par M^e FOURNIER. Le libellé doit également être envisagé, le cas échéant, sous l'angle international en tenant compte du fait que certains pays européens ou étrangers refusent les termes larges comme aux Etats-Unis ou au Japon (ce dernier n'utilise d'ailleurs pas la classification de Nice).

Concernant la Suisse, ERIC MEIER, vice-directeur et chef de la Division des marques de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, a commencé par rappeler les principes et la portée juridique de la classification de Nice. Il a ensuite présenté la plate-forme internet de l'OMPI «Nicepub», tout en indiquant que le système hiérarchique «taxonomie» ne faisait pas partie de la classification de Nice et ne revêtait aucune signification juridique. Dans la deuxième partie de son exposé, ERIC MEIER a présenté la pratique de l'Institut relative à l'art. 11 al. 1 OPM. En exigeant une désignation précise des produits et des services, cette norme vise à garantir la sécurité juridique. La signification des termes doit ressortir du registre, les numéros des classes pouvant être pris en considération. Comme l'OHMI, l'Institut adopte l'interprétation littérale des indications générales. Il accepte toutes indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice avec une exception dans la classe 45. Seules sont admises les descriptions des produits qui se basent sur leurs propriétés objectives ou intrinsèques, des précisions relevant de la stratégie marketing du déposant sont refusées. La troisième partie de l'exposé a porté sur les conséquences de l'usage partiel de la marque de l'opposant dans la procédure d'opposition. Si l'opposant rend l'usage de la marque vraisemblable uniquement pour des produits spécifiques englobés sous un terme plus large, la pratique de l'Institut est simple: les motifs relatifs d'exclusion sont examinés seulement sur la base de ces produits. Ainsi, l'Institut a considéré dans sa décision d'opposition n° 12023 du 30 avril 2013 que bien que la marque opposante soit enregistrée entre autres pour des «médicaments», l'examen de la similarité des produits doit se faire sur la base des «antiépileptiques» uniquement (voir dans le même sens la décision d'opposition n° 12022). Le TAF apporte une nuance et considère que l'usage pour un produit spécifique peut valoir usage pour la catégorie à laquelle il appartient lorsque ce produit est «typique» de l'indication générale. Ainsi, le TAF a considéré dans son arrêt «Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/My Swiss Chocolate.ch (fig.)» que l'utilisation de la marque opposante pour du chocolat valait usage pour l'indication générale «Süßwaren», mais pas pour le terme général enregistré «confiserie» («Konditorwaren») (TAF B-1686/2012 du 9 avril 2013). Lors de la discussion, ERIC MEIER a rappelé, au sujet du service vente au détail (cl. 35), que l'Institut accepte cette formulation sans qu'il soit nécessaire de spécifier les produits objets de cette vente. De surcroît, l'Institut considère que les «services de vente au détail» ne sont en règle générale pas similaires par complémentarité aux produits objets de cette vente dans la mesure où le destinataire de ces services n'est pas un particulier mais un professionnel (grossiste ou importateur).

Enfin, ARNAUD FOLLIARD-MONGUIRAL, juriste au département Annulation et Contentieux de l'OHMI, a analysé les arrêts essentiels rendus en 2012 et 2013 en matière de marques communautaires. En particulier, l'arrêt *Lindt* de la CJUE (C-98/11 § 62 du 24.5.2012) en matière d'acquisition du caractère distinctif par l'usage où la Cour rappelle que le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé dans chacun des pays de l'Union dans lesquels la marque ne disposait pas, au moment du dépôt, de caractère distinctif intrinsèque. Cela rend inapplicable cette disposition en pratique puisqu'il est matériellement impossible de justifier d'acquisition du caractère distinctif dans chaque pays compte tenu des coûts qu'il faudrait déboursier. La Cour laisse toutefois une porte ouverte en indiquant qu'«il serait excessif d'exiger que la preuve d'une telle acquisition soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement». Dès lors, peut-être pouvons-nous en déduire que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif auprès d'une partie prépondérante de la population de l'Union européenne sans considération de marchés nationaux serait suffisante pour satisfaire les exigences de l'article 7 § 3 du

règlement 207/2009 CE (le sondage produit par Lindt selon lequel la marque tridimensionnelle serait distinctive pour 75,4% de la population de l'Union européenne n'est pas «quantitativement suffisant»). Une affaire KIT KAT pendante auprès du TUE apportera des précisions en matière d'appréciation Nestlé avançant un sondage montrant que sa marque tridimensionnelle serait distinctive pour 85% de la population dans neuf Etats membres (T-112/13 (BoA R513/2011-2)).

Un autre arrêt important a été rendu par la CJUE dans l'affaire *ONEL* du 19 décembre 2012 – C-149/11), cette fois en matière d'«usage sérieux» de la marque communautaire. La Cour a considéré que l'usage dans la Communauté doit être apprécié au regard de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits et des services protégés, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que sa fréquence et sa régularité. Concernant l'étendue territoriale, la Cour indique qu'il doit être fait abstraction des frontières du territoire des Etats membres. Ce n'est toutefois qu'exceptionnellement que l'usage dans un seul Etat membre vaut usage sérieux dans la Communauté, dans la mesure où la portée de l'usage doit, en principe, être supérieure à celle de l'usage d'une marque nationale.