

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

Développements récents en droit des marques

LES-IPI, le 27 avril 2016 à Genève

ISABELLE BRUDER* / MICHÈLE BURNIER**

- I. Procédure d'enregistrement
- II. Procédure d'opposition
- III. Législation «Swissness»
- IV. Procédure de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque
- V. Révision du règlement (CE) sur la marque communautaire 207/2009 du 26 février 2009 par le règlement modificatif (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016
- VI. La jurisprudence
- VII. Moyens de preuve en procédure administrative

Le 27 avril 2016 s'est tenue la 14^e édition du 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*».

L'année 2016 a été marquée par des changements législatifs et réglementaires de premier ordre en matière de marques, tant en droit suisse qu'au niveau du droit de l'Union européenne.

La journée a débuté par la présentation de M. P.-E. RUEDIN, Docteur en droit, Greffier au Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a présenté la jurisprudence du TAF en matière de procédure d'enregistrement et d'opposition.

I. Procédure d'enregistrement

La problématique du caractère potentiellement trompeur des signes contenant une indication géographique a été un thème récurrent en 2015. RUEDIN a notamment exposé les arrêts du TAF (B-5120/2013) et du TF (4A_357/2015) concernant le signe «Indian Motorcycle» pour des vêtements. Le TF a confirmé l'appréciation du TAF en indiquant qu'il ressort clairement de la combinaison des éléments «Motorcycle» et «Indian» («moto indienne») que le substantif définit les contours de la marque et que l'adjectif porte exclusivement sur le nom «moto». Cette combinaison ne saurait suggérer aux consommateurs que les vêtements sur lesquels elle est apposée proviendraient d'Inde. Le vêtement sur lequel le signe litigieux est apposé est ainsi plutôt perçu comme un simple support et le signe considéré comme une référence à l'univers des motos (et non comme une indication de provenance du vêtement). Le TF ajoute que l'attente éveillée est très proche de celle qui est suscitée par le renvoi à un événement sportif ou culturel, cas qui entre dans l'une des exceptions prévues par la jurisprudence «Yukon», rendue en application de l'art. 47 al. 2 LPM. Les consommateurs sont en effet habitués à percevoir des produits tels que des vêtements ou des véhicules comme des supports sur lesquels sont apposées les références à ces organisations/événements (par exemple: «Genève Handball 2016 [fig.]»).

Il ressort des autres arrêts présentés par RUEDIN que le TAF a rejeté les signes «Luxor» pour des microscopes et des appareils pour la chirurgie ophtalmologique (TAF B-6503/2014), «Teutonia» pour des véhicules, poussettes, maroquinerie, meubles et vêtements (TAF B-3117/2014) et «Hyde Park» pour des véhicules automobile et des modèles réduits de véhicules (TAF B-1785/2014). En revanche, la marque «Cortina (fig.)» a été acceptée pour de la maroquinerie et des vêtements (TAF B-2925/2014). Dans le domaine des signes représentant un produit, le TAF a refusé le «bouton Apple» au motif qu'il ne s'écarte pas des symboles habituels de fonctions généralement présents sur les

* Juriste, Genève.

** Avocate, Genève.

touches des produits en cause («*Smartphones und Tablets*») (TAF B-2418/2014). En revanche, le TAF a admis la marque figurative «Nilpferd» représentant un personnage pour des jouets en classe 28, estimant que ce signe est à de nombreux égards inhabituel et inattendu (TAF B-1920/2014) ce qui ne semble pas très cohérent avec la pratique actuelle.

II. Procédure d'opposition

RUEDIN a analysé les principaux arrêts rendus en 2015 par le TAF. Une problématique récurrente est celle du champ de protection qui doit être accordé aux marques antérieures dotées d'un faible caractère distinctif. En présence d'un élément commun faiblement distinctif, l'appréciation du risque de confusion dépendra de l'impact des autres éléments sur l'impression d'ensemble qui se dégage des marques. Le risque de confusion a ainsi été partiellement nié entre les marques «swissix» et «IX Swiss» (TAF



B-203/2014), nié entre les marques «Nivea Stress Protect» et «Stress Defence» (TAF B-3005/2014) et nié entre les marques «Street-One» et «streetbelt.ch» (TAF B-5389/2014). En matière de preuve du caractère distinctif élevé en procédure d'opposition, le TAF a laissé ouverte la question de savoir si la marque «YSL» bénéficie d'un champ de protection accru en relation avec des vêtements dans la mesure où Yves Saint Laurent n'a pas suffisamment rendu vraisemblable le fort degré de connaissance de cette marque par le public (TAF B-2296/2014, «YSL [fig.]/SL Skinny Love [fig.]»). En revanche, le TAF a admis



le caractère distinctif élevé de la marque «Victorinox» pour des montres («*Armbanduhren*») (TAF B-341/2013, «Victorinox/Miltorinox») ou encore de la marque «Calida» pour des pyjamas et sous-vêtements (TAF B-6732/2014, «Calida/Calyana»).

La journée s'est poursuivie avec la présentation de M. E. MEIER, vice-directeur de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Ce dernier a mis en exergue les principaux changements applicables dès le 1^{er} janvier 2017, intégrés dans le projet de révision des directives de l'IPI, actuellement disponible sous le lien <www.ige.ch/fr/infos-juridiques/domaines-juridiques/marques/directives-en-matiere-de-marques.html>.

III. Législation «Swissness»

La nouvelle législation «Swissness» vise à renforcer la protection de la désignation «Suisse», de la croix suisse et des indications de provenance en général. L'une des innovations est la possibilité de faire enregistrer des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) pour des produits non agricoles tels que les montres, céramiques, textiles ou encore eaux minérales dans le nouveau «registre des indications géographiques», régit par l'art. 50a LPM et la nouvelle Ordonnance sur les AOP et IGP pour les produits non agricoles. En outre, à partir du 1^{er} janvier 2017, les indications de provenance pourront être enregistrées à titre de marque géographique aux conditions prévues à l'art. 27a LPM et en dérogation à l'art. 2 let. a LPM. Cette marque géographique pourra dès lors servir de base à un enregistrement international, facilitant ainsi la protection à l'étranger. Selon l'art. 27d LPM, qui définit les droits découlant d'une marque géographique, toute personne respectant les conditions prévues dans le règlement peut utiliser la marque. Enfin, les signes publics suisses et étrangers protégés seront dorénavant publiés en ligne par l'IPI afin d'en faciliter la recherche.

Avec la nouvelle loi sur la protection des armoiries (LPAP), il sera possible d'enregistrer des marques dotées d'une représentation de la croix suisse ou d'un drapeau suisse pour des produits, sous réserve que lesdits produits proviennent effectivement de Suisse, et que cette mention soit précisée dans le

libellé. Cette possibilité ne s'étend pas aux marques comportant les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec celles-ci, que ce soit en relation avec des produits ou avec des services. Des exceptions sont prévues lorsque la déposante est la Confédération suisse ou lorsque le déposant peut faire valoir son droit de poursuivre l'usage (art. 35 LPAP).

Le deuxième changement important de la pratique en matière d'enregistrement concerne les marques de services comportant une indication de provenance: la liste des services devra dorénavant être limitée à la provenance géographique, comme c'est le cas actuellement pour les marques déposées pour des produits. Cette limitation, rendue nécessaire en raison de la modification de l'art. 49 al. 1 LPM, concrétise la volonté du législateur de renforcer la protection des indications de provenance. Elle a en particulier un effet direct sur le champ de protection de la marque, de sorte que l'usage effectif de la marque pour des produits ou des services provenant d'un autre pays n'équivaut pas à un usage permettant d'éviter la perte du droit à la marque (cf. TF 4A_357/2015, «Indian Motorcycle»).

IV. Procédure de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque

Régie par les art. 35a ss LPM et les art. 24 ss OPM, cette nouvelle procédure a pour but de faciliter la radiation des marques non utilisées depuis une période ininterrompue de cinq ans, dans un souci de désengorgement du registre. Cette procédure est ouverte à toute personne physique ou morale sans qu'il soit besoin d'établir un intérêt particulier. La procédure de radiation s'apparente à la procédure d'opposition, de par sa nature administrative, le montant abordable de sa taxe, ainsi que les principes régissant l'allocation des frais et dépens. La demande doit en particulier contenir une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée, une motivation qui rend vraisemblable le défaut d'usage et les moyens de preuve (art. 24a OPM). Lorsqu'une demande de radiation n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au titulaire de la marque en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. L'IPI admettra une demande si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage et si le titulaire ne rend pas vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le défaut d'usage. La question des effets de l'usage partiel de la marque est encore ouverte et fera l'objet d'un workshop avec les associations de milieux intéressés en septembre 2016. Le projet actuel des Directives de l'IPI prévoit la «solution minimale», c'est-à-dire que la marque serait radiée pour chaque produit ou service pour lesquels l'usage n'a pas été rendu vraisemblable.

M.D. HANF, membre du Département Coopération internationale et affaires juridiques de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a ensuite présenté les réformes législatives qui ont eu lieu au niveau communautaire ainsi que la jurisprudence communautaire.

V. Révision du règlement (CE) sur la marque communautaire 207/2009 du 26 février 2009 par le règlement modificatif (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016

La réforme vise notamment à améliorer l'efficacité et la cohérence du système de l'Union européenne avec les législations nationales. HANF a exposé les effets concrets des modifications substantielles du règlement (CE) sur la marque communautaire (CE) 207/2009 (RMUE) sur la pratique. En matière d'obtention des droits, le RMUE permet désormais le dépôt d'une marque communautaire sans représentation graphique, et a introduit les marques de certification de l'Union européenne (art. 74^{bis} RMUE) à compter d'octobre 2017.

En ce qui concerne l'étendue des droits, le nouvel article l'article 28 RMUE exige la clarté et la précision des produits et services lors du dépôt et explicite quelles marques sont éligibles, quels types de termes peuvent être ajoutés, des exemples de termes acceptables pour chaque édition et classe de Nice et la procédure de dépôt, d'examen et de publication. À noter le délai expirant le 24 septembre 2016 pour modifier le registre pour les titulaires de marques déposées avant l'arrêt «IP Translator», soit avant le 22 juin 2012.

Concernant les motifs absolus, le RMUE en élargit le catalogue puisque le motif de fonctionnalité de l'art. 7 § 1 (e), n'est plus limité à la forme du produit, mais est étendu à «d'autres caractéristiques». De plus, sont notamment exclues les marques qui porteraient atteinte à la législation de l'Union ou des États membres sur les AOP et les IGP. Concernant les motifs relatifs de refus, le délai d'opposition pour les enregistrements internationaux est raccourci (quatre mois au total à compter de la republication par l'EUIPO, contre neuf mois avant la réforme). L'art. 8 § 4 (a) RMUE prévoit désormais un motif relatif de refus spécifique pour les IGP et AOP. Par ailleurs, la période de carence concernant la

preuve de l'usage est désormais calculée à compter du dépôt, et non plus à compter de la publication de l'enregistrement. Concernant les droits exclusifs, le titulaire de droits peut désormais faire saisir les produits supposés contrefaisants en transit, ou encore faire interdire des actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens (nouvel art. 9^{bis} RMUE).

VI. La jurisprudence

La question des signes contenant une indication géographique s'est également présentée au niveau communautaire comme l'a rappelé HANF. Ainsi, le TUE a confirmé le refus de la Chambre de Recours d'enregistrer la marque «Monaco» en classes 9, 16, 39, 41 et 43, au motif que l'art. 7 § 1 (c) RMUE s'oppose à l'enregistrement de noms géographiques (i) déjà connus et (ii) susceptibles d'être utilisés en tant qu'indications de provenance (T-197/13). De même, la Chambre de Recours a refusé le signe «Suedtirol» (R574/2013-G).

Les marques tridimensionnelles ont donné lieu à plusieurs décisions. Ce sont ainsi vu refusés à l'enregistrement une représentation d'une salle de vente Apple (R2224/2015-1), des chaussures de rebond (T-390/14), et une forme de briquet (R 0924/2013-1), au motif que la forme ne diverge pas de manière significative des normes du secteur.

HANF a également mis en exergue la délicate question de l'étendue du territoire à prendre en considération pour rapporter la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage «dans l'ensemble de l'Union pour une partie significative du public pertinent». La preuve doit-elle être rapportée pour chacun des 28 États membres pris individuellement, ce qui rendrait la tâche impossible en pratique, ou seulement dans les «principaux» pays? La jurisprudence du TUE ne semble toujours pas clairement établie dans la mesure où il a considéré que la preuve n'avait pas été fournie alors qu'elle n'avait pas été rapportée dans seulement 4 des 15 États membres de l'époque (Danemark, Portugal, Finlande et Suède) (T-359/12), mais que la preuve aurait pu, en principe, être rapportée avec des sondages pour 10 pays et une extrapolation aux 17 autres États membres (T-411/14). Reste que la CJUE a clairement considéré «qu'il serait excessif d'exiger que la preuve d'une telle acquisition soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement» (C-98/11).

La même question de l'étendue du territoire à prendre en considération se pose en matière de preuve d'usage, suite à l'arrêt de la CJUE «Leno Marken» (C-149/11) selon lequel le territoire européen doit être considéré dans son ensemble, sans prise en compte des frontières des États membres, et qu'un usage doit avoir une importance économique suffisante en relation avec le secteur d'activité, peu importe le nombre de pays. Ainsi, l'usage dans un seul EM peut être suffisant, pourvu qu'il ne soit pas symbolique (T-398/13).

Enfin, HANF a rappelé que la pratique communautaire rejoint la pratique suisse en ce qu'elle considère aussi qu'en présence d'un élément commun faiblement distinctif, l'appréciation du risque de confusion dépendra de l'impact des autres éléments sur l'impression d'ensemble suscité par les marques. Le risque de confusion a ainsi été nié entre les marques «Bon Appétit!» et «Bon Apeti» (T-485/14). Le risque de confusion peut toutefois exister en présence de signes faibles si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou aussi faible, et que l'impression d'ensemble est similaire.



Le séminaire s'est poursuivi avec le quatrième et dernier exposé, présenté par M. BURNIER, Avocate à l'étude Pestalozzi, relatif aux *moyens de preuve en procédure administrative*, notamment au vu de la future procédure de radiation.

VII. Moyens de preuve en procédure administrative

M^e BURNIER a tout d'abord rappelé certains principes, notamment l'application de la maxime inquisitoire en matière administrative. En matière de procédure d'opposition, le TAF s'est toutefois écarté de ce principe pour appliquer une procédure *sui generis* (TAF B-5120/ 2011), faisant peser la charge de la preuve sur les parties et excluant l'administration de la preuve d'office. D'où l'importance pour les

parties et leur représentant de produire des moyens de preuves à haute force probante. Cela s'applique en particulier pour prouver la «vraisemblance» de l'usage ou du non usage (art. 35b al. 1 let. b et 24a let. d OPM révisés pour l'action en radiation). Des exceptions à l'administration des moyens de preuves existent lorsque le fait est admis par la partie adverse, notamment en cas de notoriété de la marque (sic! 2006, 177 «Médecins sans frontières»), en cas d'usage admis ou défaut d'usage retiré (TAF B-5732/2009) ou encore en cas d'avis concordant des parties, ce qui lie l'autorité (sic! 2000, 111). Dans les autres cas, la «vraisemblance» doit être rapportée.

Dès lors, quid des moyens de preuve acceptables, et surtout efficaces, en procédure administrative? Les moyens de preuve les plus probants sont tout d'abord les documents écrits dans l'une des langues officielles (sachant que l'anglais peut également être admis), tels que, les factures, les bons de livraisons, les échantillons tels que les étiquettes, emballages, catalogues, prospectus, ou encore les listes de prix, nombre d'abonnés, nombre de tirages, les exemplaires de produits concernés, le matériel publicitaire et des indications relatives au chiffre d'affaires ou aux dépenses publicitaires engagées sur la période pertinente. Lors du dépôt de documents, quelles que soient les procédures, il faut garer à l'esprit qu'il est possible de consulter les dossiers des marques enregistrées, y compris le volet se rapportant à une procédure d'opposition. Il est dès lors très important d'identifier, lors du dépôt, les documents qui sont confidentiels.

Par ailleurs, l'accent peut aussi être mis sur les renseignements de tiers, tels que les rapports de recherches pour le non usage établi par des sociétés spécialisées, des déclarations écrites de tiers (fournisseurs, distributeurs) corroborées par leur témoignage, ce qui nécessite de demander l'audition du témoin à l'autorité lors du dépôt de la déclaration. L'audition de témoins n'est toutefois possible qu'auprès du TAF (art. 14 PA). L'IPI admettant des déclarations de tiers en lien avec d'autres pièces, cette option reste toutefois intéressante en première instance déjà. BURNIER relève qu'il devrait aussi être possible de requérir de l'autorité (IPI ou TAF) qu'elle sollicite elle-même directement l'avis d'une association professionnelle pour prouver l'usage ou le non usage d'un signe par exemple.

S'agissant des sondages d'opinion, se pose la question de leur valeur probante. Si le juge civil les considère généralement comme une simple allégation de partie, ils sont en revanche particulièrement appropriés en matière d'imposition d'un signe et de «secondary meaning», en particulier lorsque l'IPI collabore à l'élaboration des questionnaires. Leur force probante devrait alors être équivalente à n'importe quel autre moyen de preuve puisque les questions n'ont pas été élaborées par la partie requérante mais conjointement avec l'autorité. Ainsi, du moment où le questionnaire repose sur des questions standards et usuelles, respecte les principes dégagés par la jurisprudence et est effectué par une société indépendante du demandeur, le sondage devrait avoir la même force probante que les autres moyens de preuve.

De même, le TAF considère que les renseignements de parties tels que les déclarations du titulaire ou d'un représentant, même faites sous serment, n'ont pas de valeur accrue et sont qualifiées de simples allégations de parties (TAF B-3294/2013; B-5902/2013). Si cette pratique peut être suivie s'agissant des déclarations des parties *stricto sensu*, elle est fortement discutable s'agissant des déclarations de tiers, dont les déclarations écrites devraient avoir une valeur probante «normale». En effet, ces tiers ne sont pas liés à la partie et leur témoignage écrit doit être considéré comme pertinent surtout lorsqu'il est en lien direct avec des documents déposés en procédure. Les spécificités de la procédure d'opposition et de la future procédure de radiation devraient encourager l'autorité à prendre en considération ces déclarations et à ne plus systématiquement les rejeter.

Enfin, BURNIER a clos son exposé en rappelant que les frais étaient alloués sous une forme forfaitaire, en particulier en procédure de première instance. Elle s'interroge sur l'opportunité de reconsidérer cette pratique, en particulier afin que les frais liés aux rapports de recherches, indispensables dans la future procédure de radiation, soient pris en charge.