

Risque de confusion, risque d'association et parasitisme

Quelle protection pour les marques renommées ?

Ralph Schlosser

IPI/LES, 27 juin 2012

Développements récents en droit des marques

RISQUE DE CONFUSION (1)

Risque de confusion (ATF 128 III 441 « Appenzeller »)

- risque de confusion direct : le public attribue le signe au faux titulaire
- risque de confusion indirect : le public pense avoir affaire à des marques de série assortissant différentes lignes de produit d'une même entreprise ou de plusieurs entreprises liées entre elles économiquement

RISQUE DE CONFUSION (2)

Risque de confusion indirect (marques de série) :

- ATF 102 II 122 : Anabelle = Annette
- ATF 96 II 243 : Blauer Bock = Grüner Bock, Gelber Bock, Roter Bock, Silber Bock
- ATF 87 II 35 : Bic = Big Ben [au même titre que BIC-Poche, BIC-cristal, BIC-IMAG, BIC-clic]
- HGer ZH, sic! 2002, 49 : Red Bull = Red Bat

RISQUE DE CONFUSION (3)

Risque de confusion indirect (de manière plus générale) :

- CREPI, sic! 2005, 757 : Boss = Airboss (association d'idées)
- CREPI, sic! 2003, 904 : Seven = Seven Pictures

RISQUE D'ASSOCIATION (1)

ATF 122 III 382 (« Kamillosan ») :

Un risque de confusion peut également résulter du fait que le signe le plus récent véhicule indiscutablement un message de type « succédané de » ou « aussi bon que », même si des attributions erronées sont improbables

RISQUE D'ASSOCIATION (2)

ATF 122 III 382 (« Kamillosan ») :

Les marques fortes méritent une sphère de protection étendue. Certes, plus une marque est connue et moins le public sera en proie à des confusions. Mais le rayonnement de la marque forte l'expose davantage au risque que le signe d'un tiers soit pris pour une marque de série ou comme annonçant des produits équivalents ou substituables

RISQUE D'ASSOCIATION (4)

Critique de la jurisprudence « Kamillosan » : le risque d'association sans risque de confusion ne relève pas de l'art. 3 LPM

SHK MSchG-Joller, art. 3 N 35; Glöckner, sic! 2011, 279; Müller, Kollisionen von Kennzeichen, N 251; Baechler, Rote Bullen, N 267; HGer ZH, sic! 1999, 581 c. F.e/bb, Rivella/Apiella II; cf. aussi Willi, art. 3 N 12

RISQUE D'ASSOCIATION (5)

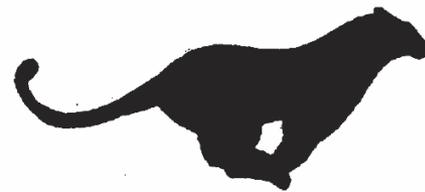
Art. 4 par. 1 sous b) de la 1^{ère} Directive 89/104/CEE :

« Une marque est refusée à l'enregistrement (...) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le **risque d'association** avec la marque antérieure »

RISQUE D'ASSOCIATION (6)

CJCE, C-251/95 (par. 18)

« ... la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion »



RISQUE D'ASSOCIATION (7)

CJCE, C-251/95 :

Le « risque d'association proprement dit » ne relève pas de l'art. 4 par. 1 sous (b) de la 1^{ère} Directive

RISQUE D'ASSOCIATION (8)

Concurrence déloyale :

- le risque d'association relève de l'art. 3 lit. d LCD (TF, sic! 2007, 374 c. 3.1, « Maltesers I »; TF, 4C.439/2006 c. 6.1, « Eurojobs »)
- le risque d'association est un cas d'exploitation de la réputation (TF, sic! 2008, 454 c. 4.3, « IWC/WMC »)
- le risque d'association relève de l'art. 3 lit. e LCD (ATF 135 III 446 c. 7.1, « Maltesers II »)

RISQUE D'ASSOCIATION (9)

Quelle protection d'une marque contre le risque d'association proprement dit ?

- art. 2 ou 3 lit. e LCD
- art. 15 LPM

CONCURRENCE DÉLOYALE (1)

ATF 135 III 446 (« Maltesers II »)



CONCURRENCE DÉLOYALE (2)

ATF 135 III 446 c. 7.1 (« Maltesers II »)

Les comportements par lesquels un compétiteur se rapproche sans nécessité des prestations d'un tiers ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment d'un éventuel risque de confusion (...) Agit de manière déloyale celui qui, à l'aide de sa publicité, transfère sur ses propres marchandises la bonne réputation attachée aux marchandises connues sous un autre signe en suscitant des associations d'idées avec ce dernier, sans nécessairement entraîner un risque de confusion.

CONCURRENCE DÉLOYALE (3)

ATF 135 III 446 c. 7.1 (« Maltesers II »)

En particulier, il n'est pas nécessaire que le signe utilisé soit à ce point semblable à celui du concurrent qu'il puisse être confondu avec lui, pris isolément. Il suffit bien plutôt qu'un signe similaire au signe connu du tiers soit utilisé d'une telle manière qu'il ne puisse se comprendre autrement que comme un rattachement à ce signe et qu'il soit objectivement propre à éveiller auprès des destinataires une association d'idées avec le signe en question ou les produits qui y sont associés.

CONCURRENCE DÉLOYALE (4)

Notoriété comme condition de la protection ?

- non, selon certains auteurs (SHK MSchG-Thouvenin, art. 15 N 9; Simon/Eschmann, FS Tschäni, 529)
- mais le TF parle de « *bekanntes Drittzeichen* » (ATF 135 III 446 c. 7.1, « Maltesers II »)

ARTICULATION LPM / LCD (1)

Question :

Une marque qui n'est pas de haute renommée peut-elle bénéficier d'une protection contre le risque d'association proprement dit par le biais de la LCD ?

ARTICULATION LPM / LCD (2)

Relation LCD / lois spéciales :

- « *Umwegthese* » : il n'est pas admissible de qualifier d'illicite, par le détour du droit de la concurrence, ce qui est autorisé au regard des lois spéciales de propriété intellectuelle (ATF 116 II 471 c. 3a/aa, « Volvo »)
- « *Umwegthese* » critiquable, car ne tient pas compte du fait que LCD et LPM ont des fonctions différentes; la LPM n'est pas une loi spéciale par rapport à la LCD (Cherpillod, 55)

ARTICULATION LPM / LCD (3)

Mais « une interprétation systématique des textes légaux commande que l'on n'aboutisse pas à des solutions qui seraient en contradiction avec les objectifs poursuivis par la loi sur les marques » (Cherpillod, 55 et 132)

ARTICULATION LPM / LCD (4)

Il s'impose de distinguer deux situations :

- 1) certaines circonstances s'ajoutent à la confrontation des signes
- 2) seuls les signes en présence sont litigieux

ARTICULATION LPM / LCD (5)

- 1) en présence de circonstances ou d'éléments venant s'ajouter aux signes, la LCD peut s'appliquer même en l'absence de violation de la LPM
 - IWC / WMC : slogan publicitaire « Fabrikation feiner Markenuhren »; site Internet évoquant une distinction « U-S-I-Quality Award »; siège à Schaffhouse (sic! 2008, 454 c. 6.2)
 - Jägermeister/Kräutermeister : combinaison d'éléments de la marque de la demanderesse (Jägermeister) et de son slogan (« Deutschlands meistgetrunkener Kräuterlikör ») (GRUR 1981, 142)

ARTICULATION LPM / LCD (6)

- 2) lorsque seuls les signes en présence sont litigieux, il ne devrait pas y avoir de place pour une application de la LCD lorsque la LPM n'est pas violée (pas de risque de confusion; pas de marque de haute renommée), faute de quoi il y aurait contradiction avec les art. 3 et 15 LPM (cf. BGH, GRUR 1999, 161 c. 2, « MAC Dog »)

ARTICULATION LPM / LCD (7)

Constats intermédiaires :

- 1) le risque d'association peut être appréhendé par la LPM en présence d'une marque de haute renommée
- 2) le risque d'association peut être appréhendé par la LCD en dehors d'une haute renommée
 - en présence de circonstances déloyales venant s'ajouter aux signes
 - si le signe du demandeur n'est pas enregistré comme marque [?]

ARTICULATION LPM / LCD (8)

Risque d'association proprement dit – comparaison des seuls signes

	LPM (art. 15)	LCD (art 2 ou 3 lit. e)
marque de haute renommée	X	X
marque sans haute renommée	–	–
signe non enregistré de haute renommée	–	X
signe non enregistré sans haute renommée	–	X [?]

ARTICULATION LPM / LCD (9)

Problème

- une marque sans haute renommée n'est pas protégée contre le risque d'association par la LPM, alors qu'un signe non enregistré comme marque pourrait être protégé contre un tel risque par le biais de la LCD ?
- le législateur n'a pas voulu accorder aux marques une protection moins étendue que celle offerte par la LCD aux signes non enregistrés (Brunner/Hunziker, in: Marke und Marketing, 349)

MARQUE DE HAUTE RENOMMÉE (1)

TF, sic! 2007, 635 c. 4.1 (« Bugatti »)

« [La protection de l'art. 15 LPM] se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. »

MARQUE DE HAUTE RENOMMÉE (2)

TF, sic! 2007, 635 c. 4.1 (« Bugatti »)

« ... pour admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité (...) »

MARQUE DE HAUTE RENOMMÉE (3)

2 exigences

- 1) critère quantitatif : la marque doit être connue par « un pourcentage élevé de personnes »
- 2) critère qualitatif : la marque doit véhiculer une image positive

CRITÈRE QUANTITATIF (1)

Connaissance auprès de quel public ?

- TF, sic! 2007, 635 c. 4.1 (« Bugatti ») : la marque doit jouir d'une considération générale auprès d'un large public
- ATF 130 III 748 c. 1.1 (« Nestlé ») : « ... aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue »
- la marque doit être largement connue même en dehors du cercle des acheteurs des produits du genre en question (Cherpillod, 182)

CRITÈRE QUANTITATIF (2)

Degré de connaissance ?

- 30-40 % (Heinzelmann, 120 s.; Jeanrenaud, SJ 1994, 714; Laredo, 107)
- environ 50 % (Cherpillod, 183; Gilliéron, Marques notoirement connues, 51)
- pas en dessous de 50 % (Marbach, SIWR III/1, N 1662; cf. aussi Flury/Gloor, sic! numéro spécial 2005, 131)
- minimum 60 % (Brandt, 99)
- 60-70 % au moins (Tissot, RSPI 1994, 40)

CRITÈRE QUANTITATIF (3)

Approche différenciée (SHK MSchG-Thouvenin, art. 15 N 20)

- 66.6 % → automatiquement marque de haute renommée
- entre 50 % et 66.6 % → marque de haute renommée si l'ensemble des circonstances (y compris aspects qualitatifs) justifient pareille qualification
- moins de 50 % → haute renommée seulement exceptionnellement, en présence d'une très grande estime

CRITÈRE QUANTITATIF (4)

TF, sic! 2005, 200 c. 3.4 (« Riesen »)

- des critères purement quantitatifs ne suffisent pas
- un degré de notoriété de 30-40 % (tel que prôné par les recourants) est critiqué comme étant trop bas
- la pratique allemande exige un degré de notoriété de 70 %
- en l'espèce 46 % de notoriété « assistée » insuffisant
(« Nous vous soumettons une série de marques de produits chocolatés; lesquels connaissez-vous ? »)

CRITÈRE QUANTITATIF (5)

Jurisprudence allemande :

- « berühmte Marke » : 70-80 % (cf. Ernst-Moll, GRUR 1993, 10)
- « bekannte Marke » : 33 % ont pu suffire (GRUR 1985, 550 « Dimple »)

CRITÈRES QUALITATIFS

Controverse

- jurisprudence et plusieurs auteurs : le degré élevé de connaissance ne suffit pas; il faut encore que la marque véhicule une image positive (cf. Marbach, SIWR III/1, N 1652 : « Berühmtheit ist mehr als eine hohe Bekanntheit »)
- certains auteurs renoncent à tout critère qualitatif (Cherpillod, 183; Gilliéron, Marques notoirement connues, 53; cf. aussi Brandt, 101)

CHAMP DE PROTECTION (1)

ATF 124 III 277 c. 3a (« Nike »)

L'exploitation de la réputation de la marque est retenue si l'image positive attachée à la marque est de nature à être transposée aux produits ou services du défendeur

CHAMP DE PROTECTION (2)

Casuistique allemande :

- BGH, GRUR 1985, 550 : la réputation de la marque DIMPLE (whisky) est exploitée en relation avec des produits cosmétiques pour hommes, mais pas en ce qui concerne des produits de nettoyage
- BGH, GRUR 1991, 465 : pas de transfert de l'image attachée à la marque SALOMON (skis) pour des produits à base de tabac, en raison de la trop grande distance entre les produits

CHAMP DE PROTECTION (3)

Similarité des produits ou services

- 15 LPM permet dérogation au principe de spécialité (produits et services dissemblables)
- 15 LPM s'applique-t-il aussi lorsque les produits ou services sont identiques ou similaires ?

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (1)

- risque de confusion peut être écarté dans deux situations
 - produits ou services non similaires
 - signes non similaires

- art. 15 LPM s'applique non seulement dans le premier cas, mais aussi (et a fortiori) dans le second (Laredo, 158), si les signes sont suffisamment proches pour qu'il y ait risque d'association (dans le même sens : Schneider, RSPI 1996, 422; Müller, Kollisionen von Kennzeichen, N 323)

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (2)

- en Suisse, la jurisprudence relative à l'art. 15 LPM se rapporte uniquement à des situations où il s'agit de déroger au principe de spécialité
- les exigences jurisprudentielles strictes reposent sur l'idée que le transfert de l'image attachée à la marque sur des produits non similaires ne se fera que si la marque jouit d'une renommée qualifiée

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (3)

TF, sic! 2007, 635 c. 4.1 (« Bugatti »)

« [La protection de l'art. 15 LPM] se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public »

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (4)

A contrario, le transfert d'image s'opère plus aisément si les produits ou services sont identiques ou similaires

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (4^{bis})

ATF 122 III 382 (« Kamillosan ») :

Les marques fortes méritent une sphère de protection étendue. Certes, plus une marque est connue et moins le public sera en proie à des confusions. Mais le rayonnement de la marque forte l'expose davantage au risque que le signe d'un tiers soit pris pour une marque de série ou comme annonçant des produits équivalents ou substituables

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (5)

Les conditions auxquelles une violation de l'art. 15 LPM sera retenue peuvent être moindres lorsqu'on est en présence de produits similaires :

- degré de notoriété de 30-40 % suffisant (dans ce sens : Schneider, RSPI 1996, 422)
- on devrait se satisfaire de ce que la marque soit connue des (seuls) acheteurs des produits du genre en question

PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES (6)

BGH, WRP 2000, 1142



Davidoff



B *Durfee*

CONCLUSIONS (1)

Risque d'association proprement dit :

- ~~3 LPM ou 3 lit. d LCD~~ (≠ Kamillosan; Rivella / Apiella III)
- 2 ou 3 lit. e LCD (Maltesers II)
- 15 LPM

CONCLUSIONS (2)

- nécessité d’harmoniser les conditions de protection contre le risque d’association
 - art. 15 LPM
 - art. 2 ou 3 lit. e LCD

- dans les deux cas, à l’intérieur du principe de spécialité, il doit suffire de démontrer que le signe ou la marque du demandeur jouit d’une renommée suffisante pour permettre un transfert d’image sur les produits du défendeur (30-40 %; connaissance parmi les acheteurs des produits du genre en question)

CONCLUSIONS (3)

Risque d'association proprement dit – comparaison des seuls signes

	LPM (art. 15)	LCD (art 2 ou 3 lit. e)
marque de haute renommée	X	X
marque sans haute renommée	–	–
signe non enregistré de haute renommée	–	X
signe non enregistré sans haute renommée	–	–

Merci de votre attention...

... place au débat !

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats
www.kasser-schlosser.ch