

**IPI - LES**

**30 avril 2014**

**SPECSAVERS**

**De nouvelles lunettes pour apprécier le risque  
de confusion ?**

Ralph Schlosser

## Specsavers (1)



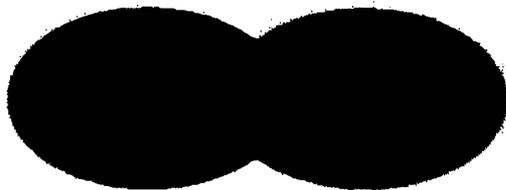
## Specsavers (2)



« marque au logo ombré » (449256)



marque 5608385



« marque au logo muet » (1358589)

## Specsavers (3)

High Court England & Wales, 06.10.2010

- déchéance de la marque au logo muet pour non-usage
- pas d'atteinte aux marques communautaires de Specsavers

## Specsavers (4)

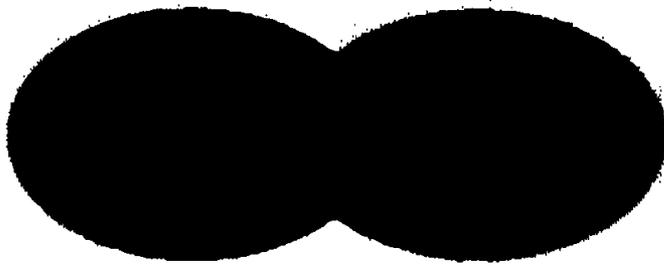
Question préjudicielle :

Lorsqu'un opérateur est titulaire d'enregistrements distincts de marques communautaires pour

- i) une marque figurative
- ii) une marque verbale

et utilise les deux ensemble, un tel usage est-il susceptible de constituer un usage de la marque figurative aux fins des art. 15 et 51 du règlement 207/2009 ?

# Specsavers (5)



SPECSAVERS



## Specsavers (6)

CJUE, C-252/12 c. 24

« ... l'utilisation de la marque au logo muet avec le signe verbal «Specsavers» surimposé (...) peut être considérée comme constituant un usage sérieux de la marque au logo muet pour autant que ladite marque (...) renvoie toujours sous cette forme aux produits de Specsavers visés par l'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier ».

## Specsavers (7)

CJUE, C-252/12 c. 25

« Cette conclusion n'est pas affectée par la circonstance que le signe verbal SPECSAVERS ainsi que la combinaison du logo muet avec le signe verbal SPECSAVERS surimposé sont également enregistrés comme marques communautaires ».

## Suisse (1)

« Gestützt auf den Wortlaut von Art. 11 Abs. 2 MSchG (...) erscheint es jedenfalls nicht als ausgeschlossen, dass auch in der Schweiz der Gebrauch einer Marke durch den Nachweis des Gebrauches einer anderen Marke nachgewiesen werden kann ».

S. Bürge, sic! 2012, 319

## Suisse (2)

« [Si] le titulaire modernise sa marque et la dépose à nouveau sous une forme légèrement modifiée, l'usage sous cette forme permettra de maintenir le droit lié au premier enregistrement ».

E. Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, p. 77

## Specsavers (8)

Question préjudicielle :

Lorsqu'une marque communautaire n'est pas enregistrée en couleurs, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur particulière, si bien que, dans l'esprit d'une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur, la couleur utilisée par le tiers est-elle pertinente dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion ?

## Specsavers (9)



## Specsavers (10)

CJUE, C-252/12 c. 38

Lorsque le titulaire a fait un large usage de la marque dans une couleur particulière, si bien que, dans l'esprit d'une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur, la couleur qu'un tiers utilise pour la représentation d'un signe accusé de porter atteinte à la marque **est pertinente** dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion.

## Specsavers (11)

CJUE, C-252/12 c. 34

Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

## Allemagne (1)

« Die Art und Weise, wie die Klägerin ihre Marke für die eingetragenen Waren benutzt, ist für den Schutzzumfang der Marke ohne Bedeutung ».

BGH, GRUR 2004, 779 « Zwilling / Zweibrüder »

## Allemagne (2)

Approche dominante :

- « originär zeichenrechtliche Umstände » (force distinctive, similitude signes / produits et services) : pertinents dans l'appréciation du signe de confusion
- « ausserzeichenrechtliche Umstände » (p. ex. marketing et publicité) : pas pertinents dans l'appréciation du risque de confusion

## Allemagne (3)

### Réactions à « Specsavers » :

- « Wie die deutsche Rechtsprechung diesem möglichen Widerspruch begegnen wird, bleibt abzuwarten »  
(GRUR-Prax 2013, 332)
- « Der EuGH wird nun wohl explizit Stellung nehmen müssen, ob die sog. ausserzeichenrechtlichen Umstände (...) weiterhin unberücksichtigt bleiben dürfen (...) » (GRUR-Prax 2012, 208)

## Suisse (1)

Les signes doivent être comparés tels qu'ils sont enregistrés.

ATF 119 II 473 c. 2b « Radion / Radomat »

## Suisse (2)

Le risque de confusion ne s'apprécie pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de l'ensemble des circonstances.

ATF 122 III 382 c. 1 « Kamillosan »

## Suisse (3)

L'impression d'ensemble n'est pas déterminée uniquement par la similitude abstraite des signes en tant que tels, mais dépend bien plutôt de l'ensemble des circonstances qui entourent leur utilisation.

TF, sic! 2002, p. 99 c. 1b « StoxX / StockX »

## Suisse (4)

### Constat intermédiaire :

- la marque du demandeur doit être prise en compte telle qu'elle est enregistrée, MAIS :
- on tient compte de l'ensemble des circonstances qui entourent l'utilisation des signes en présence

## Suisse (5)

Circonstances pertinentes dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion :

- degré de similitude des produits ou services concernés
- degré d'attention des consommateurs
- force distinctive

ATF 122 III 382 c. 1 in fine, « Kamillosan »

## Suisse (6)

L'argument tiré de l'existence de marques de série suppose que les marques de série soient connues du public; leur simple inscription au registre ne suffit pas.

TAF, B-7475/2006 c. 8, « Converse All Star (fig.) »

## Suisse (7)

Circonstances indifférentes dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion :

- conditionnement (ATF 119 II 473)
- disclaimers (ATF 60 II 249)
- couleur dans laquelle une marque sans revendication de couleur est utilisée (Marbach, SIWR III/1, N 707)

## Suisse (8)

Le public sait que « Swiss » est le nom d'une nouvelle entreprise, sans lien avec la société Swissair en liquidation. Une discussion abstraite n'a pas lieu d'être; ce sont au contraire les circonstances concrètes qui comptent.

HGer Zürich, sic! 2002, p. 250

## Suisse (9)

« Il a [...] été constaté que, pour la clientèle visée par la banque, il est notoire que celle-ci n'a aucun lien avec le constructeur automobile, personne n'ignorant dans le milieu bancaire que la défenderesse est associée à une famille libanaise très connue portant le même nom».

TF, sic! 2002, p. 162 « Audi III »

## Suisse (10)

Certes, on prend en considération des circonstances du cas d'espèce. Mais l'on part exclusivement du signe enregistré, sans tenir compte de la manière dont il est effectivement utilisé.

J. Müller, Kollisionen von Kennzeichen, N 295

## Suisse (11)

La mise en œuvre concrète de la marque (konkrete gestalterische Umsetzung) est indifférente. En revanche, le champ de protection de la marque ainsi que les circonstances découlant de la situation du marché s'apprécient de manière concrète.

E. Marbach, SIWR III/1, N 705-709

## Suisse (12)

« Specsavers » : marque désormais associée dans l'esprit d'une fraction importante du public à une couleur particulière

→ manière dont la marque est utilisée (non pertinente) ou perception susceptible d'influer sur le champ de protection (pertinente) ?



... et vous :  
qu'en pensez-vous ?

