

DÉSIGNATIONS DESCRIPTIVES ET BESOIN DE LIBRE DISPOSITION

Ralph Schlosser
Kasser Schlosser avocats

**INGRES Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht
22-23 août 2008**

Thèmes choisis :

1. Termes anglais
2. L'outil « Internet »
3. Egalité de traitement
4. Décisions étrangères

Termes anglais (1)

Delight
aromas

- IPI : descriptif pour denrées alimentaires; l'expression est comprise surtout du public francophone
- TAF : digne de protection; « delight » n'appartient pas au vocabulaire de base de la langue anglaise
- C. Keller (sic! 2008, 487 s.) : « delight » est compris par une partie importante du public suisse

Termes anglais (2)

Casuistique TAF

- ① **refusés à l'enregistrement** : « we make ideas work », « American Beauty », « Choco Stars », « Projob », « Masterpiece », « Volume Up », « Engineered for Men », « Mobility », « Webstamp », « 2Light », « Pirates of the Caribbean », « Trabecular Metal », « Leader »

- ② **admis à l'enregistrement** : « New Wave » (habits), « Delight Aromas » (denrées alimentaires), « Peach Mallow » (bonbons)

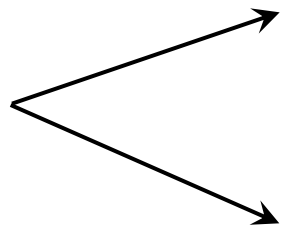
Termes anglais (3)

TF (« We make ideas work », consid. 2.1) :

Le fait qu'une dénomination provienne d'une langue étrangère n'exclut pas qu'elle doive être considérée comme descriptive; est décisif le point de savoir si le signe est perçu par les **milieux intéressés** en Suisse comme une indication relative à certaines caractéristiques ou propriétés de la marchandise ou du service concerné (...)

Termes anglais (4)

« Milieux intéressés »



consommateurs moyens

spécialistes (connaissance du vocabulaire spécifique à la branche; parfois meilleure connaissance de l'anglais : Directives IPI ch. 3.5)

- médecins (« Trabecular Metal »)
- acquéreurs de produits chimiques (« we make ideas work »)

Termes anglais (5)

« Consommateur moyen » : quel est son degré de connaissance de l'anglais ?

- « durchschnittliche Englischkenntnisse » (« Leader », consid. 5.1), « gewisse Kenntnisse » (TF, sic! 2004, 400 consid. 3.2, « Discovery Travel & Adventure Channel »)
- vocabulaire de base (« Peach Mallow », consid. 4.2 : « Als Massstab dient hier insbesondere, ob der Ausdruck zum englischen Grundwortschatz zählt »)

Termes anglais (6)

La jurisprudence est critiquée :

- a) trop stricte : « Der Durchschnittsschweizer unserer Gerichte ist ein polyglotter, sprachbegabten Weltbürger » (M. Streuli, FS David, 152)

- b) trop permissive : le grand public dispose de connaissances d'anglais allant bien au-delà du simple vocabulaire de base (C. Keller, sic! 2008, 487)

Termes anglais (7)

- TAF : en raison des développements techniques (Internet, émissions TV) et de contraintes professionnelles (exigence de l'anglais dans de nombreuses professions), le public suisse moyen a fait des *progrès considérables* dans la maîtrise de l'anglais (« Masterpiece II », consid. 6.1)
- statistiques : en 2000, 21.7 % de la population utilise l'anglais au travail, contre 15.9 % en 1990 (source: http://www.swissinfo.ch/fre/a_la_une/%20La_Suisse_parle_bien_plus_que_quatre_langues.html?siteSect=109&sid=5680160&cKey=1130067267000&ty=st)

Termes anglais (8)

Question en amont : **qui est** le « consommateur moyen » ?

- dans la peau de quel type de Suisse l'examineur ou le juge doit-il se placer ?
- approche quantitative ? (K. Klett, Die durchschnittlich aufmerksame Verbraucherin und der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, GRUR 2001, 549 ss)

Termes anglais (9)

Autres formules :

- a) « Englische Begriffe müssen (...) berücksichtigt werden, sofern sie einem **nicht unbedeutenden Teil** der Bevölkerung unseres Landes bekannt sind » (« Leader » consid. 5; « Engineered for men » consid. 4.2, « Masterpiece II » consid. 3)

- b) « Auch englischsprachige Ausdrücke können zum gemeingut gehören, falls sie von einem **erheblichen Teil** der Abnehmerkreise verstanden werden » (« Peach Mallow » consid. 4.2; « 2Light » consid. 4; « New Wave » consid. 4; « Projob » consid. 4)

Termes anglais (10)

ATF 129 III 225 (« Masterpiece »)

« Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elle soient compréhensibles pour une **partie non insignifiante** du public de notre pays »

Termes anglais (11)

ATF 108 II 487 (« Vantage »)

« Dabei ist [das BGer] davon ausgegangen, dass insbesondere folgende Wörter **weiten Kreisen** der schweizerischen Bevölkerung bekannt seien: more, top, set, ever, fresh (...) »

Termes anglais (12)

ATF 103 II 339 (« More »)

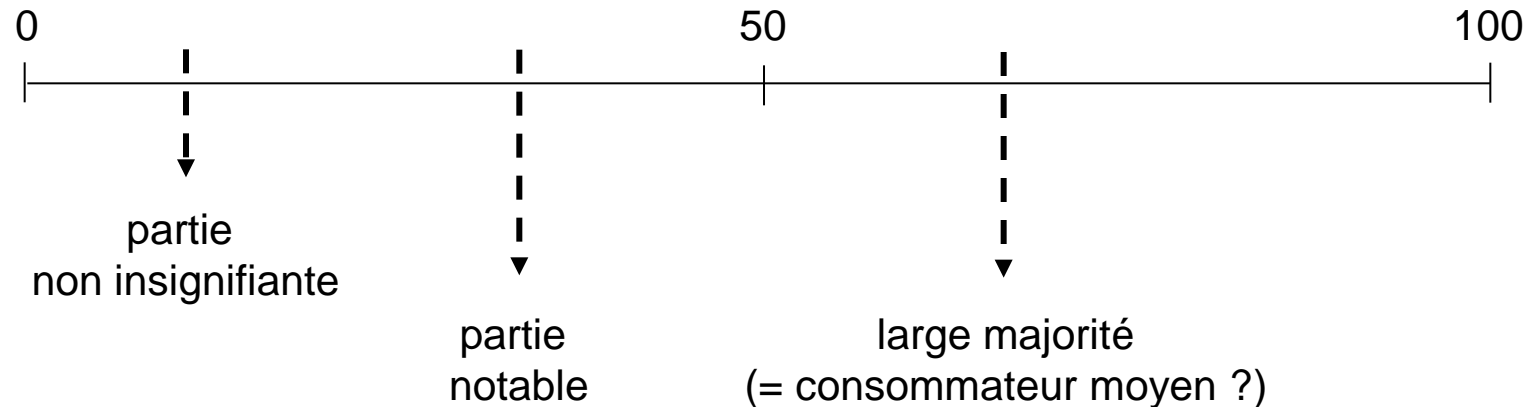
« (...) le terme « More » a un caractère descriptif pour un **large public** en Suisse »

ATF 91 I 356 (« ever fresh »)

« Dieser Ausdruck wird (...) von einem **erheblichen Teil** der schweizerischen Bevölkerung ohne weiteres verstanden »

Termes anglais (13)

Pourcentage de la population devant comprendre le sens du mot anglais pour que celui-ci soit exclu de la protection



Termes anglais (14)

Quelle partie de la population doit comprendre le terme anglais ?

- a) **partie non insignifiante** → pourrait conduire à se contenter d'une connaissance par les résidents anglophones de Suisse (cf. FBDM 1974 I 65 « Tender » : « Diese Rechtsprechung berücksichtigt, dass in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen verstanden werden »)
- b) **consommateur moyen** → critère difficile à pratiquer et peut-être excessif (si synonyme de « large majorité »)
- c) **partie notable** → critère préférable (cf. Cherpillod, Le droit suisse des marques, 74; A. Troller, Immaterialgüterrecht, I, 297: « weite Kreise »)

Termes anglais (15)

Comment déterminer le **degré de connaissance** de la partie relevante de la population ?

a) Dictionnaire

- dictionnaires allemand (Wahrig, Duden), français (Petit Robert) ou italien (Lo Zingarelli) :
 - présence : concluant (TAF, « Engineered for men » pour « engineering »; TF FBDM 1978 I 64 « Aquafit » pour « fit »); à tout le moins indice (TAF, « Vuvuzela » consid. 4.3)
 - absence : pas concluant (contra : TGI Nanterre, 1.3.2004, « fresh & clean » ; cf. aussi TAF, « New Wave » : absence du Duden comme indice)
- dictionnaire anglais :
 - présence : pas concluant (Streuli, FS David, 152)
 - absence : indice (attention aux néologismes, souvent mots composés; ex. « WebStamp »)

Termes anglais (16)

b) Internet (google)

- occurrences fréquentes : pas nécessairement concluant (TAF, « Mobility » consid. 6.4)
- occurrences rares : indice de la non-appartenance au domaine public (TAF, « New Wave » : 4 occurrences renvoyant au mouvement musical)

Termes anglais (17)

c) Proximité avec terme d'une langue nationale

→ renforce appartenance au domaine public (TF, FBDM 1974 I 65 « Tender »; TF, FBDM 1979 I 29 « Advance »; TAF « Delight Aromas »; TAF « Engineered for men »)

Il suffit que le signe soit perçu comme descriptif dans *une région linguistique* (cf. « Puntoimmobiliare », « Toscanella »).

Termes anglais (18)

d) Manuels scolaires

- présence : tout au plus indice (plus tranchée : C. Keller, 487; cf. aussi CFRPI, sic! 2005, 467 consid. 5, « Boysworld »)
- absence : en principe concluant (G. Joller, sic! Sondernummer 2005, 49; ex. « mallow »); attention toutefois aux néologismes

e) Etudes sociologiques, statistiques

- degré de connaissance de l'anglais dans l'abstrait (Joller , Keller) → pas suffisant
- www.swissdox.ch : indice
- M. Rehbinder, in: Marke und Marketing, 365 s.



Termes anglais (19)

f) Sondage d'opinion

TAF : prolongerait de manière disproportionnée la procédure d'enregistrement (« Leader » consid. 5.3; « Vuvuzela » consid. 4.4)

Mais : Klett; Rehbinder

g) Besoin de libre disposition

- slogans publicitaires (TAF, « we make ideas work » consid. 6.3; TAF, « Engineered for men » consid. 6; TF, « C'est bon la vie ! » sic ! 2005, 463 consid. 3.2)
- besoin pour l'avenir (cf. « Vuvuzela »; discutable : ATF 97 I 81, « Top Set »)

L'outil « Internet » (1)

TAF, « Vuvuzela » (consid. 4.4) : l'Internet constitue un **indice** au même titre que les dictionnaires ou d'autres sources. Les internautes suisses consultent également des sites étrangers, notamment de langue anglaise → des pages Internet **étrangères** peuvent être prises en considération quand il s'agit de décider du degré de connaissance d'un terme par la population suisse.

L'outil « Internet » (2)

TF, « we make ideas work » consid. 6.3 : « Ob ausländische Homepages mit Angeboten, die sich nur an ausländisches Publikum richten, geeignet sind, ein Freihaltebedürfnis zu belegen, kann offen bleiben ».

L'outil « Internet » (3)

M. Studer (Anmerkung zu « Vuvuzela », sic! 2008, 218) : les résultats d'une recherche Internet (notamment « Wikipedia ») doivent être appréciés avec une certaine prudence

M. Streuli (sic! Sondernummer 2005, 90) : à s'en tenir à la pratique de l'IPI, le consommateur moyen doit être un « Phantom mit der Intelligenz einer Suchmaschine »

L'outil « Internet » (4)

Le TAF met également en garde (« Mobility » consid. 6.4) :
l'apparition fréquente du terme « Mobilität » dans le contexte
des voyages (recherches google de l'IPI) est insuffisante pour
en déduire l'utilisation usuelle (« Zeichenüblichkeit »)

Egalité de traitement (1)

« **Projob** » (consid. 11-13) :

Egalité de traitement invoquée en raison de l'enregistrement de nombreuses marques commençant par « Pro »

TAF : l'IPI traite de manière différenciée les marques comprenant le suffixe « Pro- » et un second mot. C'est regrettable. Une pratique uniforme, fondée sur des critères précis, serait souhaitable.

Egalité de traitement (2)

« Projob » :

Mais l'IPI ne compte pas harmoniser sa pratique à l'avenir. Au contraire, elle considère (à tort selon le TAF) le cas d'espèce comme différent des marques enregistrées. Or le principe de l'égalité dans l'illégalité (*Gleichbehandlung im Unrecht*) ne s'applique que si l'autorité a suivi **de manière constante** une pratique contraire à la loi tout en laissant entendre qu'elle la **maintiendrait à l'avenir**

Egalité de traitement (3)

L'IPI doit pouvoir *changer sa pratique*, notamment pour tenir compte de l'évolution des circonstances (p. ex. progrès du public suisse moyen dans la maîtrise de l'anglais : « Masterpiece II » consid. 6.1).

Ex. : dans « Choco Stars », l'IPI a indiqué que les marques très anciennes « Yogu-Star », « Gold Star » et « Star » ne correspondaient plus à sa pratique actuelle (TAF, « Choco Stars » consid. 3.3)

Egalité de traitement (4)

« Projob » :

De plus, étant donné que « Projob » répond à un **besoin de libre disposition**, une application du principe de l'égalité dans l'illégalité se heurterait aux intérêts des concurrents du déposant (consid. 13).

Egalité de traitement (5)

2 situations :

- a) la pratique invoquée est considérée comme **conforme à la loi** → **égalité de traitement** : si les situations sont sans autre comparables (en fait et en droit), elles doivent être tranchées de manière identique

- b) la pratique invoquée est considérée comme **non conforme à la loi** → **égalité dans l'illégalité** : égalité si pratique constante que l'autorité déclare vouloir maintenir pour l'avenir

Décisions étrangères (1)

TAF : sauf dans les cas limites, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une pratique d'enregistrement à l'étranger, même par l'OHMI (cf. « Bona »), et même en contrées anglophones (cf. « Volume Up »)

Décisions étrangères (2)

- a) Pourtant : en matière de motifs absolus de refus, le droit communautaire et le droit suisse **coïncident « sur l'essentiel »** (E. Meier, sic! Sondernummer 2005, 75)

- b) la LPM de 1992 a été élaborée dans une volonté d'**eurocompatibilité**

- c) la marque est refusée à l'enregistrement même si le motif de refus n'existe que dans **une partie de la Communauté** (art. 7 par. 2 RMC)

Décisions étrangères (3)

Pour les marques communautaires, la retenue dans la prise en considération peut donc difficilement être motivée comme le fait le TF (ATF 129 III 225, « Masterpiece » consid. 5.5) :

« L'appartenance au domaine public (...) ne doit être appréciée qu'en fonction de l'impression que celle-ci dégage en Suisse, car chaque Etat peut avoir des conceptions différentes. Le fait qu'une désignation ait été enregistrée comme marque à l'étranger n'est donc qu'un élément parmi d'autres qui peut être pris en compte »

Décisions étrangères (4)

Mais l'OHMI peut se tromper !

Baby dry ?

Volume Up ?

Masterpiece ?

Bona ?

Merci de votre attention...

... et place au débat!