

CEDIDAC

Propriété intellectuelle et concurrence déloyale

9 juin 2010

**L'IMITATION DE LA FORME DES PRODUITS
ET DE LEUR EMBALLAGE**

Ralph Schlosser

Terminologie

- Ausstattung
- conditionnement (L. David, K. Troller)
- présentation (Dessemontet, Golaz)
- aspect extérieur

Notion

- *Ausstattung* = forme extérieure, présentation telle que couleur etc. (ATF 79 II 316)

- seulement forme et emballage (3D) ou également signes en 2D ?
 - sens courant = limité à 3D
 - pour certains, les signes en 2D non enregistrés comme marques participent de la notion d'*Ausstattung* (P. Troller, Dessemontet)

Forme marchandise



Emballage ou conditionnement



Etiquette



Lois spéciales

- loi sur les designs

- loi sur la protection des marques

Loi contre la concurrence déloyale

- en dehors des lois spéciales, le principe est à la liberté d'imitation (ATF 135 III 446 c. 4.1, « Maltesers II »)
- l'imitation n'est déloyale qu'en présence de circonstances particulières

Liberté d'imitation

- tout un chacun peut fabriquer son produit de la manière la plus simple et la plus économique possible, même si ce faisant il rapproche sa marchandise de celle d'un tiers (ATF 108 II 327, « Lego III »)
- peu importe que l'imitation du produit d'un tiers revienne à tirer profit de ses efforts, de son travail et de sa réclame (ATF 108 II 327, « Lego III »)

Circonstances rendant l'imitation déloyale

ATF 135 III 446 c. 4.1 (« Maltesers II ») :

- tromperie évitable sur l'origine des produits
- exploitation de la réputation
- comportement astucieux
- entrave systématique

Il peut y avoir **risque de confusion** au sens de l'art. 3 lit. d LCD lorsque, en raison de son aspect extérieur (« äussere Ausstattung »), le produit d'un concurrent est pris pour celui d'un autre qui se trouve déjà sur le marché (ATF 135 III 446 c. 6.1, « Maltesers II »)

L'admission d'un risque de confusion suppose que la forme imitée jouisse d'une **force distinctive**, en ce sens qu'elle est perçue par le public comme indication de la provenance du produit

- soit de manière originaire
- soit de manière dérivée

(ATF 135 III 455 c. 6.2, « Maltesers II »; ATF 90 IV 168 c. 2, « Berg-Wacholder »)



Force distinctive originale

- l'Ausstattung doit se distinguer nettement des formes usuelles que revêtent les produits du même type (ATF 135 III 446 c. 6.3.1, « Maltesers II »)
- les critères sont les mêmes qu'en droit des marques (ATF 135 III 446 c. 6.3.1, « Maltesers II »)

Pas de force distinctive lorsque tous les produits du genre se ressemblent (domaine public)



En droit des marques :

- appartiennent au domaine public les formes qui ne se distinguent pas de ce qui est usuel et attendu (TF, sic! 2007, 831 c. 5, « Wellenflasche »)
- les acheteurs voient en principe dans la forme d'une marchandise ou d'un emballage un design plutôt qu'un renvoi à la provenance (TF, sic! 2007, 831 c. 5, « Wellenflasche »)



Wellenflasche
sic! 2007, 831

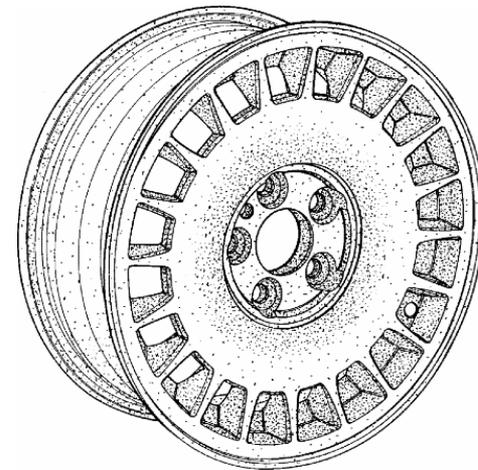


Panton II
sic! 2008, 890

Pas de force distinctive pour les formes conditionnées par la technique



sic! 2009, 356
« Plastic Clogs I »



ATF 116 II 471
« Volvo Kotflügel »

Force distinctive originale niée:



Plastic Clogs I



Beutelsuppen



Caramelköpfler



Laufrad



Dove / Flair



Fruchtdessert

Force distinctive originale admise:



RSPIDA 1961, 71
(« Lego I »)



ATF 135 III 446
(« Maltesers II »)

Une forme jouit d'une **force distinctive dérivée** (imposition dans le commerce) dès le moment où une part importante des destinataires du produit concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée, sans que celle-ci doive nécessairement être nommément connue (cf. sic! 2009, 356, « Plastic Clogs I »; ATF 131 III 121, « Smarties »)

Peut en particulier bénéficier de la protection (ATF 108 II 69 c. 2b, « Rubik's Cube ») :

- celui qui est le premier à mettre un produit sur le marché,
- et qui fait de la réclame à son sujet,
- surtout lorsque le produit génère des ventes importantes et suscite une grande demande, en raison de sa nouveauté,
- que son aspect extérieur s'impose dès lors rapidement sur le marché
- et qu'il existe pour les concurrents de nombreuses autres façons de concevoir la forme de leurs produits.

Comment prouver la force distinctive dérivée ? (1)

1) utilisation de longue durée, volume d'affaires important ?

- directives IPI (ch. 10.3.2) : s'agissant de marques 3D, l'imposition ne peut en principe pas être rendue vraisemblable par le seul dépôt de pièces relatives à l'usage, du moins s'agissant de formes banales
- il ne suffit pas de démontrer que la marque verbale ou l'entreprise est connue (sic! 2009, 356 c. 37, « Plastic Clogs I »; sic! 2009, 419 c. 5.3.2, « Beutelsuppen »)

Comment prouver la force distinctive dérivée ? (2)

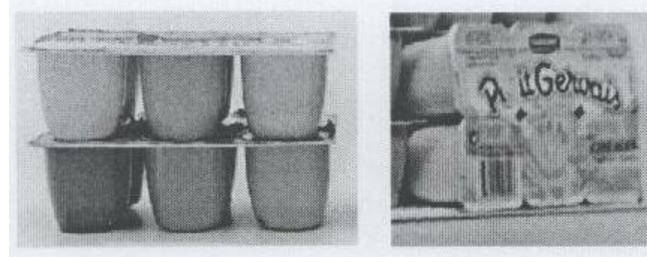
- un usage pendant 7 à 8 ans n'est pas suffisant à lui seul (cf. sic! 2005, 667, « Fruchtdessert »)
- les formes de fantaisie acquièrent plus rapidement une force distinctive que les formes moins originales (sic! 2005, 667, « Fruchtdessert »)

2) sondage d'opinion

« Un sondage correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr d'élucider la perception d'un signe dans le public visé » (ATF 131 III 136 c. 8, « Smarties »)

Etendue de la protection

L'appréciation du risque de confusion s'apprécie selon **l'impression d'ensemble**, et non pas en fonction d'un élément isolé de la forme (p. ex. les gobelets plastique : sic! 2003, 915 c. 3.2, « Becherfarben II »)



L'imitateur ne peut se voir reprocher un comportement déloyal que s'il omet, dans les limites de ce qui peut raisonnablement lui être imposé, de prendre les **mesures propres à écarter ou à diminuer le risque d'induire le public en erreur**, ce qui peut se faire

- en conférant à son produit un aspect extérieur divergeant de son modèle, dans la mesure où son usage le permet,
- ou en renvoyant d'une autre manière avec netteté au producteur.

ATF 116 II 471 c. 3a/aa, « Volvo Kotflügel »

Marques divergentes (1)

- la présence d'une marque divergente ne suffit pas nécessairement à écarter le risque de confusion, à tout le moins le risque de confusion indirecte (sic! 2007, 374 c. 3.4.2, « Maltesers I »)



Marques divergentes (2)

- une étiquette n'est propre à empêcher un risque de confusion que lorsqu'elle est de nature à écarter, auprès du consommateur moyennement attentif, l'impression qu'il est en présence du produit qu'il recherche; en ce qui concerne les produits alimentaires, l'acheteur a tendance à opter pour les produits qu'il connaît sur la base de leur forme, sans vérifier l'étiquette (sic! 2005, 221 c. 2.4, « Limmi II »)



Marques divergentes (3)

- les marques divergentes n'écartent pas le risque de confusion lorsqu'on les remarque à peine (ATF 103 II 211 c. 2, « Choco-Dragées »; RSPIDA 1961, 71 c. 5, « Lego I »)
- pour apprécier la qualité et déterminer la provenance de montres-bracelets, l'acheteur ne se fie pas à leur forme, mais essentiellement à leur marque (RSPIDA 1980, 157 c. 2a, « Tank L.C. Cartier »; ATF 105 I 297 c. 4a, « Monsieur Pierre »)

Protection refusée (1)



- éléments verbaux divergents
- pas de copie servile

ATF 135 III 446 c. 6.5, « Maltesers II »

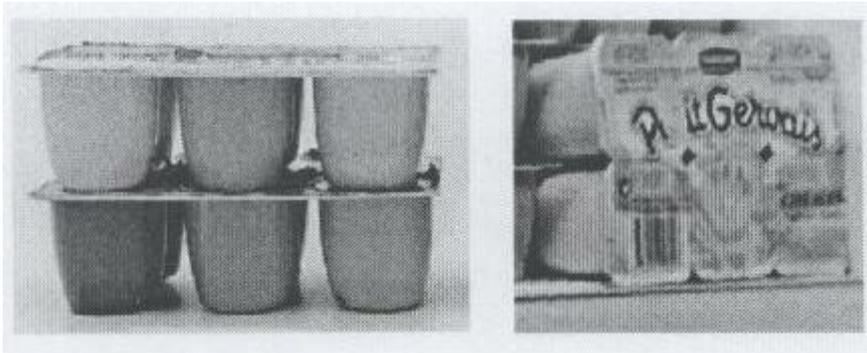
Protection refusée (2)



marques divergentes

sic! 2009, 356 c. Vd, « Plastic Clogs I »

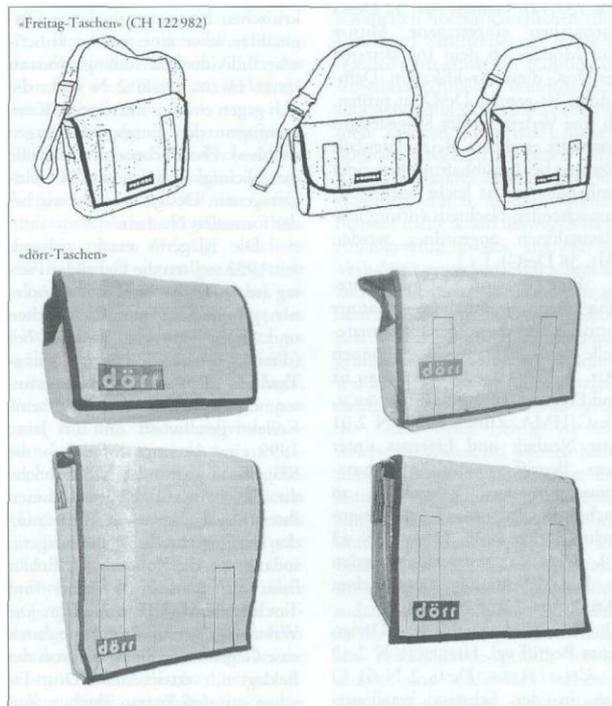
Protection refusée (3)



- marques « Petit Gervais » et « Danone » bien visibles

sic! 2003, 915 c. 3.3.1, « Becherfarben »

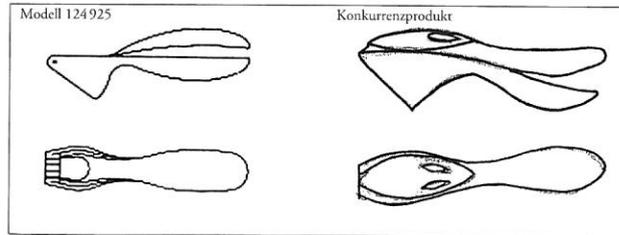
Protection refusée (4)



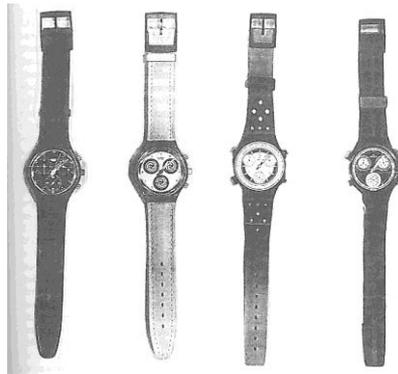
les signes « totalement divergents »
écartent le risque de confusion en
dépit du caractère inhabituel du
produit

sic! 2003, 727 c. 4c, « Freitag / Dörr »

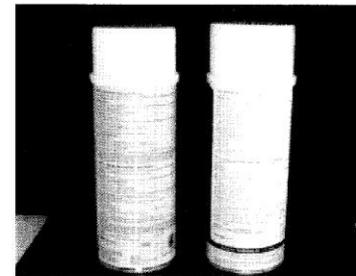
Protection refusée (5)



sic! 2003, 731



RSPI 1993, 154



sic! 2001, 658

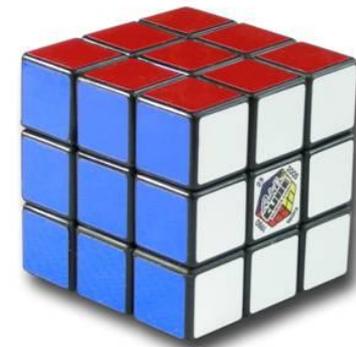
Protection admise



ATF 126 III 315,
« rivella / apiella III »



sic! 2005, 221,
« Limmi II »



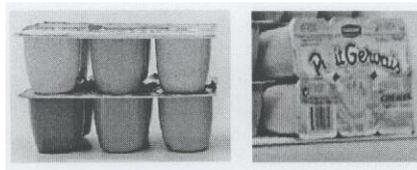
ATF 108 II 69,
« Rubik's Cube »

Reprise d'éléments techniques :

- dans la comparaison, il convient de faire abstraction des éléments déterminés par la technique (ATF 108 II 69 c. 2c, « Rubik's Cube »)
- l'imitation induite par la technique (« technisch bedingt ») n'est pas déloyale (ATF 93 II 272 c. 6, « Kuttelreinigungsmaschine »; ATF 79 II 316 c. 2b, « Levy-Schalter »)

Présentation des produits :

- la présentation usuelle du produit est décisive (sic! 2003, 915 c. 3.2.1, « Becherfarben II »)



- les signes figurant sur les couvercles ne sont pas pris en compte si les produits sont destinés à être empilés (ATF 103 II 215 c. 2, « Choco-Dragées »)
- seul devrait compter le comportement du consommateur

Parasitisme

L'exploitation de la réputation attachée aux produits ou aux prestations d'autrui est déloyale indépendamment de tout risque de confusion (sic! 2008, 454, c. 4.3, « IWC / WMC »)

Agit de manière déloyale celui qui transfère sur sa propre offre la réputation attachée aux produits d'autrui, en suscitant des **associations d'idées** sans pour autant créer de risque de confusion (ATF 135 III 446 c. 7.1, « Maltesers II »)

Nul n'est besoin que les articles puisse être confondus; il suffit que le signe soit utilisé d'une manière qui **ne puisse s'interpréter autrement** qu'en tant que renvoi (« Anlehnung ») au signe prioritaire et d'une manière à susciter auprès du public une association d'idées (« gedankliche Verbindung ») avec le signe du tiers ou ses produits (ATF 135 III 446 c. 7.1 et 7.5, « Maltesers II »)

Le rapprochement (« Anlehnung ») est déloyal lorsque le signe postérieur véhicule sans équivoque un message de type « substitut de » ou « aussi bon que » (ATF 135 III 446 c. 7.1, « Maltesers II »; ATF 126 III 315 c. 6b/aa, « rivella / apiella III »; cf. Marbach, SIWR III/1, 298 : « assoziative Verwechslungsgefahr »)



Indices en défaveur de la déloyauté :

- frais publicitaires importants de l'imitateur (sic! 2005, 667 c. 4.2.2.4, « Fruchtdessert »)
- imitation d'un produit autre que celui du requérant (sic! 2005, 667 c. 4.2.2.3, « Fruchtdessert » ; à l'inverse de l'aveu de Denner dans ATF 126 III 315 c. 6b/aa, « rivella / apiella III »)

Éléments de réflexion :

- force distinctive comme condition du parasitisme ?
- besoin d'information ? (ATF 135 III 446 c. 7.5, « Maltesers II » : le parasitisme recouvre uniquement les cas clairs de rapprochements inutiles qui ne peuvent être justifiés par un besoin d'information; cf. à l'inverse ATF 126 III 315 c. 5a, « rivella / apiella III »)
- balance des intérêts (ATF 116 II 471 c. 3a/aa, « Volvo Kotflügel »)

Comportement astucieux

- les règles de la bonne foi sont heurtées lorsque le contrefacteur parvient à son but par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 113 II 319 c. 3b, « Rayonnages métalliques »)
- par exemple lorsqu'il commande des échantillons d'une marchandise afin de les imiter (ATF 90 II 51 c. 6, « Stoffmuster »)
- art. 5 lit. a et b, 6 LCD

Entrave systématique

L'accumulation systématique d'imitations raffinées jusqu'aux limites de l'inadmissible est incompatible avec les règles de la bonne foi, au même titre qu'une imitation servile (« genaue Nachahmung ») isolée, quand elles sont destinées à exploiter de manière parasitaire la réputation du produit concurrent (ATF 113 II 190 c. II.1b, « Le Corbusier »)

- l'imitation de la marchandise d'autrui heurte les règles de la bonne foi lorsque le contrefacteur cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 105 II 297 c. 4b, « Monsieur Pierre »)
- tel est notamment le cas lorsque l'imitateur s'en prend à de nombreux modèles ou à toute une série de produits d'un concurrent (sic! 2005, 23 c. 4.3, « Armbanduhren »)

- la présence de signes divergents fait échec au grief de copie systématique (sic! 2003, 727 c. 5, « Freitag / Dörr »)
- l'imitation systématique ne suffit pas à fonder la déloyauté; si l'imitation est licite, elle peut porter sur toute une série ou être conçue de manière systématique; toutefois la copie systématique d'une palette de produits peut être de nature à augmenter le risque de confusion (sic! 2001, 658 c. XVI.4.2/4.3, « Schmiermittel II »)

Protection accordée :



copie servile de 7 meubles, dont
2 protégés par le droit d'auteur

ATF 113 II 190, « Le Corbusier »

Protection refusée :

- la déclinaison d'un sachet de soupe en une vingtaine d'aromes ne relève pas de la copie systématique (sic! 2009, 419 c. 6.2.2, « Beutelsuppen »)
- l'imitation de trois modèles de bottes n'est pas déloyale, du moins lorsque les deux parties vendent encore de nombreux autres types (ATF 104 II 322 c. 5c, « Bata-Stiefel »)
- la copie de deux modèles de montre ne relève pas du rapprochement systématique (sic! 2005, 23 c. 4.3, « Armbanduhren »)



Protection refusée

- la protection des formes de produits par la LCD n'est pas fréquente

- la protection par les lois spéciales doit être envisagée en présence de formes distinctives
 - design

 - marques

Merci de votre attention

Ralph Schlosser
www.kasser-schlosser.ch
schlosser@kasser-schlosser.ch