

LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE

MÉMOIRE

présenté

par

Tamara Kandiah

sous la direction du

Professeur Philippe Gilliéron

Lausanne, le 20 décembre 2022

Table des matières

I. INTRODUCTION.....	1
A. GÉNÉRALITÉS SUR LES MARQUES.....	2
B. LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE.....	3
II. LES MOTIFS ABSOLUS D'EXCLUSION (ART. 2 LPM)	4
A. GÉNÉRALITÉS SUR LES MOTIFS ABSOLUS D'EXCLUSION.....	4
B. LES FORMES MENTIONNÉES À L'ART. 2 LITT. B LPM.....	5
1. <i>Les formes constituant la nature même du produit</i>	5
2. <i>Les formes techniquement nécessaires</i>	6
3. <i>Le besoin de libre disposition absolu</i>	8
C. L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC (ART. 2 LITT. A LPM).....	8
1. <i>L'absence de caractère distinctif</i>	9
2. <i>Le besoin de disponibilité</i>	10
D. L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC : UN OBSTACLE SURMONTABLE.....	10
1. <i>Le caractère distinctif acquis par l'usage</i>	10
2. <i>Les preuves de l'imposition</i>	11
3. <i>Le taux de reconnaissance de la marque : une question controversée</i>	13
4. <i>Les effets juridiques de l'imposition</i>	14
III. MARQUES NON DISPONIBLES : MOTIFS RELATIFS D'EXCLUSION (ART. 3 LPM)	15
A. GÉNÉRALITÉS SUR LES MOTIFS RELATIFS D'EXCLUSION	15
B. LE CAS PARTICULIER DE LA DOUBLE IDENTITÉ.....	16
C. LA NOTION DE SIMILARITÉ DES PRODUITS OU SERVICES.....	17
D. LA NOTION DE SIMILARITÉ DES SIGNES	19
E. LE RISQUE DE CONFUSION	20
F. LA NOTION DE MARQUE ANTÉRIEURE	21
G. L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES MARQUES TRIDIMENSIONNELLES AU REGARD DE L'ARRÊT « <i>LINDT & SPRÜNGLI</i> »	21
H. L'EXTENSION DE LA PROTECTION AUX MARQUES FIGURATIVES	23
IV. LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE DANS UNE PERSPECTIVE COMPARATIVE.....	24
A. UN BREF SURVOL DU DROIT DES MARQUES COMMUNAUTAIRE	24
B. LES DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE MOTIFS ABSOLUS D'EXCLUSION	26
1. <i>Les aspects territoriaux</i>	26
2. <i>Les motifs absolus d'exclusion visés à l'art. 7 par. 1 litt. a à d RMUE</i>	27
3. <i>Les motifs absolus d'exclusion visés à l'art. 7 par. 1 litt. e RMUE</i>	28
C. LES DIFFÉRENCES EN MATIÈRE DE MOTIFS RELATIFS D'EXCLUSION.....	30
V. CONCLUSION	31

I. Introduction

Introduites dans le système du droit des marques il y a trente ans, le 1^{er} janvier 1993, les formes tridimensionnelles sont depuis lors susceptibles d'être protégées à titre de marque. Bien qu'il s'agisse de marques non-traditionnelles, les marques tridimensionnelles ont une importance pratique, comme en témoigne la jurisprudence rendue en la matière. Cet attrait pour les marques tridimensionnelles n'est pas surprenant au regard de l'avantage commercial qu'elles représentent pour les entreprises ; la protection de la forme d'un produit ou de son emballage à titre de marque leur confère en effet un droit exclusif d'utilisation et de disposition – potentiellement illimité dans le temps – sur ladite forme.

Ce nonobstant, l'Institut et les tribunaux suisses font preuve d'une grande rigueur lors de l'examen des conditions de protection, ce qui rend particulièrement difficile la protection des marques tridimensionnelles et explique que le nombre de demandes d'enregistrement pour cette catégorie de marques soit relativement faible. La même tendance s'observe du reste dans la pratique européenne.

La difficulté que représente la protection des marques tridimensionnelles résulte en partie de leurs spécificités. Il est en effet très délicat d'établir qu'une marque tridimensionnelle au sens étroit – qui se confond avec l'aspect extérieur du produit ou de l'emballage qu'elle désigne – soit dotée de caractère distinctif, le public acheteur n'étant pas habitué à percevoir dans une forme la référence à une entreprise déterminée. En conséquence, grand nombre de marques tridimensionnelles ne sont admises à l'enregistrement qu'après avoir acquis un caractère distinctif par l'usage. En outre, les formes qui constituent le nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires doivent rester à la libre disposition de tous les agents économiques, ce qui constitue aussi un obstacle important à la protection.

Au regard de ce qui précède, la présente contribution a pour objectif d'exposer les différents motifs de refus auxquels se heurtent les marques tridimensionnelles et d'analyser quelle est l'étendue de la protection conférée à cette catégorie de marques.

Pour ce faire, la première partie de ce travail sera consacrée à l'examen des motifs absolus d'exclusion de la protection. En deuxième partie, nous traiterons des motifs relatifs d'exclusion de la protection, avant de nous intéresser à l'étendue de la protection légale conférée aux marques tridimensionnelles. Une analyse comparative du droit des marques suisse et du droit des marques communautaire fera l'objet de la troisième et dernière partie de cette contribution ; l'accent sera porté sur les similitudes et les différences qu'ils présentent en matière de marques tridimensionnelles.

A. Généralités sur les marques

Bien que la notion de marque tridimensionnelle et les enjeux entourant sa protection constituent le cœur de ce travail, il nous paraît utile d'exposer quelques généralités sur le droit des marques suisse.

La marque, telle que définie à l'art. 1^{er} al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM)¹, est un « *signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* ». La marque revêt dès lors une double fonction, soit une fonction distinctive et une fonction d'indication de provenance. La première permet au public acheteur d'identifier les produits ou services d'une entreprise déterminée dans l'offre pléthorique du marché et, partant, de retrouver un produit qu'il a apprécié ou dont il a entendu parler². Quant à la seconde, elle permet au public acheteur de connaître l'origine commerciale des produits ou services désignés, c'est-à-dire de savoir de quelle entreprise ceux-ci proviennent³, sans qu'il en connaisse nécessairement l'identité⁴.

Relevons que la marque a d'autres fonctions qui ne sont toutefois pas prévues par la loi, à savoir une fonction de garantie (le public acheteur s'attend à ce que la qualité des produits ou services pour lesquels elle est utilisée soit équivalente) et une fonction publicitaire (pour autant qu'elle suscite une image positive qui contribue à favoriser les ventes des produits ou services désignés)⁵.

La marque peut revêtir différentes formes dont l'art. 1^{er} al. 2 LPM donne quelques exemples. Sont ainsi susceptibles d'enregistrement les marques « traditionnelles » (marques verbales, figuratives, combinées) et les marques non-traditionnelles, telles que les marques tridimensionnelles, de position ou de couleur⁶, pour autant qu'elles puissent être représentées graphiquement (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance⁷). Pour obtenir l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle, le déposant doit en outre indiquer que la protection est revendiquée pour une marque tridimensionnelle, à défaut de quoi l'examineur pourrait penser qu'il s'agit d'une marque figurative⁸.

À noter qu'il ressort de la jurisprudence que l'Institut n'est pas lié par les décisions rendues à l'étranger, de sorte qu'un signe enregistré à l'étranger ne bénéficiera pas forcément de la protection légale en Suisse⁹. Ces décisions peuvent toutefois servir d'aide à l'interprétation¹⁰.

Par ailleurs, comme nous le verrons ultérieurement, la marque est refusée à l'enregistrement si elle se heurte à un motif de refus absolu mentionné à l'art. 2 LPM¹¹.

¹ Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM), RS 232.11.

² ATF 122 III 469 du 23 octobre 1996, c. 5f (« Chanel ») ; ALBERINI, p. 56.

³ CHERPILLOD, N 121.

⁴ ALBERINI, p. 54

⁵ *Ibid.*, p. 57 ; CHERPILLOD, N 122.

⁶ CHERPILLOD, N 124 ; Directives de l'IPI, 2022, p. 142.

⁷ Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (OPM), RS 232.111.

⁸ MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG, p. 10.

⁹ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 18 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 3.10.

¹⁰ PIAGET, pp. 735-736.

¹¹ CHERPILLOD, N 118.

Une marque valablement enregistrée bénéficie de la protection légale pendant une période de dix ans à compter de la date du dépôt, laquelle peut être prolongée de manière indéfinie (de dix ans en dix ans), contrairement à ce qui est prévu en droit des designs (protection de vingt-cinq ans au plus) et en droit des brevets (protection de vingt ans au plus)¹². Le titulaire jouit du droit exclusif d'utilisation et de disposition de la marque en vertu de l'art. 13 LPM¹³, à la condition qu'elle soit utilisée telle qu'elle figure au registre des marques et en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM)¹⁴. En cas de non-usage pendant une période interrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque (art. 12 LMP)¹⁵.

Toutefois, une marque valablement enregistrée peut être radiée du registre lorsque le juge civil, saisi d'une demande, en constate la nullité (art. 35 LMP)¹⁶. Tel peut notamment être le cas lorsque le titulaire d'une marque antérieure invoque un motif relatif d'exclusion.

B. La marque tridimensionnelle

Les marques tridimensionnelles sont des marques dites non-traditionnelles, par opposition aux marques verbales ou figuratives. L'Institut distingue deux types de marques tridimensionnelles, à savoir les marques tridimensionnelles au sens étroit et celles au sens large.

La marque tridimensionnelle au sens étroit est constituée par la forme du produit ou de l'emballage lui-même, ou d'une partie de ceux-ci. Elle a ceci de particulier qu'elle se confond avec l'aspect extérieur du produit ou de l'emballage pour lequel la protection est demandée¹⁷. La forme du chocolat Toblerone et celle de son emballage, la forme du lapin Lindt ou de la bouteille Coca-Cola constituent des exemples parlants¹⁸.

Une marque est qualifiée de marque tridimensionnelle au sens large dans deux hypothèses : d'une part, lorsqu'elle est constituée par une forme distincte de l'objet qu'elle désigne (tel est notamment le cas de l'étoile Mercedes-Benz et du puma Jaguar) et, d'autre part, lorsqu'elle est revendiquée pour des services (comme les taxis londoniens)¹⁹.

La protection des marques tridimensionnelles au sens large ne pose pas de difficulté particulière. En effet, les conditions de protection de ce type de marques sont en principe similaires à celles applicables aux marques figuratives²⁰. Nous nous focaliserons dès lors sur les marques tridimensionnelles au sens étroit. Dans le cadre de ce travail, les termes « marque tridimensionnelle », « marque en trois dimensions » et « marque 3D » viseront par conséquent exclusivement les marques tridimensionnelles au sens étroit.

¹² CHERPILLOD, N 357, N 888 et N 1044.

¹³ *Ibid.*, N 386.

¹⁴ *Ibid.*, N 454.

¹⁵ *Ibid.*, N 452.

¹⁶ *Ibid.*, N 457.

¹⁷ Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.12.1 et ch. 4.12.3.

¹⁸ GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs, p. 224.

¹⁹ Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.12.1 et ch. 4.12.2 ; GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs, p. 224.

²⁰ TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, N 498 et N 499.

II. Les motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)

Tel que nous l'avons mentionné au début de ce travail, les marques qui se heurtent à un motif de refus, absolu ou relatif, ne bénéficient pas de la protection légale²¹. Nous traiterons en premier lieu des motifs absolus d'exclusion, en nous limitant toutefois aux motifs mentionnés à l'art. 2 litt. a et b LPM. En effet, les motifs visés à l'art. 2 litt. c et d LPM ont une moindre importance en pratique, en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. Avant de s'y atteler, il convient d'exposer quelques généralités.

A. Généralités sur les motifs absolus d'exclusion

Nous parlons ici de motifs absolus d'exclusion, par opposition aux motifs relatifs, car il n'est nul besoin de les invoquer. En effet, l'Institut vérifie d'office s'il existe un empêchement absolu lors de la procédure d'enregistrement. De surcroît, si un litige survient, le juge civil constate d'office la nullité d'un signe qui a été enregistré malgré l'existence d'un motif de refus absolu²².

Ainsi que nous le verrons plus tard, ces motifs d'empêchement tiennent compte de l'intérêt public à ne pas enregistrer un signe au profit d'une entreprise de manière injustifiée. Les entreprises concurrentes doivent en effet pouvoir utiliser librement les signes nécessaires à leur activité commerciale²³.

Pour déterminer si le signe se heurte à un motif absolu d'exclusion, il est non seulement tenu compte du signe tel qu'il est déposé ou enregistré²⁴, mais aussi des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ainsi que – selon le motif d'exclusion – de la perception des acheteurs potentiels auxquels ces produits ou services s'adressent (absence de caractère distinctif) ou du besoin des concurrents (besoin de disponibilité)²⁵.

Le cercle des acheteurs potentiels des produits ou services revendiqués, dont la perception nous intéresse, est composé de consommateurs moyens ou de professionnels. Il doit être déterminé de manière normative, sur la base des produits ou services considérés. Il n'est donc pas possible de le limiter à une partie de la population en se fondant sur des critères subjectifs, tels que le prix ou la qualité. En effet, ceci aurait pour conséquence que seule la perception des clients du déposant ou du titulaire de la marque serait prise en compte lors de l'appréciation des motifs de refus²⁶. Dans l'arrêt « *Panton* », le Tribunal fédéral a ainsi estimé que la perception des consommateurs moyens était décisive en ce qui concerne les meubles, ceux-ci étant des biens de consommation courante quels que soient leur prix et leur qualité, de sorte qu'il ne fallait pas tenir compte de la perception d'un cercle plus étroit constitué exclusivement par les acheteurs de meubles design ou de meubles particulièrement chers²⁷. Une limitation dudit cercle n'est possible qu'en présence de produits dont seule une partie de la population fait effectivement l'acquisition, tels que les appareils médicaux que seuls les médecins ou d'autres professionnels

²¹ CHERPILLOD, N 142.

²² *Ibid.*

²³ MEIER, p. 69.

²⁴ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 5 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 3.4.

²⁵ *Ibid.*, art. 2 LPM, N 7 ; MEIER, p. 69.

²⁶ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 7.

²⁷ ATF 134 III 547 du 19 août 2008, c. 2.3.2 (« *Panton* »).

acquièrent²⁸. À noter qu'un signe est exclu de la protection, même s'il n'existe un motif de refus que pour une partie des destinataires²⁹.

S'agissant de l'attention que les destinataires accordent aux signes qui distinguent les produits ou services considérés, il convient d'indiquer ce qui suit. Les destinataires de produits de consommation ont un degré d'attention moyen, qu'il s'agisse de biens de consommation courante ou de biens plus durables³⁰. L'Institut précise, à cet égard, que ce sont des personnes normalement informées, attentives et avisées ; elles n'ont dès lors pas de connaissances approfondies. Au contraire, les professionnels ont en principe un degré d'attention accru et des connaissances approfondies dans le secteur considéré³¹.

Il faut encore relever que les critères d'examen appliqués par l'Institut lors de l'appréciation des motifs absolus d'exclusion sont les mêmes pour les diverses catégories de marque (marques verbales, figuratives, tridimensionnelles, *etc.*). Toutefois, les signes conventionnels et les signes non conventionnels n'étant pas perçus de la même manière par les destinataires, il est tenu compte de cette différence de perception³². Nous reviendrons sur celle-ci dans la suite de ce travail.

Étant donné qu'une forme qui constitue la nature même du produit ou qui est techniquement nécessaire est exclue de la protection indépendamment d'une éventuelle imposition dans le commerce, il convient d'examiner les motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 litt. b LPM en premier lieu. S'il ressort de cet examen que la forme considérée ne se heurte pas à l'un de ces motifs, il y a lieu d'examiner si elle est dénuée de caractère distinctif au sens de l'art. 2 litt. a LPM.

B. Les formes mentionnées à l'art. 2 litt. b LPM

L'art. 2 litt. b LPM exclut de la protection légale les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires, y compris si elles ont acquis un caractère distinctif par l'usage. Elles sont en effet indispensables au commerce et doivent ainsi rester à la libre disposition de tous les agents économiques³³.

1. Les formes constituant la nature même du produit

Les formes qui constituent la nature même du produit sont celles qui sont dictées par la fonction du produit³⁴ ou, selon une autre formulation, qui s'imposent aux yeux du public compte tenu de la fonction du produit³⁵. Il s'agit de formes qui caractérisent une catégorie de produits, de sorte qu'elles ne sauraient être monopolisées indéfiniment³⁶. À titre d'exemples, nous pouvons citer un tabouret rectangulaire à quatre pieds ou une raquette de tennis de forme ordinaire³⁷.

²⁸ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 7.

²⁹ *Ibid.*, art. 2 LPM, N 8 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 3.5.

³⁰ ATF 134 III 547 du 19 août 2008, c. 2.3.3 (« *Panton* »).

³¹ Directives de l'IPI, 2022, ch. 3.5.

³² *Ibid.*, ch. 3.1.

³³ FF 1991 I 1, p. 20.

³⁴ CHERPILLOD, N 205 ; TROLLER, p. 201.

³⁵ MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG, p. 23.

³⁶ *Ibid.*, p. 25 ; HEINRICH/RUF, p. 265.

³⁷ ATF 129 III 514 du 2 juillet 2003, c. 2.4.1, JdT 2003 I 372 (« *Lego* »).

Concrètement, il convient de se demander si la forme donnée au produit est la seule qui permette de remplir une certaine fonction ; si ce n'est pas le cas, la forme en cause peut bénéficier de la protection légale³⁸.

Dans l'arrêt « *Smarties* », le Tribunal fédéral a exposé que les formes « esthétiquement nécessaires » étaient aussi exclues de la protection³⁹. CHERPILLOD nuance ce propos en affirmant que « *l'art, par définition, est libre ; rien n'est donc « esthétiquement nécessaire »* »⁴⁰. Ainsi, les formes d'objets purement décoratifs ou purement esthétiques, tels que les bijoux et les sculptures, ne sont pas exclues de la protection (pour autant qu'elles se soient imposées dans le commerce). En effet, il existe une variété de formes à la disposition des entreprises, de sorte qu'il ne s'agit pas de formes pour lesquelles il existe un besoin absolu de disponibilité⁴¹. MEIER et FRAEFEL partagent ce point de vue, contrairement à ARNET⁴².

La première phrase de l'art. 2 litt. b LPM ne semble concerner que les formes constituant la nature même du produit, à l'exclusion de leur emballage. Néanmoins, lorsque l'emballage est nécessaire à l'utilisation ou la consommation du produit, de telle manière qu'ils sont fonctionnellement liés, la forme de l'emballage peut être assimilée à celle du produit⁴³.

Dans l'arrêt « *Smarties* », le Tribunal fédéral a estimé que l'emballage de forme cylindrique ne constituait pas la nature même du produit pour des pastilles de chocolat, faute d'un rapport fonctionnel suffisant. Cet emballage n'est, de fait, pas absolument indispensable à leur consommation⁴⁴. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, à juste titre, que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne – selon laquelle les emballages destinés à un produit qui n'a pas de forme propre (poudre ou liquide par exemple) sont aussi exclus de la protection légale⁴⁵ – ne trouvait pas application dans le présent cas, les pastilles de chocolat étant dotées d'une forme propre.

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt « *Lindor* » que l'emballage à tortillons des boules Lindor constituait la nature même du produit, étant donné que cet emballage était typique en ce qui concerne les friandises et qu'il visait principalement à permettre une consommation facile desdites boules, de sorte qu'il se justifiait qu'il reste à la libre disposition du public⁴⁶.

2. Les formes techniquement nécessaires

Les formes du produit ou de l'emballage sont « techniquement nécessaires » dans deux hypothèses. D'une part, lorsqu'elles sont essentielles pour obtenir l'effet technique désiré et, d'autre part, lorsqu'il existe une alternative technique mais que celle-ci est moins efficace, moins pratique, moins résistante ou plus coûteuse, de sorte qu'elle ne peut être imposée aux

³⁸ CHERPILLOD, N 205.

³⁹ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss, spéc. 372 (« *Smarties* »).

⁴⁰ CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 92.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² ARNET, p. 69 ss ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 90.

⁴³ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss, spéc. 372 (« *Smarties* »).

⁴⁴ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM N 91 ; ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, p. 369 ss, spéc. p. 373 (« *Smarties* »).

⁴⁵ CJCE, *Henkel*, aff. C-218/01, par. 33.

⁴⁶ Arrêt du TF 4A_129/2007 du 18 juillet 2007, c. 3.2.1 et 3.2.3, sic ! 2008, p. 110 ss, spéc. pp. 111-112 (« *Lindor* »).

concurrents⁴⁷. Cela aurait en effet pour conséquence de les priver de la forme « *la plus évidente et la plus adéquate* »⁴⁸. Tel est notamment le cas de la forme de la pointe d'un tournevis en croix⁴⁹.

Afin d'assurer une concurrence efficace, une marque de forme ne doit être admise que dans la mesure où il existe des alternatives équivalentes, de façon à ce que les concurrents du titulaire ne soient pas désavantagés⁵⁰. Ainsi, si la production de formes alternatives implique des coûts supplémentaires, même faibles, le recours à l'une d'entre elles ne peut pas être exigé.

Dans l'arrêt « *Lego* », le Tribunal fédéral a exposé que les picots cylindriques placés sur les briques permettaient de les assembler les unes aux autres, mais qu'il existait d'autres formes permettant d'obtenir cet effet technique⁵¹. Le Tribunal de commerce zürichoïse, auquel l'affaire avait été renvoyée, a constaté que les formes alternatives étaient plus coûteuses, de sorte que la forme des briques de jeu Lego était techniquement nécessaire et ne pouvait donc pas être protégée comme marque.

À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt « *Nespresso* » qu'une forme différente ne constituait une alternative que si elle n'entraînait pas dans le champ de protection de la forme du produit concerné, ceci afin d'éviter tout risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM. Dans le cas concret, il a considéré qu'une capsule de forme différente n'était admise que si elle se différenciait suffisamment, aux yeux du public déterminant, de la capsule Nespresso⁵².

Ce motif d'exclusion soulève une question intéressante, celle de l'interopérabilité ; pouvons-nous considérer qu'une forme est techniquement nécessaire lorsqu'elle doit être imitée pour fabriquer et commercialiser des produits compatibles avec ceux du titulaire ? Les décisions rendues par les tribunaux semblent aller dans ce sens, du moins s'agissant des pièces de rechange et des biens de consommation à insérer dans un autre produit⁵³.

Ainsi, dans l'arrêt « *Volvo* », le Tribunal fédéral a affirmé que la fabrication et la commercialisation de pièces de rechange interopérables étaient autorisées, pour autant que l'acheteur ne soit pas amené à penser qu'il s'agit de pièces de rechange originales⁵⁴. En outre, dans l'arrêt « *Nespresso II* », le Tribunal fédéral a indiqué que l'examen de la nécessité technique de la capsule Nespresso ne devait porter que sur les capsules compatibles avec le système Nespresso⁵⁵. Les expertises menées ont démontré que les capsules de forme différente présentaient des désagréments pour les consommateurs, raison pour laquelle la forme de la capsule Nespresso a été jugée techniquement nécessaire. À l'inverse, dans l'arrêt « *Lego II* », le Tribunal fédéral a considéré que les briques de jeu d'une autre marque pouvant être assemblées constituaient des alternatives, même si elles n'étaient pas compatibles avec les briques Lego⁵⁶.

⁴⁷ CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 93 ; ATF 129 III 514 c. 3.2.2, JdT 2003 I 372 (« *Lego* »).

⁴⁸ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 92.

⁴⁹ ATF 129 III 514 du 2 juillet 2003, c. 2.4.2, JdT 2003 I 372 (« *Lego* »).

⁵⁰ Arrêt du TF 4A_20/2012 du 3 juillet 2012, c. 3.2, sic ! 2012, p. 811 ss, spéc. p. 812 (« *Lego III* »).

⁵¹ ATF 129 III 514 du 2 juillet 2003, c. 3.2.3, JdT 2003 I 372 (« *Lego* »).

⁵² Arrêt du TF 4A_36/2012 du 26 juin 2012, c. 2.3, sic ! 2012, p. 627 ss, spéc. p. 631 (« *Nespresso* »).

⁵³ CHERPILLOD, N 208.

⁵⁴ ATF 116 II 471 du 15 octobre 1990, c. 3b, JdT 1991 I 594 (« *Volvo* »).

⁵⁵ Arrêt du TF 4A_61/2021 du 7 septembre 2021, c. 6.6 et 6.7.5 (« *Nespresso II* »).

⁵⁶ CHERPILLOD, N 208 ; Arrêt du TF 4C_86/2004 du 7 juillet 2004, c. 2.1, sic ! 2004, p. 854 ss (« *Lego II* »).

3. Le besoin de libre disposition absolu

Les formes visées à l'art. 2 litt. b LPM, à savoir les formes qui constituent la nature même du produit ou qui sont techniquement nécessaires, sont soumises à un besoin de libre disposition absolu⁵⁷. En effet, la protection conférée par la LPM ne s'étend pas aux signes dont le commerce est tributaire ou le sera à l'avenir, même s'ils se sont en soi imposés comme marque⁵⁸.

Au contraire, les signes pour lesquels le besoin de disponibilité n'est pas absolu, à savoir les signes du domaine public, sont susceptibles de protection lorsqu'ils se sont imposés dans la vie commerciale⁵⁹.

Il y a lieu de relever que le législateur a prévu des motifs absolus d'exclusion spécifiques aux marques tridimensionnelles, précisément dans le but d'éviter la monopolisation des formes indispensables au commerce, de façon à assurer une concurrence effective entre les agents économiques. En conséquence, une exception au principe de liberté de copie, selon lequel les prestations peuvent être copiées librement⁶⁰, ne se justifie pas dans le présent cas⁶¹.

C. L'appartenance au domaine public (art. 2 litt. a LPM)

Les marques tridimensionnelles sont spécifiquement visées à l'art. 2 litt. b LPM. Elles peuvent toutefois aussi être exclues de la protection au titre de l'art. 2 litt. a LPM. Ainsi, une forme dépourvue de caractère distinctif – en raison de sa banalité (forme géométrique simple tels qu'un cylindre ou une sphère) ou de son caractère descriptif (flacon en forme de citron pour du jus de citron par exemple) – est refusée à l'enregistrement⁶².

Les signes dénués de caractère distinctif suffisant ou soumis au besoin de disponibilité appartiennent au domaine public. Ce motif d'empêchement a donc deux aspects indépendants – absence de caractère distinctif et besoin de disponibilité – qu'il convient d'examiner séparément (les critères d'appréciation n'étant pas les mêmes), même s'ils se recoupent généralement. Toutefois, en pratique, lorsqu'il a été établi que le signe manque de caractère distinctif, le motif de refus relatif au besoin de libre disposition n'est pas examiné⁶³.

Dans ce cadre, il faut préciser que lorsqu'à l'issue de l'examen, l'Institut a un doute s'agissant de l'appartenance du signe au domaine public, il doit néanmoins l'inscrire au registre des marques. Le juge civil pourra réexaminer librement l'admissibilité de la marque en cas de conflit⁶⁴.

Un signe qui relève du domaine public est en principe exclu de la protection. Toutefois, tel que mentionné auparavant, il peut être protégé s'il s'est imposé comme marque à la suite d'un long

⁵⁷ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 32 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.3.2.

⁵⁸ CHERPILLOD, N 147.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ ALBERINI, p. 8.

⁶¹ TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, N 501.

⁶² CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 88.

⁶³ CHERPILLOD, N 144 ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 24.

⁶⁴ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 22 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 3.7.

usage⁶⁵. Nous procéderons à une analyse détaillée du caractère de marque imposée dans la suite de ce travail.

1. L'absence de caractère distinctif

Le motif absolu d'exclusion lié au défaut de caractère distinctif étant le corollaire de la fonction première de la marque, à savoir la fonction distinctive de la marque, il revêt une importance particulière dans l'examen de la validité des marques⁶⁶.

Un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu'il ne permet pas au public acheteur de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'entreprises concurrentes (art. 1^{er} al. 1 LMP *a contrario*). Autrement dit, le signe n'est pas perçu comme une référence à une entreprise déterminée.

Ainsi, les formes de produits ou d'emballages qui ne s'écartent pas clairement des formes usuelles dans le segment de produits concerné sont dépourvues de caractère distinctif et, à ce titre, exclues de la protection légale⁶⁷. Il est donc exigé qu'elles soient inhabituelles, frappantes ou qu'elles sortent de l'ordinaire, de telle façon à ce qu'elles restent ancrées dans la mémoire des acheteurs⁶⁸. Cette exigence est due au fait qu'une marque constituée par la forme du produit ou de son emballage n'est en principe pas perçue par le public acheteur comme un renvoi à une entreprise déterminée, mais bien plutôt comme un renvoi au produit ou à l'emballage lui-même⁶⁹, de sorte qu'elle ne permet pas de remplir la fonction distinctive de la marque. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être tenu compte de cette spécificité, propre aux marques tridimensionnelles, lors de l'application des critères d'examen de l'admissibilité d'une marque en trois dimensions⁷⁰.

Notons qu'il s'avère d'autant plus difficile d'obtenir la protection d'une forme lorsqu'il existe une grande variété de formes dans le segment de produits considéré⁷¹. L'Institut ou, en cas de litige, le juge civil se montrera en effet plus exigeant lors de l'appréciation du caractère distinctif de la forme. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt « *Panton* » que la forme de la chaise Panton n'était pas dotée de caractère distinctif intrinsèque, car elle ne se distinguait pas nettement des nombreuses formes de chaises existant sur le marché⁷².

Pour déterminer si le signe est doté ou non de caractère distinctif, il faut se fonder sur la compréhension supposée des destinataires des produits ou services concernés⁷³. Pour ce faire, l'Institut consulte des ouvrages de référence et des sites Internet, ces derniers lui permettant d'établir si la forme est banale ou habituelle⁷⁴.

Il est intéressant de relever qu'une forme banale sur laquelle des éléments verbaux ou figuratifs – dotés de caractère distinctif – sont apposés, est susceptible d'être protégée par LPM⁷⁵.

⁶⁵ CHERPILLOD, N 146 et N 147.

⁶⁶ Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.3.1.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ CHERPILLOD, N 198 ; TROLLER, pp. 65-66.

⁶⁹ ATF 130 III 328 du 24 février 2004, c. 3.5, JdT 2004 I 307 (« *Bracelet de montre* »).

⁷⁰ STREULI-YOUSSEF, p. 794.

⁷¹ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 85.

⁷² ATF 134 III 547 du 19 août 2008, c. 2.3.5 (« *Panton* »).

⁷³ Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.3.1.

⁷⁴ *Ibid.*, ch. 3.11.

⁷⁵ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 84.

Le critère étant que ces éléments aient une incidence suffisante sur l'impression d'ensemble produite par la marque, de telle façon à ce que celle-ci soit perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée⁷⁶. Si cela présente l'avantage d'obtenir la protection de la marque, il n'en demeure pas moins qu'en cas de conflit la protection ne porte que sur les éléments susmentionnés, sauf si la forme a acquis un caractère distinctif par l'usage⁷⁷. Ainsi, un tiers qui imiterait ou copierait une forme banale, sans en reprendre les éléments verbaux ou figuratifs distinctifs, ne violerait pas le droit exclusif du titulaire de la marque, puisque ladite forme appartient au domaine public.

2. Le besoin de disponibilité

La question de savoir si le signe considéré est ou non assujéti au besoin de disponibilité n'est examinée que dans le cas où il a été établi que celui-ci est doté d'un caractère distinctif intrinsèque.

Les formes dont l'utilisation est essentielle au commerce doivent rester à la libre disposition des concurrents pour assurer une concurrence efficace. Dès lors, elles ne peuvent pas être monopolisées par une seule entreprise⁷⁸. En ce cas, elles sont assujétiées au besoin de disponibilité. Précisons qu'aux fins d'apprécier le besoin de libre disposition du signe en cause, il faut se fonder sur la perception ou les besoins actuels et futurs des concurrents⁷⁹.

D. L'appartenance au domaine public : un obstacle surmontable

Il appert de la jurisprudence que le caractère distinctif intrinsèque des marques tridimensionnelles est très souvent nié, de sorte qu'elles ne sont généralement protégées qu'après s'être imposées dans le commerce. Il y a dès lors lieu de nous intéresser à la manière dont les marques 3D acquièrent un caractère distinctif, ainsi qu'aux preuves devant être apportées pour obtenir leur enregistrement, avant d'exposer les effets juridiques de l'imposition sur le marché.

1. Le caractère distinctif acquis par l'usage

À teneur de l'art. 2 litt. a LPM, « *un signe appartenant au domaine public est exclu de la protection, sauf s'il s'est imposé comme marque pour les produits ou les services concernés* ». L'obstacle à la protection peut ainsi être surmonté⁸⁰.

Un signe du domaine public peut en effet acquérir une force distinctive à la suite d'un usage intense et prolongé ou d'une publicité massive. On parle de « *marque imposée* » lorsqu'une part importante des destinataires des produits ou services concernés perçoivent le signe comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit nommément connue⁸¹. L'appréciation du caractère de marque imposée suppose dès lors de se fonder sur la

⁷⁶ MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG, pp. 19-20.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 20 ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 95.

⁷⁸ Directives de l'IPI, 2022, ch. 4.3.2.

⁷⁹ *Ibid.* ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 31.

⁸⁰ CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, p. 71.

⁸¹ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 27.

perception des destinataires des produits ou services désignés (consommateurs moyens ou professionnels)⁸².

2. Les preuves de l'imposition

Aux fins de surmonter l'obstacle à la protection, le déposant ou le titulaire doit non seulement alléguer que la marque tridimensionnelle s'est imposée dans le commerce, mais aussi en apporter la preuve.

Il convient de distinguer la procédure d'enregistrement de la procédure civile, le degré de preuve exigé n'étant pas le même. Alors qu'en procédure d'enregistrement le déposant peut se contenter de rendre vraisemblable que la marque s'est imposée, le titulaire de la marque doit prouver l'imposition à l'aide d'une preuve stricte dans un procès civil⁸³.

Le caractère de marque imposée est rendu vraisemblable lorsque la forme tridimensionnelle a été utilisée durant une période de dix ans avant d'être déposée ou que des moyens publicitaires considérables ont été mis en œuvre⁸⁴. À ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé dans son arrêt « *Smarties* » que plus la forme est banale, plus les exigences en matière de preuve sont élevées⁸⁵. Cela signifie qu'une forme habituelle et attendue doit faire l'objet d'un usage particulièrement intense⁸⁶.

Quant à la preuve de l'imposition de la marque, elle peut être apportée soit directement à l'aide d'un sondage d'opinion, soit indirectement à l'aide de pièces attestant de l'usage intense du signe⁸⁷.

2.1. Sondage d'opinion

La méthode consistant à réaliser un sondage d'opinion est la plus fiable pour attester de l'imposition d'un signe sur le marché. Le sondage permet en effet, en déterminant le degré réel de connaissance de la marque, de démontrer que le public acheteur assimile le signe au produit d'une entreprise déterminée⁸⁸.

Dans l'arrêt « *Brico* », le Tribunal fédéral a considéré que le signe devait s'être imposé comme tel dans les trois régions linguistiques principales de la Suisse⁸⁹. Le sondage d'opinion doit par conséquent couvrir lesdites régions, hormis lorsque les connaissances linguistiques des destinataires n'influencent pas la façon dont ils perçoivent le signe⁹⁰. Les formes n'étant pas perçues différemment d'une région à l'autre, il est possible de limiter le sondage à une seule région, pour autant que la commercialisation et la promotion des produits ou services concernés soient équivalentes dans tout le pays⁹¹. À cet égard, GILLIÉRON est d'avis que le signe doit être reconnu sur l'ensemble du territoire suisse. Il nuance dès lors, à raison, l'opinion de l'Institut qui estime qu'il faut « *rendre vraisemblable que le signe est utilisé dans toute la Suisse de*

⁸² Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.1.4.

⁸³ CHERPILLOD, N 184.

⁸⁴ *Ibid.*, N 180 et N 184 ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 105.

⁸⁵ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 7.4 (« *Smarties* »).

⁸⁶ CHERPILLOD, N 184 ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 115.

⁸⁷ GILLIÉRON, N 37.

⁸⁸ Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.3.1 ; ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.8, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

⁸⁹ ATF 127 III 33 du 11 juillet 2000, c. 2d, JdT 2001 340 (« *Brico* »).

⁹⁰ GILLIÉRON, N 25 et N 37.

⁹¹ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 7.3 (« *Smarties* »).

manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d'affaires sont comparables dans toutes les régions de Suisse »⁹². En effet, seule la reconnaissance du signe constitue une condition à l'enregistrement, son utilisation n'étant pas déterminante⁹³.

En ce qui concerne les modalités du sondage d'opinion, l'Institut exige qu'il soit effectué auprès de mille personnes lorsque les produits ou services concernés sont destinés à des consommateurs, respectivement auprès de deux-cents personnes lorsqu'ils sont destinés à des professionnels⁹⁴. Pour les marques en trois dimensions, le sondage doit prendre la forme d'un entretien oral réalisé dans un environnement neutre, la forme tridimensionnelle ne pouvant être présentée aux personnes sondées lors d'un entretien téléphonique⁹⁵. Le Tribunal fédéral considère en outre qu'une étude démoscopique effectuée en ligne – comme ce fut le cas dans l'affaire « *Lindt & Sprüngli* » – est également pertinente, les personnes interrogées étant à même de percevoir la forme en cause⁹⁶.

Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait que le sondage d'opinion ait été produit par l'une des parties au litige n'avait pas pour effet de le rendre moins probant. En effet, il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une simple déclaration de partie, mais bel et bien d'un titre au sens de l'art. 177 du Code de procédure civile⁹⁷ (ci-après : CPC), soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC)⁹⁸.

L'Institut propose de soumettre aux personnes interrogées un questionnaire comportant trois questions : la première portant sur le degré de connaissance du signe (connaissez-vous cette forme ?), la deuxième portant sur le degré de force distinctive du signe (qu'évoque cette forme pour vous ?) et la troisième portant sur le degré d'individualisation du signe (à quelle entreprise rattachez-vous cette forme ?). CHERPILLOD et GILLIÉRON relèvent toutefois que la réponse apportée à la dernière question n'est pas déterminante, puisqu'il n'est pas exigé que l'identité de l'entreprise soit connue⁹⁹.

2.2. Pièces

Le sondage d'opinion est particulièrement efficace pour apporter la preuve de l'imposition, il n'en reste pas moins qu'il constitue un « pari » risqué et onéreux. D'une part, il s'agit de prouver qu'une partie importante des destinataires perçoit le signe comme une marque, ce qui n'est pas une chose aisée en présence d'une forme tridimensionnelle. D'autre part, un sondage est coûteux en argent et en temps ; le titulaire de la marque ne pourra dès lors pas toujours recourir à ce mode de preuve, en particulier lorsqu'il doit prouver l'imposition dans un laps de temps relativement court pour obtenir des mesures provisoires ou d'extrême urgence¹⁰⁰.

Pour les raisons susmentionnées, il est fréquent que celui qui revendique le statut de marque imposée rende vraisemblable, respectivement prouve dans un procès civil, l'imposition de la marque en se fondant sur « *des faits qui, selon l'expérience, autorisent des déductions relatives*

⁹² Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.3.5.

⁹³ GILLIÉRON, N 37.

⁹⁴ Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.3.7.

⁹⁵ *Ibid.*, ch. 12.3.6.

⁹⁶ Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 4.8 (« *Lindt & Sprüngli* »).

⁹⁷ Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.

⁹⁸ Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 4.5.5 et 4.5.6 (« *Lindt & Sprüngli* »).

⁹⁹ CHERPILLOD, N 187 ; GILLIÉRON, N 37.

¹⁰⁰ GILLIÉRON, N 37.

à la manière dont le signe est perçu par les destinataires »¹⁰¹, tels qu'un chiffre d'affaires considérable ou des campagnes publicitaires intensives¹⁰². Outre l'importance des ventes et l'intensité de la promotion réalisées par l'entreprise, les éventuelles études de marché, le volume des échantillons distribués, ou les médias accessibles en Suisse évoquant la marque en question permettent aussi d'établir l'imposition¹⁰³.

Il est communément admis que les indices précités peuvent suffire, selon les cas, à rendre vraisemblable, respectivement prouver, l'imposition par l'usage¹⁰⁴. Un sondage d'opinion est néanmoins particulièrement approprié, voire nécessaire, pour les signes qui se confondent avec l'aspect extérieur des produits (tels que les marques tridimensionnelles), de tels signes n'étant généralement pas perçus comme une marque par le public acheteur¹⁰⁵. MARBACH considère, quant à lui, qu'une étude démographique est nécessaire pour les marques tridimensionnelles eu égard au besoin de disponibilité dont elles font l'objet¹⁰⁶.

Au demeurant, CHERPILLOD estime que les tribunaux ne doivent pas se fonder exclusivement sur un sondage d'opinion pour admettre ou non l'imposition, mais bien plutôt procéder à une appréciation globale¹⁰⁷. Nous pouvons citer les arrêts « *Panton II* » et « *Smarties* » allant dans le même sens. Dans le premier arrêt, le Tribunal administratif fédéral a admis l'imposition malgré un sondage d'opinion peu convaincant, en raison de la production de divers documents établissant l'intensité de la promotion¹⁰⁸. Dans le second arrêt, le Tribunal fédéral s'est fondé non seulement sur les sondages d'opinion concluants, mais aussi sur le volume d'affaires considérable réalisé durant de nombreuses années par le groupe Nestlé et sur les vastes campagnes publicitaires dont les pastilles Smarties ont fait l'objet¹⁰⁹.

3. Le taux de reconnaissance de la marque : une question controversée

Il importe à présent de s'interroger sur le degré de reconnaissance dont la marque tridimensionnelle doit bénéficier afin d'être considérée comme une « marque imposée ». Le Tribunal fédéral a indiqué dans son arrêt « *Post* » que le caractère de marque imposée devait être reconnu lorsque deux tiers des personnes sondées reconnaissaient et percevaient le signe comme marque¹¹⁰. Dans le même arrêt, il a toutefois cité l'arrêt « *Tripp Trapp* » concernant une marque notoirement connue, dans lequel il a admis un taux de reconnaissance de 50%¹¹¹. Quant au Tribunal administratif fédéral, il a exposé dans l'arrêt « *Oktoberfest* » que le taux de reconnaissance devait en principe être d'au moins 50%. Il ressort dès lors de la jurisprudence que les tribunaux ont renoncé à fixer un taux exact de reconnaissance, celui-ci devant toutefois être au moins égal à 50%¹¹².

¹⁰¹ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 6 (« *Smarties* »).

¹⁰² DE WERRA/GILLIÉRON, art. 2 LPM, N 105.

¹⁰³ GILLIÉRON, N 37

¹⁰⁴ CHERPILLOD, N 186 ; GILLIÉRON N 37.

¹⁰⁵ CHERPILLOD, N 186 ; Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.3.2 ; MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG, p. 6.

¹⁰⁶ MARBACH, N 352 et N 462.

¹⁰⁷ CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, pp. 83-84.

¹⁰⁸ Arrêt du TAF B_5614/2008 du 3 décembre 2010, c. 1.4, sic ! 2011, p. 312 ss (« *Panton III* »).

¹⁰⁹ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 6 (« *Smarties* »).

¹¹⁰ Arrêt du TF 4A_370/2008 du 1^{er} décembre 2008, c. 6.4.1, sic ! 2009, p. 167 ss, spéc. p. 171 (« *Post* »).

¹¹¹ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹¹² Arrêt du TAF B_5169/2011 du 17 février 2012, c. 5.8 (« *Oktoberfest* »).

Dans la doctrine, la question est controversée. L'Institut considère qu'un taux de l'ordre de 50% est nécessaire¹¹³, ce que GILLIÉRON approuve¹¹⁴. FRAEFEL et MEIER préconisent en revanche un degré de reconnaissance supérieur à 50%, au motif que l'imposition d'une marque est admise lorsqu'une partie substantielle du public acheteur perçoit le signe comme une marque¹¹⁵. CHERPILLOD considère, pour sa part, qu'il ne faudrait pas fixer un taux précis, le sondage ne devant pas remplacer l'appréciation¹¹⁶.

Nous sommes également d'avis que le taux de reconnaissance de la marque doit être de l'ordre de 50%, l'imposition d'une marque supposant en effet qu'elle soit reconnue par une part importante des cercles intéressés. Il convient toutefois de tenir compte du contexte global lors de l'appréciation du caractère de marque imposée (volume d'affaires important et/ou publicité intensive) et de ne pas se focaliser uniquement sur le degré de reconnaissance de la marque auprès du public.

À noter que le taux de reconnaissance, tel qu'il ressort du sondage d'opinion, est une question de fait liant le Tribunal fédéral, tandis que la question de savoir s'il est suffisant pour admettre l'imposition de la marque dans la vie commerciale est une question de droit qu'il peut revoir librement¹¹⁷. Dans l'arrêt « *Lindt & Sprüngli* », les résultats des sondages d'opinion étaient particulièrement concluants, puisque les taux de reconnaissance étaient de l'ordre de 90%. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé, à bon droit, que la forme du lapin Lindt était perçue dans toute la Suisse comme un signe distinctif renvoyant à une entreprise déterminée et, partant, qu'elle s'était imposée dans le commerce¹¹⁸.

4. Les effets juridiques de l'imposition

Une forme reconnue comme distinctive par la moitié des personnes sondées peut faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque imposée. Son titulaire bénéficie alors du droit exclusif d'utilisation et de disposition mentionné à l'art. 13 LPM¹¹⁹.

Il est intéressant de relever que la sphère de protection d'une marque dépend de sa distinctivité. Ainsi, une marque dite « forte », soit une marque fortement distinctive ou jouissant d'une notoriété dans le commerce, bénéficie d'une sphère de protection élargie par rapport à une marque « faible »¹²⁰ dont les composantes sont essentiellement fonctionnelles ou ne font que décrire les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée¹²¹. Se pose dès lors la question controversée de l'étendue de la protection accordée à une marque imposée.

Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu'une marque doit être qualifiée de forte lorsqu'elle s'est imposée dans le commerce¹²². Au contraire, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CREPI), qui fût l'instance de recours

¹¹³ Directives de l'IPI, 2022, ch. 12.3.9.

¹¹⁴ GILLIÉRON, N 52.

¹¹⁵ DE WERRA/GILLIÉRON, N 115.

¹¹⁶ CHERPILLOD, N 189.

¹¹⁷ GILLIÉRON, N 38.

¹¹⁸ Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 4.9 et 4.10 (« *Lindt & Sprüngli* »).

¹¹⁹ WYSS, p. 251.

¹²⁰ CHERPILLOD, N 276 et N 277.

¹²¹ ALBERINI, p. 89.

¹²² Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 6.3.1 (« *Lindt & Sprüngli* ») ; ATF 128 III 447 du 29 août 2002, c. 2 (« *PREMIERE* ») ; ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, c. 2a, JdT 1997 I 231 (« *Kamillosan* »).

jusqu'en 2006, et le Tribunal administratif fédéral¹²³ ont considéré qu'une marque imposée bénéficiait en principe d'une protection normale, au même titre qu'un signe pourvu de caractère distinctif originaire¹²⁴.

Dans la doctrine, les avis divergent également. GILLIÉRON considère qu'une marque imposée est aussi une marque notoirement connue, dans la mesure où un taux de reconnaissance de l'ordre de 50% est exigé dans les deux cas, si bien qu'une protection équivalente (c'est-à-dire accrue) se justifie¹²⁵. ALBERINI partage cette opinion¹²⁶. CHERPILLOD estime, pour sa part, que l'imposition d'un signe ne fait que compenser l'absence de caractère distinctif intrinsèque et que la marque ne jouit dès lors que d'un champ de protection normal. Il reconnaît toutefois qu'une marque imposée est en règle générale connue, en raison du long usage qui lui a précisément permis de s'imposer sur le marché, et qu'elle peut en conséquence aussi être qualifiée de marque forte¹²⁷. Enfin, MARBACH est d'avis que les marques imposées jouissent d'une protection normale, mais que leur notoriété peut justifier qu'elles bénéficient d'une protection plus étendue¹²⁸.

Nous considérons qu'un signe enregistré en tant que marque imposée et jouissant ainsi d'une reconnaissance auprès d'une partie substantielle des cercles concernés, doit bénéficier d'une sphère de protection plus large, précisément pour protéger la force distinctive qu'il a acquise au fil du temps, par le biais d'investissements considérables, et même s'il était initialement dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.

III. Marques non disponibles : motifs relatifs d'exclusion (art. 3 LPM)

A. Généralités sur les motifs relatifs d'exclusion

Une marque est également exclue de la protection conférée par la LPM en présence d'un motif relatif d'exclusion, soit lorsqu'elle se heurte à une marque antérieure bénéficiant d'un droit de priorité. Dans une telle situation, la marque n'est par conséquent pas disponible¹²⁹.

L'art. 3 al. 1 LPM vise trois cas dans lesquels le signe le plus récent est exclu de la protection, à savoir lorsqu'il est identique à une marque antérieure et destiné à des produits ou services identiques (art. 3 al. 1 litt. a LPM), lorsqu'il est identique à une marque antérieure et destiné à des produits ou services similaires, quand il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 litt. b LPM) et enfin, lorsqu'il est similaire à une marque antérieure et destiné à des produits ou services identiques ou similaires, quand il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 litt. c LPM).

Le droit des marques envisage par conséquent deux sortes de motifs relatifs d'exclusion ; ceux dont l'application nécessite un risque de confusion et ceux qui s'appliquent même dans le cas où il n'existe pas un tel risque¹³⁰. En cas de double identité des marques et des produits ou

¹²³ Arrêt du TF B_7017/2008 du 3 septembre 2004, c. 3 (« Kraft/Tello Kraft »).

¹²⁴ WYSS, p. 262.

¹²⁵ GILLIÉRON, N 42.

¹²⁶ ALBERINI, p. 89.

¹²⁷ CHERPILLOD, N 278.

¹²⁸ WYSS, p. 263.

¹²⁹ CHERPILLOD, N 247.

¹³⁰ TROLLER, p. 83.

services, le signe le plus récent est en effet exclu de la protection indépendamment de tout risque de confusion¹³¹.

Précisons que l'énumération des motifs relatifs d'exclusion de l'art. 3 al. 1 LPM n'est pas exhaustive. En effet, l'art. 15 al. 1 LPM en prévoit également ; ceux-ci ne concernant toutefois que la marque de haute renommée, nous nous bornerons à indiquer qu'ils ne peuvent être invoqués qu'en procédure civile, à la différence des motifs de refus mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM)¹³².

Contrairement aux motifs absolus d'exclusion, qui font d'office l'objet d'un examen par l'Institut ou le juge, les motifs d'exclusion dit relatifs ne sont examinés, aux termes de l'art. 3 al. 3 LPM, que si le titulaire de la marque antérieure les invoque lors de la procédure d'opposition (art. 31 al. 1 LPM) ou d'une action en nullité de la marque postérieure (art. 52 LPM)¹³³.

Au demeurant, le principe de spécialité – consacré par l'art. 3 LPM – signifie que la marque antérieure est protégée exclusivement contre l'utilisation d'un signe destiné à des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, lorsqu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services différents, le titulaire de la marque antérieure ne peut pas le lui interdire¹³⁴. La marque de haute renommée constitue une exception à ce principe, étant donné que la protection dont elle bénéficie s'étend à tous les produits ou services, et non pas uniquement à ceux pour lesquels elle est enregistrée¹³⁵.

Afin de mieux appréhender les motifs relatifs d'exclusion mentionnés à l'art. 3 al. 1 LPM, il convient de procéder à une analyse détaillée des notions de double identité, de similarité des marques et produits ou services et, enfin, de risque de confusion.

B. Le cas particulier de la double identité

La notion d'identité n'est pas définie par la LPM, qu'il s'agisse de l'identité des signes en cause ou de l'identité des produits ou services concernés. Il convient dès lors d'exposer les éclaircissements apportés par la doctrine.

La question de savoir avec quelle sévérité la notion d'identité doit être appréciée ne recueille pas l'unanimité dans la doctrine. En effet, alors que JOLLER considère qu'un cas de double identité ne doit être admis qu'avec retenue et pour autant que les tribunaux n'aient aucun doute, DAVID estime au contraire qu'il faut faire preuve de souplesse, sans quoi l'art. 3 al. 1 litt. a LPM ne s'appliquerait jamais. ALBERINI expose, pour sa part, que cette disposition vise à éviter les cas de contrefaçon, ce qui implique que la marque postérieure doit être en tous points semblable à la marque antérieure, un produit contrefait visant précisément à donner l'illusion d'être un produit authentique¹³⁶.

¹³¹ FF 1991 I 1, p. 20 ; ATF 122 III 469 du 23 octobre 1996, c. 5d (« Chanel »).

¹³² ALBERINI, p. 171.

¹³³ *Ibid.*, p. 172.

¹³⁴ *Ibid.* ; CHERPILLOD, N 250.

¹³⁵ ALBERINI, p. 98.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 204.

Pour ce qui est des produits ou services concernés, le Tribunal fédéral estime que la notion d'identité ne peut pas être définie de manière générale et abstraite, mais doit bien plutôt être appréciée au cas par cas¹³⁷. Dans la doctrine, les avis divergent. Alors que JOLLER préconise qu'une identité des produits ou services ne soit admise que dans le cas où les marques désignent des produits ou services parfaitement identiques. CHERPILLOD et ALBERINI sont, quant à eux, d'avis qu'une identité des produits ou services doit être reconnue même lorsqu'ils ne sont pas en tous points les mêmes¹³⁸. Le critère étant qu'ils soient utilisés en vue de répondre aux mêmes besoins ou, selon une autre formulation, qu'ils remplissent une fonction très proche¹³⁹. Tel est par exemple le cas de boissons énergétiques dont la composition est différente ou d'un sac à main et d'un sac de voyage¹⁴⁰. Nous plaçons en faveur de ce courant doctrinal qui nous paraît être davantage en adéquation avec l'objectif poursuivi par l'art. 3 al. 1 litt. a LPM, à savoir la protection du titulaire de la marque contre les cas de contrefaçons.

C. La notion de similarité des produits ou services

La LPM ne définit pas non plus la notion de similarité des produits ou services. Comme nous le verrons dans le cadre de ce chapitre, l'appréciation de la similarité des produits ou services en cause suppose de tenir compte de différents critères et indices qui ont été dégagés par la doctrine et la jurisprudence.

S'agissant de la similarité des produits ou services, le critère général consiste à se demander si le public acheteur des produits ou services en cause peut être amené à croire de façon erronée que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise liée, en raison de leur similitude.

Il s'agit de comparer les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (ou pour lesquels elle est notoirement connue en Suisse) avec les produits ou services pour lesquels la marque litigieuse est déposée ou, à défaut, ceux pour lesquels elle est utilisée¹⁴¹.

Il peut y avoir similitude à la fois entre des produits ou services qui ont la même fonction, c'est-à-dire qui cherchent à satisfaire le même besoin, et entre ceux que le public acheteur considère comme complémentaires¹⁴² ou substituables¹⁴³. Ainsi, dans l'arrêt « *Narok* », le Tribunal fédéral a considéré que le café et les machines à café étaient des produits similaires, ceux-ci étant complémentaires¹⁴⁴.

En revanche, le Tribunal fédéral a estimé dans l'arrêt « *Orfina* » que le simple fait que des produits soient des articles de mode ne suffit pas pour admettre une similitude entre eux¹⁴⁵. En outre, les produits qui résultent d'une diversification de l'offre usuelle dans une branche particulière ne sont considérés comme similaires à ceux initialement offerts par l'entreprise considérée qu'en présence d'autres indices de similarité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en

¹³⁷ Arrêt du TF 4C_199/2001 du 6 novembre 2001, c. 6e (« *Audi III* »).

¹³⁸ ALBERINI, p. 205.

¹³⁹ *Ibid.* ; CREPI, décision du 6 décembre 2000, c. 5 (« *Marco Polo/Polo* »).

¹⁴⁰ ALBERINI, p. 205 ; CHERPILLOD, N 254.

¹⁴¹ CHERPILLOD, N 252.

¹⁴² *Ibid.*, N 293.

¹⁴³ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 3 LPM, N 132.

¹⁴⁴ ATF 87 II 107 du 9 mai 1961, c. 3, JdT 1961 I 589 (« *Narok* »).

¹⁴⁵ ATF 128 III 96 du 19 décembre 2001, c. 2d, JdT 2002 I 491 (« *Orfina* »).

ce sens dans l'arrêt « *Coolwater* »¹⁴⁶, en considérant que les vêtements et les parfums n'étaient pas des produits semblables, bien qu'il soit fréquent que des marques de couturiers soient aussi employées pour des parfums¹⁴⁷.

De surcroît, le prix des produits ou services désignés par les marques en conflit n'est pas déterminant, de sorte qu'un produit particulièrement onéreux (tel qu'un bijou en or) peut être considéré comme similaire à un produit bon marché (tel qu'un bijou de fantaisie)¹⁴⁸.

Pour apprécier la similarité des produits ou services, il convient en outre d'avoir recours à divers indices de similarité, tels que les mêmes lieux de production (par exemple literie et rideau), le même savoir-faire spécifique (par exemple lait et fromage), le même but général (par exemple médicaments et produits cosmétiques), la proximité des domaines d'application (par exemple articles de sport et certains jouets), la substituabilité (par exemple brosse à dents électrique et brosse à dents manuelle), la complémentarité (par exemple briquets et cigarettes), le cercle de consommateurs semblable ou encore les canaux de distribution semblables (par exemple horlogerie et bijoux)¹⁴⁹.

Les indices susmentionnés ne revêtent pas tous la même importance. Certains d'entre eux sont particulièrement probants ; tel est le cas de la substituabilité, de la complémentarité et de la proximité des domaines d'application¹⁵⁰. En effet, le public intéressé est particulièrement enclin à croire que des produits substituables, complémentaires ou dont les domaines d'application sont proches proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles. Au contraire, le seul fait que les produits ou services aient le même but général ne suffit en principe pas pour reconnaître la similarité des produits ou services en cause. Ainsi, il ressort de la jurisprudence qu'il ne suffit pas que des produits soient destinés à l'alimentation pour admettre leur similarité¹⁵¹. Quant à l'identité des lieux de production, son importance doit être relativisée ; certes, le risque de confusion porte précisément sur l'origine commerciale des produits ou services, nous ne pouvons toutefois négliger le fait que les consommateurs ne connaissent pas toujours – et de loin – le lieu de production des produits dont ils font l'acquisition¹⁵².

Notons que la classification de Nice¹⁵³ n'est pas contraignante lors de l'appréciation de la similarité des produits ou services. Cela signifie que des produits ou services n'appartenant pas à la même classe peuvent être similaires, et inversement. Elle peut tout au plus constituer un indice de similarité¹⁵⁴.

Enfin, une similarité entre des produits et des services peut être reconnue, d'une part, lorsqu'ils se complètent et constituent de ce fait « *un tout cohérent* » (tel est par exemple le cas des appareils électroménagers et des services après-vente) et, d'autre part, lorsqu'en raison de leur

¹⁴⁶ Arrêt du TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009, c. 5.6.4 (« *Coolwater* »).

¹⁴⁷ CHERPILLOD, N 294.

¹⁴⁸ TROLLER, p. 85.

¹⁴⁹ CHERPILLOD, N 295.

¹⁵⁰ *Ibid.*, N 296.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² ALBERINI, p. 119.

¹⁵³ La classification de Nice (RS 0.232.112.8) contient une liste qui répartit les produits et services en diverses classes.

¹⁵⁴ ALBERINI, p. 116.

but ou de leur lieu de production, le public acheteur en conclut qu'ils proviennent de la même entreprise (par exemple les véhicules automobiles et les services de leasing)¹⁵⁵.

D. La notion de similarité des signes

S'agissant de la similarité des signes, le critère consiste à se fonder sur le souvenir laissé par les marques tridimensionnelles dans la mémoire du public acheteur des produits ou services considérés¹⁵⁶. Une comparaison simultanée des formes en cause placées côte à côte est donc inappropriée, puisque les consommateurs ne les ont pas sous les yeux au même moment. Au contraire, ils gardent un souvenir plus ou moins vague des signes qu'ils perçoivent¹⁵⁷.

Il s'agit de comparer la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée (ou la marque notoirement connue non enregistrée) avec la marque litigieuse telle qu'elle est déposée ou, à défaut, telle qu'elle est utilisée¹⁵⁸.

Il convient en outre de déterminer le degré d'attention dont les consommateurs font preuve lors de l'acquisition des produits ou services en cause, celui-ci pouvant varier ; alors qu'ils font preuve d'une attention accrue lors de l'achat de produits ou services pour lesquels une telle attention est habituellement requise, tels que des produits destinés à des spécialistes ou des services bancaires, l'acquisition de biens de consommation courante n'exige que peu d'attention. Précisons que le Tribunal fédéral estime, contrairement au Tribunal administratif fédéral, que le prix des produits ou services n'a pas d'incidence sur le degré d'attention des consommateurs¹⁵⁹.

Le principe est ainsi que le risque de confusion est plus faible lorsque les consommateurs font preuve d'une attention particulière. CHERPILLOD signale toutefois, à juste titre, qu'il convient d'appliquer ce principe avec retenue, puisqu'il a pour conséquence d'offrir une protection moins importante aux marques destinées à des produits ou services dont l'acquisition requiert une attention accrue, ce qui ne se justifie pas¹⁶⁰. MARBACH estime d'ailleurs que les consommateurs qui font preuve d'une grande attention sont d'autant plus en mesure de percevoir une ressemblance entre les marques et, partant, de penser à tort que les produits ou services proviennent d'entreprises économiquement liées¹⁶¹.

Il convient de préciser que la finalité du droit des marques est de protéger les marques, et non pas de s'assurer que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, comme pourrait le suggérer le fait que l'on se réfère à l'attention des destinataires des produits ou services considérés¹⁶².

En outre, il convient de tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les marques tridimensionnelles auprès du public acheteur lors de l'examen de la similarité des marques en

¹⁵⁵ CHERPILLOD, N 297.

¹⁵⁶ *Ibid.*, N 270.

¹⁵⁷ ALBERINI, p. 104.

¹⁵⁸ CHERPILLOD, N 251.

¹⁵⁹ *Ibid.*, N 271 et N 305 ; Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 8.1 (« *Lindt & Sprüngli* »).

¹⁶⁰ CHERPILLOD, N 271.

¹⁶¹ ALBERINI, p. 87.

¹⁶² CHERPILLOD, N 271.

présence¹⁶³, puisqu'il les perçoit dans leur intégralité. Ainsi, il faut considérer tous les éléments qui composent les formes, c'est-à-dire à la fois leurs éléments fortement distinctifs et leurs éléments faiblement distinctifs ou appartenant au domaine public, bien que les premiers aient une importance particulière. En revanche, la similarité des marques doit être exclue lorsque leurs ressemblances ne portent que sur des éléments du domaine public¹⁶⁴.

Enfin, la doctrine majoritaire soutient que les marques fortes, à l'inverse des marques faibles, bénéficient d'un champ de protection plus large, de sorte que la similarité des signes est plus facilement reconnue lorsqu'elles sont imitées¹⁶⁵. ALBERINI considère au contraire qu'une marque dotée d'une forte distinctivité reste mieux en mémoire, de sorte que le public acheteur est plus à même de déceler les différences que présente la marque postérieure et que les marques en conflit sont, de ce fait, moins susceptibles d'être confondues¹⁶⁶.

E. Le risque de confusion

La notion de risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 litt. b et c LPM a été définie par la jurisprudence fédérale¹⁶⁷. Une distinction est faite entre le risque de confusion directe et le risque de confusion indirecte. Un risque de confusion directe est reconnu lorsque le public acheteur pourrait penser de manière erronée que les produits ou services proviennent de la même entreprise. Le danger de confusion est en revanche indirecte lorsque le public acheteur distingue les marques en présence, mais pourrait croire à tort que les produits ou services proviennent d'entreprises économiquement liées, c'est-à-dire qui appartiennent au même groupe de sociétés ou qui sont liées par un contrat de licence de marque¹⁶⁸. En présence d'un risque de confusion, la marque antérieure est ainsi atteinte dans sa fonction distinctive par la marque la plus récente¹⁶⁹.

Un risque abstrait de confusion suffit pour exclure de la protection légale la marque postérieure. Il n'est donc pas nécessaire que des confusions soient survenues au sein du public acheteur ; celles-ci constituent tout au plus un indice en faveur d'un risque de confusion. L'admission d'un danger de confusion suppose toutefois que le public puisse effectivement être induit en erreur et, de ce fait, confondre les marques en cause¹⁷⁰. Autrement dit, « *une vague et lointaine possibilité de confusion* » ne suffit pas¹⁷¹.

Selon la jurisprudence fédérale, le public acheteur est aussi en proie à une confusion lorsque la marque plus récente suggère que le produit qu'elle désigne est substituable ou équivalent au produit revêtant la marque antérieure¹⁷². La doctrine majoritaire, que nous suivons, estime au contraire qu'une telle situation ne provoque pas un danger de confusion, puisque les consommateurs distinguent les marques en cause, mais qu'il s'agit d'un cas de concurrence

¹⁶³ CHERPILLOD, N 273.

¹⁶⁴ ALBERINI, pp.101-102.

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 102 ; CHERPILLOD, N 277.

¹⁶⁶ ALBERINI, p. 102.

¹⁶⁷ ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, c. 1, JdT 1997 I 231 (« *Kamillosan* »).

¹⁶⁸ CHERPILLOD, N 264.

¹⁶⁹ ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, c. 1, JdT 1997 I 231 (« *Kamillosan* »).

¹⁷⁰ DE WERRA/GILLIÉRON, art. 3 LPM, N 5 et N 6.

¹⁷¹ ATF 119 II 473 du 21 décembre 1993, c. 2d, JdT 1994 I 358 (« *Radion /Radomat* »).

¹⁷² ATF 126 III 315 du 18 juillet 2000, c. 6b/aa (« *Rivella/Apiella III* ») ; ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, c. 1, JdT 1997 I 231 (« *Kamillosan* »).

parasitaire. Le titulaire de la marque la plus récente suscite en effet une association dans l'esprit du consommateur qui lui permet de tirer profit de la réputation de son concurrent¹⁷³.

Il est intéressant de relever qu'il existe une interdépendance entre la similarité des marques d'une part et la similarité des produits ou services d'autre part. Ainsi, plus les produits ou services sont similaires, plus les marques doivent se différencier l'une de l'autre pour écarter le risque de confusion, et inversement¹⁷⁴.

Bien que la question du moment déterminant pour apprécier le risque de confusion ne se pose en principe pas, elle peut se présenter pour les marques tridimensionnelles. En effet, CHERPILLOD estime que lorsque la forme litigieuse est emballée dans un paquet de telle manière qu'elle n'est pas visible lors de l'acquisition du produit (par exemple un chocolat dont la forme serait identique à celle du Toblerone), le risque de confusion peut se produire à la fois avant (*before-sale confusion*) et après (*post-sale confusion*) l'achat¹⁷⁵.

Par ailleurs, CHERPILLOD estime à juste titre qu'en présence d'une forme dotée d'une forte distinctivité, le fait d'y apposer des éléments verbaux ou figuratifs différents ne suffit pas pour écarter le risque de confusion, lorsque l'impression d'ensemble en résultant est similaire¹⁷⁶.

Notons enfin que l'existence d'un risque de confusion est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement¹⁷⁷.

F. La notion de marque antérieure

Il appert de l'art. 3 al. 1 LPM que la marque antérieure l'emporte sur la marque la plus récente, de sorte qu'il convient de déterminer – en cas de conflit entre deux marques – laquelle des deux est antérieure et, partant, considérée comme prioritaire¹⁷⁸. À cet égard, l'art. 6 LPM indique que le droit à la marque appartient à celui qui la dépose. La LPM est donc régie par le principe de priorité fondée sur le dépôt¹⁷⁹, lequel n'est toutefois pas absolu.

G. L'étendue de la protection des marques tridimensionnelles au regard de l'arrêt « *Lindt & Sprüngli* »

L'arrêt du Tribunal fédéral « *Lindt & Sprüngli* » rendu le 30 août 2022 – dans lequel il a admis l'existence d'un risque de confusion entre le lapin Lindt et le lapin Lidl – est particulièrement intéressant quant à l'étendue de la protection conférée aux marques tridimensionnelles. Il y a dès lors lieu d'esquisser les points principaux de cet arrêt et de discuter les questions juridiques qu'il soulève.

¹⁷³ CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, p. 109, note 344 ; DE WERRA/GILLIÉRON, art. 3 LPM, N 14 et N 15.

¹⁷⁴ TROLLER, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, p. 156.

¹⁷⁵ CHERPILLOD, N 304 et N 305.

¹⁷⁶ *Ibid.*, N 288.

¹⁷⁷ Arrêt du TF A4_587/2021 du 30 août 2022, c. 5 (« *Lindt & Sprüngli* »).

¹⁷⁸ CHERPILLOD, N 314.

¹⁷⁹ *Ibid.*, N 317 ; ALBERINI, p. 172.

Tel que nous l'avons déjà mentionné, le Tribunal fédéral a reconnu que la forme tridimensionnelle du lapin Lindt s'était imposée comme marque dans le commerce, celle-ci étant perçue comme une référence à l'entreprise Lindt & Sprüngli¹⁸⁰. Il s'est ensuite intéressé à la question de savoir si le lapin Lidl créait un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 litt. c LPM.

À cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué, à juste titre, qu'il y avait une identité de produits. En effet, le lapin Lindt est enregistré comme marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels le lapin Lidl était utilisé, à savoir des lapins en chocolat¹⁸¹.

Contrairement à l'instance inférieure, le Tribunal fédéral a considéré que le public acheteur faisait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'acquisition de lapins en chocolat et qu'il était erroné d'estimer qu'il portait une plus grande attention à l'égard de biens de consommation vendus qu'à une certaine période de l'année, en l'occurrence durant les fêtes de Pâques¹⁸².

La forme du lapin Lindt s'étant imposée comme marque dans la vie commerciale, le Tribunal fédéral a déclaré qu'elle était fortement distinctive et, partant, qu'elle bénéficiait d'une protection élargie. De surcroît, il a rappelé qu'un risque de confusion était accentué en cas d'identité des produits¹⁸³. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le lapin Lindt jouit d'un périmètre de protection particulièrement étendu.

Le Tribunal fédéral a en outre estimé que l'impression d'ensemble suscitée par les deux lapins n'était pas suffisamment dissemblable pour écarter le risque de confusion, leurs différences relevant du détail (par exemple la forme des pendentifs) et n'étant dès lors pas pertinentes¹⁸⁴. Nous partageons cette opinion dans la mesure où le public pertinent perçoit une marque de forme dans son ensemble, sans procéder à un examen des différents détails qu'elle comporte.

Il a finalement considéré que l'apposition sur le lapin Lidl d'une étiquette comprenant la marque « FAVORINA » ne permettait pas d'éviter tout risque de confusion entre les deux lapins, en précisant que – dans le domaine alimentaire – le public acheteur tenait davantage compte de la forme et de la présentation des produits que des éléments verbaux lors de l'achat¹⁸⁵.

Cela peut paraître surprenant à plusieurs égards¹⁸⁶. Il y a lieu de mentionner l'arrêt « Nivea/Jana » dans lequel le Tribunal fédéral avait soutenu que pour ce qui était des biens de consommation courante, tels que des produits cosmétiques, l'élément verbal « *apposé de manière évidente sur le produit* » avait une importance cruciale, en précisant qu'il en allait de même s'agissant des chocolats¹⁸⁷. De surcroît, dans le domaine de l'horlogerie, il est de jurisprudence constante que l'apposition d'une marque différente sur le cadran de deux montres similaires permet d'écarter le risque de confusion¹⁸⁸. Ainsi, dans l'arrêt « Tank L.C. Cartier », le Tribunal avait estimé que les montres en cause ne risquaient pas d'être confondues dès lors

¹⁸⁰ Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022, c. 4.10 (« Lindt & Sprüngli »).

¹⁸¹ *Ibid.*, c. 5.

¹⁸² *Ibid.*, c. 8.1.

¹⁸³ *Ibid.*, c. 8.2.

¹⁸⁴ *Ibid.*, c. 8.3.

¹⁸⁵ *Ibid.*, c. 8.4.

¹⁸⁶ GILLIÉRON Philippe, *Marque tridimensionnelle : Lindt gagne les faveurs du Tribunal fédéral*, 2022, <https://www.wg-avocats.ch/actualites/> (consulté le 17 novembre 2022).

¹⁸⁷ ATF 116 II 365 du 12 juillet 1990, c. 4c (« Nivea/Jana »).

¹⁸⁸ SIFFERT, pp. 157-158.

qu'elles ne portaient pas la même marque¹⁸⁹. Il a en outre affirmé dans l'arrêt « *Van Cleef et Arpels* » que le public acheteur ne se fiait pas à la forme des montres, mais bien plutôt à leur marque¹⁹⁰.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons nous demander s'il apparaît justifié de prévoir une solution différente dans le domaine alimentaire. Il est intéressant de relever qu'en pratique les produits alimentaires sont parfois disposés dans les rayons des supermarchés d'une manière qui empêche le consommateur d'apercevoir la marque en cause, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas dans le domaine horloger ni, en principe du moins, dans le domaine des cosmétiques. Cela pourrait être un argument en faveur de la solution retenue par le Tribunal fédéral ; dans un tel cas, l'élément verbal n'exercerait en effet aucune influence sur la décision d'achat.

Il reste qu'au vu de la jurisprudence rendue dans les domaines de l'horlogerie et des produits cosmétiques, ainsi que de la consistance toute relative de l'argument susmentionné, nous pouvons douter de l'existence d'un risque de confusion entre les deux lapins et, partant, de la pertinence de l'argumentation du Tribunal fédéral.

La protection étendue conférée au lapin Lindt semble plutôt se justifier par le fait que le Tribunal fédéral ait cherché à protéger, à bon droit, une marque fortement distinctive – que nous pourrions d'ailleurs même qualifier de marque de haute renommée au vu du degré élevé de reconnaissance de la marque¹⁹¹ – contre un transfert d'image suscité dans l'esprit du public, qui relève davantage du parasitisme que du risque de confusion. En effet, n'y a-t-il pas lieu de considérer que lorsqu'une marque est particulièrement distinctive, en raison de sa renommée, le public pertinent est plus à même de déceler les différences que présentent les marques en conflit, de sorte que le risque de confusion s'en trouve amoindri ?¹⁹² Il s'agit en tout cas de l'opinion d'ALBERINI¹⁹³, que nous partageons.

H. L'extension de la protection aux marques figuratives

Aux fins de déterminer l'étendue de la protection des marques tridimensionnelles, il y a encore lieu de se demander si le titulaire d'une marque tridimensionnelle peut s'opposer à l'utilisation par un tiers d'une marque figurative, laquelle susciterait un risque de confusion avec sa marque. Posée différemment, la question consiste à savoir si un risque de confusion peut exister entre une marque tridimensionnelle et une marque figurative.

La Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle avait répondu par l'affirmative dans la décision « *pincettes de poisson* » rendue en 1998. Elle avait en effet considéré qu'un risque de confusion entre une marque figurative et une marque de forme ne devait être admis que si cette dernière constituait « *une transformation précise et fidèle en trois dimensions de la marque figurative* »¹⁹⁴, ce qui ressort également des directives de l'Institut¹⁹⁵.

¹⁸⁹ SIFFERT, p. 158.

¹⁹⁰ ATF 105 II 297 du 27 novembre 1979, c. 4a, JdT 1980 I 271 (« *Van Cleef et Arpels* »).

¹⁹¹ CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, p. 181 ; FOURNIER, p. 115.

¹⁹² GILLIÉRON, *Marque tridimensionnelle : Lindt gagne les faveurs du Tribunal fédéral*, 2022, <https://www.wg-avocats.ch/actualites/> (consulté le 17 novembre 2022).

¹⁹³ ALBERINI, p. 102.

¹⁹⁴ CREPI, décision du 13 juin 1998, c. 10 (« *Pincettes de poisson* »).

¹⁹⁵ Directives de l'IPI, 2022, ch. 6.3.4.

Autrement dit, la marque tridimensionnelle doit être une réplique parfaite de la marque figurative pour qu'un risque de confusion soit reconnu.

Nous pouvons déduire de ces considérations qu'un risque de confusion doit aussi être admis dans le cas inverse, à savoir lorsqu'une marque figurative n'est rien d'autre qu'une imitation bidimensionnelle exacte de la marque tridimensionnelle, soit une représentation graphique de la marque en trois dimensions. De surcroît, le titulaire d'une marque de forme a la possibilité d'utiliser sa marque en deux dimensions¹⁹⁶ sur des catalogues publicitaires, sur des papiers d'affaires et/ou sur son site Internet, de sorte qu'une telle extension de la protection conférée aux marques tridimensionnelles nous paraît d'autant plus justifiée.

IV. La marque tridimensionnelle dans une perspective comparative

Ce chapitre a pour objectif d'exposer succinctement quelques généralités sur le droit des marques communautaire et de mettre en lumière les principales similitudes et différences qu'il présente par rapport au droit des marques suisse en matière de marques tridimensionnelles.

A. Un bref survol du droit des marques communautaire

À l'instar du droit suisse, la législation européenne prévoit que les marques tridimensionnelles peuvent être enregistrées et ainsi bénéficier de la protection légale, pour autant qu'elles soient dotées de caractère distinctif et qu'elles ne se heurtent pas à un motif de refus, absolu ou relatif (art. 4, 7 et 8 du Règlement sur la marque de l'Union européenne¹⁹⁷ (ci-après : RMUE)).

Il ressort d'une jurisprudence constante qu'aux fins d'apprécier le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle, il convient de se fonder, d'une part, sur les produits ou services pour lesquels elle est revendiquée et, d'autre part, sur la perception présumée des destinataires de ceux-ci¹⁹⁸. À cet égard, il appert de la jurisprudence qu'il peut s'avérer plus délicat d'établir le caractère distinctif d'une marque de forme que d'une marque verbale ou figurative, car les consommateurs ne la perçoivent pas nécessairement comme une indication de l'origine commerciale du produit¹⁹⁹. Dès lors, pour bénéficier de la protection à titre de marque, la forme du produit ou de son emballage doit s'écarter de manière significative des formes habituellement rencontrées dans le secteur de produits pertinent²⁰⁰. De surcroît, la Cour de justice a précisé dans l'arrêt « *Henkel* » qu'une forme était selon toute vraisemblance considérée comme dénuée de caractère distinctif lorsqu'elle se rapprochait de la forme que le produit était le plus susceptible de prendre²⁰¹. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le droit

¹⁹⁶ CREPI, décision du 13 juin 1998, c. 10 (« *Pincettes de poisson* »).

¹⁹⁷ Règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE), JO L 154/1 du 16 juin 2017.

¹⁹⁸ CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*, aff. C-98/11 P, par. 41 ; CJCE, *Mag Instrument c. OHMI*, aff. C-136/02, par. 30.

¹⁹⁹ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie B – 2022, ch. 10.1, p. 410 ; TUE, *Tecnica Group c. EUIPO*, aff. T-483/20, par. 85 et 86 ; CJCE, *Develey c. OHMI*, aff. C-238/06 P, par. 80 ; CJCE, *Philips c. Remington*, aff. C-299/99, par. 48.

²⁰⁰ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie B – 2022, ch. 10.3, p. 412 ; TUE, *Coca Cola c. OHMI*, aff. T-411/14, p. 39.

²⁰¹ CJCE, *Henkel c. OHMI*, aff. C-456/01 P et 457/01 P, par. 39.

communautaire et le droit suisse concordent en ce qui concerne l'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles.

En guise d'exemple, nous pouvons évoquer l'arrêt « *Guerlain* » dans lequel le Tribunal de l'Union européenne a estimé, contrairement à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : EUIPO), que la forme du rouge à lèvres « Rouge G de Guerlain » était surprenante et différait significativement des formes usuelles de rouge à lèvres, de sorte qu'elle était dotée de caractère distinctif²⁰². Il a en outre précisé que « *le fait qu'un secteur se caractérise par une importante variété de formes de produits n'implique pas qu'une éventuelle nouvelle forme sera nécessairement perçue comme l'une d'elles* »²⁰³. Ainsi, bien qu'il soit plus difficile d'obtenir la protection d'une marque tridimensionnelle en présence d'une importante variété de formes dans le secteur considéré, cela est néanmoins possible.

À l'inverse, le Tribunal a considéré dans l'arrêt « *Moon Boot* » que la marque tridimensionnelle constituée par la forme d'une botte Moon Boot ne s'écartait pas de manière significative des formes existant sur le marché des bottes après-ski et qu'elle était, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif²⁰⁴.

Comme en droit suisse, l'art. 7 par. 3 RMUE prévoit la possibilité de surmonter le motif de refus lié à l'absence de caractère distinctif, en démontrant qu'une marque tridimensionnelle dénuée de caractère distinctif a acquis un tel caractère par l'usage qui en a été fait sur le marché²⁰⁵. Il est également requis qu'une partie significative du public pertinent perçoive la forme en cause comme un renvoi à une entreprise déterminée²⁰⁶.

En ce qui concerne les motifs absolus d'exclusion, il convient de faire un parallèle avec le droit suisse. En effet, l'art. 7 par. 1 litt. e RMUE prévoit que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne au produit une valeur substantielle sont exclus de la protection légale. Comme nous le verrons ultérieurement, l'interprétation de cette disposition diverge en partie de celle de l'art. 2 litt. b LPM.

Quant aux motifs relatifs d'exclusion, le droit suisse et le droit communautaire coïncident sur l'essentiel. À teneur de l'art. 8 par. 1 RMUE et de l'art. 5 de la Directive rapprochant les législations des États membres sur les marques²⁰⁷ (ci-après : la Directive), soit l'équivalent de l'art. 3 al. 1 LPM, une marque postérieure est exclue de la protection dans deux cas de figure : d'une part, lorsqu'il y a à la fois identité des signes en cause et identité des produits ou services désignés et, d'autre part, lorsqu'en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Nous constatons qu'à l'instar du droit suisse, le droit communautaire fait une distinction entre les motifs dont l'application nécessite l'existence d'un risque de confusion et ceux dont l'application n'en requiert pas²⁰⁸.

²⁰² TUE, *Guerlain c. EUIPO*, aff. T-488/20, par. 57.

²⁰³ *Ibid.*, par. 50.

²⁰⁴ TUE, *Tecnica Group c. EUIPO*, aff. T-483/20, par. 96.

²⁰⁵ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie B – 2022, ch. 1, p. 705.

²⁰⁶ TUE, *Coca Cola c. OHMI*, aff. T-411/14, p. 69.

²⁰⁷ Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 336/1 du 23 décembre 2015.

²⁰⁸ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie C – 2022, ch. 2.2, p. 894.

Lors de l'appréciation du risque de confusion, la force distinctive de la marque antérieure est aussi prise en considération ; une marque antérieure dotée d'une force distinctive élevée étant, selon la Cour de justice, plus susceptible d'être confondue avec la marque la plus récente, et inversement²⁰⁹. Quant aux facteurs permettant d'apprécier la similarité des produits ou services en cause, ils sont très semblables à ceux dégagés par la doctrine suisse ; ces facteurs comprennent la nature, la destination, l'utilisation, la complémentarité, le caractère concurrent, les circuits de distribution, le public pertinent et, enfin, l'origine habituelle (même producteur ou fournisseur²¹⁰) des produits ou services considérés²¹¹. Ainsi, dans l'arrêt « *Castillo* », le Tribunal de l'Union européenne a considéré que le fromage et le lait concentré étaient similaires, car ils avaient la même nature (produits laitiers)²¹². Enfin, la Cour de justice considère également que le degré d'attention des consommateurs change en fonction du type de produits ou services dont ils font l'acquisition²¹³.

L'examen comparé du droit suisse et du droit communautaire révèle que ceux-ci présentent de nombreuses similitudes. Cela n'est pas surprenant, puisque le droit des marques suisse s'inspire dans une large mesure du droit des marques communautaire, plus précisément du RMUE et de la Directive, et que les tribunaux suisses tiennent compte de la pratique européenne en matière de marques²¹⁴. Nous avons néanmoins observé quelques différences qu'il y a lieu d'examiner. Nous nous intéresserons aux différences afférant aux motifs absolus d'exclusion, avant de traiter de celles qui se rapportent aux motifs relatifs d'exclusion.

B. Les différences en matière de motifs absolus d'exclusion

1. Les aspects territoriaux

À teneur de l'art. 1^{er} RMUE, les marques de l'Union européenne ont un caractère unitaire. Elles sont ainsi enregistrées pour l'ensemble de l'Union européenne, de sorte qu'elles doivent être dotées de caractère distinctif sur tout le territoire de l'Union européenne. Partant, elles sont exclues de la protection lorsqu'elles sont dénuées de caractère distinctif dans une partie de l'Union, même si celle-ci n'est constituée que d'un État membre (art. 7 par. 1 litt. b et par. 2 RMUE)²¹⁵. Il appert de ce qui précède que l'obtention d'une marque tridimensionnelle européenne est rendue particulièrement difficile²¹⁶.

Par ailleurs, s'agissant de l'étendue territoriale de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, une marque ne peut être enregistrée en vertu de l'art. 7 par. 3 RMUE que s'il est prouvé qu'elle a acquis, grâce à son utilisation sur le marché, un caractère distinctif sur le territoire sur lequel elle était originellement dénuée d'un tel caractère²¹⁷. Lorsqu'il est constaté qu'une partie significative du public acheteur ne perçoit pas la forme en cause comme une marque, cette

²⁰⁹ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie C – 2022, ch. 3.3, p. 897.

²¹⁰ *Ibid.*, ch. 3.2.8, p. 946.

²¹¹ CJCE, *Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer*, aff. C-39/97, par. 23 ; Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie C – 2022, ch. 3.1.1, pp. 931-932.

²¹² TUE, *Pedro Diaz SA c. OHMI*, aff. T-85/02, p. 33.

²¹³ CJCE, *Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel*, aff. C-342/97, par. 26.

²¹⁴ BAUDENBACHER/KAEMPF, pp. 275-276.

²¹⁵ CJUE, *Société des produits Nestlé c. Mondelez UK Holdings & Services*, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, par. 67.

²¹⁶ DHORDAIN, p. 107.

²¹⁷ CJUE, *Société des produits Nestlé c. Mondelez UK Holdings & Services*, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, par. 68 et 76.

constatation vaut en principe pour tous les États membres, les formes n'étant pas perçues différemment d'un État membre à l'autre. Dans un tel cas, le caractère distinctif acquis par l'usage doit ainsi être démontré dans l'ensemble de l'Union européenne²¹⁸. Eu égard à la difficulté que cela représente, la Cour de justice a considéré à bon droit dans l'arrêt « *Lindt* » qu'il serait excessif de requérir du demandeur qu'il prouve l'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour chaque État membre²¹⁹. En l'espèce, elle a néanmoins refusé d'enregistrer la forme du lapin Lindt comme marque, au titre de l'usage qui a pu en être fait, en alléguant que Lindt & Sprüngli n'avait apporté la preuve d'un tel usage que pour trois États membres de l'Union européenne, ce qui était insuffisant²²⁰.

Bien que la situation soit différente en Suisse, il convient de tirer un parallèle, le déposant ou le titulaire d'une marque tridimensionnelle étant également tenu d'établir que celle-ci s'est imposée dans l'ensemble du territoire helvétique²²¹.

2. Les motifs absolus d'exclusion visés à l'art. 7 par. 1 litt. a à d RMUE

À la lecture de l'art. 7 par. 1 litt. a à d RMUE (qui correspond à l'art. 4 de la Directive), nous observons que l'énonciation des motifs absolus de refus se distingue de celle prévue par la LPM ; l'art. 2 litt. a LPM prévoit une clause générale (selon laquelle les signes du domaine public sont exclus de la protection légale, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou services revendiqués), tandis que le droit communautaire prévoit une liste exhaustive des différents motifs de refus ou de nullité.

Cela revêt une importance, en ce que la Cour de justice considère que ces motifs sont indépendants les uns des autres et exige qu'ils fassent l'objet d'un examen séparé²²², ceux-ci ne visant pas à protéger le même intérêt général ; alors qu'une marque descriptive doit rester à la libre disposition de toutes les entreprises, afin qu'elles soient en mesure de décrire leurs produits qui auraient par hypothèse les mêmes caractéristiques, une marque dépourvue de caractère distinctif est exclue de la protection, car elle ne remplit pas la fonction distinctive de la marque²²³. Il convient toutefois de relever que ces motifs se recoupent ; la Cour de justice estime du reste, à juste titre, que les marques descriptives sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif²²⁴. De surcroît, nous partageons l'avis des auteurs qui estiment que les motifs de refus des litt. b à d ont en réalité tous le même but, à savoir celui d'exclure les signes dépourvus de caractère distinctif²²⁵.

Au regard de ce qui précède, la solution adoptée en droit suisse semble plus appropriée en raison de sa simplicité²²⁶, tous les signes du domaine public tombant sous le coup de la même disposition.

²¹⁸ TUE, *Coca Cola c. OHMI*, aff. T-411/14, p. 68.

²¹⁹ CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*, aff. C-98/11 P, par. 62.

²²⁰ *Ibid.*, par. 57 et 63.

²²¹ Directives de l'API en matière de marques, 2022, ch. 12.1.5.

²²² KAEMPF/BÜRGE, p. 225.

²²³ MEIER p. 71.

²²⁴ CJCE, *Campina Melkunie c. Benelux-Merkenbureau*, aff. C-265/00, par. 19.

²²⁵ MEIER, p. 71.

²²⁶ *Ibid.*, p. 75.

3. Les motifs absolus d'exclusion visés à l'art. 7 par. 1 litt. e RMUE

3.1. Le motif d'exclusion lié à la nécessité technique

En droit suisse, tel que déjà mentionné, les formes techniquement nécessaires sont exclues de la protection conférée par la LPM, hormis lorsqu'il existe une alternative technique équivalente.

Au contraire, l'existence d'une forme alternative permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas pertinente en droit communautaire. Il ressort en effet des arrêts « *Lego* » et « *Philips/Remington* » qu'une marque constituée exclusivement par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique est exclue de la protection, et ce même s'il existe des formes alternatives²²⁷. Ainsi, dans l'arrêt « *Philips/Remington* », la Cour de justice a jugé que la forme du rasoir Philips doté de trois têtes était nécessaire à l'obtention du résultat technique souhaité, à savoir un rasage rapide et précis, et ne pouvait dès lors pas être protégée, même si d'autres formes permettaient d'obtenir le même résultat technique²²⁸.

Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que le droit communautaire est plus restrictif que ne l'est le droit suisse en ce qui concerne le motif de refus lié à la nécessité technique de la forme. Cette rigueur s'explique pour la raison suivante : la Cour de justice estime que la protection d'une forme techniquement nécessaire, pour laquelle il existe des alternatives techniques, aurait pour conséquence de rendre difficile la commercialisation de formes qui constituent de véritables alternatives, à savoir « *des formes qui ne [sont] pas similaires et qui [sont] néanmoins intéressantes d'un point de vue fonctionnel pour le consommateur* »²²⁹. L'approche suisse nous paraît cependant plus logique. En effet, seules les formes alternatives considérées comme équivalentes (en termes d'efficacité, de praticité, de résistance et de coût) permettent d'écarter l'application du motif d'empêchement considéré, de sorte que les concurrents ne sont pas désavantagés. Il reste que cette solution présente l'inconvénient, pour les tribunaux, de devoir déterminer s'il existe des alternatives équivalentes en se fondant, le cas échéant, sur une expertise technique.

Il convient toutefois d'indiquer que l'art. 7 par. 1 litt. e (ii) RMUE dispose que toutes les caractéristiques essentielles de la forme d'un produit ou de son emballage, à savoir les éléments les plus importants de celui-ci²³⁰, doivent assurer une fonction technique. Cela signifie que ce motif absolu d'exclusion ne s'applique pas lorsqu'un élément essentiel de la forme remplit une autre fonction. Tel est notamment le cas en présence d'un élément ornemental ou fantaisiste²³¹.

3.2. Le motif d'exclusion lié à la valeur substantielle conférée au produit

Le droit communautaire exclut de la protection en tant que marque les signes constitués exclusivement par la forme qui confère au produit une valeur substantielle (art. 7 par. 1 litt. e (iii) RMUE), ce qui n'est pas le cas du droit suisse. Il convient dès lors d'analyser ce motif d'exclusion.

Une forme confère une valeur substantielle au produit lorsqu'elle le rend particulièrement attrayant et accroît ainsi sa valeur commerciale, l'aspect esthétique du produit étant la raison principale pour laquelle les consommateurs l'achètent²³². À titre d'exemple, nous pouvons citer

²²⁷ CJCE, *Philips c. Remington*, aff. C-299/99, par. 81 et 83 ; CJUE, *Lego Juris c. OHMI*, aff. C-48/09 P, par. 83.

²²⁸ CJCE, *Philips c. Remington*, aff. C-299/99, par. 83.

²²⁹ CJUE, *Lego Juris c. OHMI*, aff. C-48/09 P, par. 60.

²³⁰ CJUE, *Hauck c. Stokke*, aff. C-205/13, par. 21.

²³¹ CJUE, *Lego Juris c. OHMI*, aff. C-48/09 P, par. 72.

²³² Directives relatives à l'examen devant l'EU IPO – Partie B – 2022, ch. 4, p. 553.

l'arrêt « *Bang & Olufsen* » dans lequel le Tribunal a considéré que le design des enceintes acoustiques avait pour effet d'augmenter leur attractivité et leur valeur, puisqu'il représentait un élément particulièrement important dans la décision d'achat des consommateurs²³³. Il a dès lors estimé que le design de ces haut-parleurs leur conférait une valeur substantielle, bien que d'autres caractéristiques, telles que les qualités techniques, puissent aussi leur donner une valeur importante²³⁴.

Par ailleurs, la Cour a précisé dans l'arrêt « *Tripp Trapp* » que ce motif de refus s'appliquait aussi lorsque la forme avait d'autres fonctions qu'une fonction purement esthétique. Partant, elle a considéré que la forme de la chaise pour enfants Tripp Trapp, qui lui confère à la fois une valeur esthétique et une valeur fonctionnelle (sécurité, confort, fiabilité), ne pouvait pas constituer une marque valable²³⁵.

Précisons toutefois qu'il ne suffit pas qu'une forme soit considérée comme attrayante ou plaisante pour l'exclure de la protection. En effet, toutes les entreprises s'évertuent à « séduire » les consommateurs en leur proposant des produits esthétiques²³⁶.

Aux fins de déterminer si le motif de refus en cause trouve application, il convient de tenir compte de différents éléments d'appréciation, tels que « *la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause* »²³⁷. La perception de la forme par le public pertinent peut aussi constituer un élément d'appréciation, élément qui n'est toutefois pas à lui seul déterminant²³⁸.

La Cour de justice a indiqué que cet obstacle à la protection vise à éviter que le droit des marques ait pour effet de perpétuer la protection d'un design, au-delà de la période de vingt-cinq ans prévue par le droit des dessins et modèles²³⁹.

À la différence du droit communautaire, le design d'un produit peut être enregistré comme marque tridimensionnelle en droit suisse, pourvu qu'il soit doté de caractère distinctif et qu'il ne se heurte pas à un motif absolu de refus visé à l'art. 2 litt. b LPM²⁴⁰. Le fait que les consommateurs achètent le produit principalement en raison de son aspect esthétique n'a aucune incidence. SIFFERT estime du reste, contrairement à une partie de la doctrine, que la forme d'un produit – qui satisfait aux conditions susmentionnées – peut être protégée à titre de marque, quand bien même la protection conférée par la loi fédérale sur la protection des designs²⁴¹ est arrivée à échéance²⁴².

²³³ TUE, *Bang & Olufsen c. OHMI*, aff. T-508/08, par. 73 à 76.

²³⁴ *Ibid.*, par. 73 et par. 77.

²³⁵ CJUE, *Hauck c. Stokke*, aff. C-205/13, par. 30 à 32.

²³⁶ Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie B – 2022, ch. 4, p. 554.

²³⁷ *Ibid.* ; CJUE, *Hauck c. Stokke*, aff. C-205/13, par. 35.

²³⁸ CJUE, *Hauck c. Stokke*, aff. C-205/13, par. 34.

²³⁹ *Ibid.*, par. 19 ; art. 12 Règlement du Conseil du 12 décembre 2011 sur les dessins ou modèles communautaires.

²⁴⁰ CHERPILLOD, N 1031.

²⁴¹ Loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001 (LDes), RS 232.12.

²⁴² SIFFERT, p. 158.

Il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a exposé dans l'arrêt « *Smarties* » qu'une forme pouvait être protégée comme marque à condition qu'elle ne soit pas « esthétiquement nécessaire »²⁴³, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dictée par la nature esthétique du produit²⁴⁴. Bien que nous puissions faire un parallèle avec le droit communautaire, il faut noter que la doctrine majoritaire considère, à bon droit, qu'il ne se justifie pas d'exclure les formes d'objets purement esthétiques, puisque les entreprises peuvent concevoir une multitude de formes différentes, notamment dans le domaine de la joaillerie.

C. Les différences en matière de motifs relatifs d'exclusion

En ce qui concerne les motifs relatifs d'exclusion, nous nous intéresserons essentiellement à deux aspects, à savoir la notion d'identité des signes et la notion de risque d'association.

À l'instar du droit suisse, le droit communautaire ne donne aucune définition de la notion d'identité des signes. La Cour de justice s'est toutefois exprimée à ce sujet, en indiquant qu'« *un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen* »²⁴⁵. Il appert de cette jurisprudence que la Cour ne reconnaît une identité des signes qu'avec rigueur²⁴⁶.

Il convient enfin de nous intéresser à la notion de risque d'association mentionnée en droit communautaire. Aux termes de l'art. 5 par. 1 litt. b *in fine* de la Directive, le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. La Cour de justice s'est exprimée sur le sens de ce libellé dans l'arrêt « *Sabel/Puma* » en considérant que « *la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion 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* ». Cela signifie que cet article ne trouve application que dans le cas où le risque d'association crée un risque de confusion au sein du public, en ce qui concerne l'origine commerciale des produits ou services²⁴⁷. En outre, la Cour de justice a défini la notion de risque de confusion dans l'arrêt « *Canon* », en déclarant qu'un tel risque existe lorsque le public peut être amené à penser à tort que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles²⁴⁸, ce qui correspond en réalité à la définition du risque de confusion que nous connaissons en droit suisse.

²⁴³ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 3.2, sic ! 2005, 369 (« *Smarties* »).

²⁴⁴ sic ! 2005, p. 253 ss, spéc. 265.

²⁴⁵ CJCE, *LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet SA*, aff. C-291/00, par. 54.

²⁴⁶ ALBERINI, pp. 204-205.

²⁴⁷ *Ibid.*, pp. 144-145 ; Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO – Partie C – 2022, ch. 3.2, p. 896.

²⁴⁸ CJCE, *Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer*, aff. C-39/97, par. 29 et 30.

V. Conclusion

L'examen des conditions de protection applicables aux marques tridimensionnelles et de l'interprétation qui en est faite par les tribunaux révèle qu'il est particulièrement difficile d'obtenir la protection d'une telle marque.

La fonction première d'une marque est de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Or, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, le public acheteur ne perçoit en principe pas la forme d'un produit ou de son emballage comme une référence à une entreprise, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque d'une marque 3D est rarement reconnu en pratique. Ainsi, nombreuses sont les marques tridimensionnelles qui ne sont enregistrées qu'après avoir acquis un caractère distinctif par l'usage ou, selon une autre formulation, après s'être imposées sur le marché. Les marques imposées jouissent au demeurant d'une protection accrue au même titre que les marques notoirement connues, celles-ci étant reconnues par une partie substantielle des cercles intéressés.

Par ailleurs, les motifs absolus d'exclusion mentionnés à l'art. 2 litt. b LPM ne s'appliquent qu'aux marques tridimensionnelles, ce qui rend également la protection de cette catégorie de marques plus difficile. Ainsi, les formes qui constituent la nature même du produit (ce qui est rare en pratique) et les formes techniquement nécessaires sont exclues de la protection légale.

Ces motifs de refus ont une finalité économique louable, à savoir celle d'assurer une concurrence saine et efficace entre les agents économiques, en laissant les formes indispensables au commerce à la libre disposition de tous. Ils visent également à garantir une certaine cohérence juridique, en veillant à ce que le droit des marques – qui offre une protection pouvant être perpétuelle – ne soit pas utilisé pour contourner les limites établies par les autres législations en matière de propriété intellectuelle.

Bien qu'il soit justifié d'empêcher l'utilisation déviée de la marque tridimensionnelle, il faut admettre que les décisions rendues en la matière sont teintées d'une certaine subjectivité. Il s'agirait dès lors de tendre vers une pratique plus homogène, ce qui permettrait de garantir aux entreprises une certaine prévisibilité et, partant, de les encourager à déposer davantage de marques tridimensionnelles.

En Europe, il n'est pas plus aisé d'obtenir la protection d'une marque tridimensionnelle. Au contraire, le droit communautaire prévoit un motif absolu d'exclusion, lié à la valeur substantielle conférée au produit, qui ne figure pas dans la LPM. De surcroît, il y a lieu de démontrer que la forme est dotée de caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui est une tâche délicate au regard des considérations émises plus haut. Enfin, contrairement aux tribunaux suisses, la Cour de justice ne tient pas compte de l'existence d'alternatives techniques lors de l'examen de la nécessité technique d'une forme.

Quant aux motifs relatifs d'exclusion, ils visent à protéger une marque antérieure à l'encontre, d'une part, des cas de contrefaçons et, d'autre part, des marques postérieures qui provoquent un risque de confusion auprès du public au sens de l'art. 3 al. 1 litt. b et c LPM. Un tel risque s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier, à savoir la proximité des signes en cause et celle des produits ou services concernés, la force distinctive de la marque antérieure et le degré d'attention des consommateurs.

En ce qui concerne l'étendue de la protection conférée aux marques tridimensionnelles, nous pouvons affirmer, sur la base de l'arrêt « *Pincettes de poisson* » rendu par la CREPI, que la protection dont bénéficient les marques 3D s'étend aux marques figuratives. En effet, un risque de confusion est reconnu lorsqu'une marque figurative constitue une réplique parfaite en deux dimensions de la marque tridimensionnelle.

Dans le cadre de l'analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral « *Lindt & Sprüngli* », nous avons observé que le Tribunal fédéral avait étendu la notion de similarité des signes et de risque de confusion, admettant l'existence d'un tel risque entre le lapin Lindt et le lapin Lidl, malgré la mention de la marque « FAVORINA » sur ce dernier. En réalité, eu égard au transfert d'image opéré dans l'esprit du public, le comportement de l'entreprise Lidl relève davantage du parasitisme et, partant, du droit de la concurrence déloyale que du risque de confusion.

Il sied ici de souligner l'importance du droit de la concurrence déloyale. En effet, l'étendue de la protection conférée par la LPM se limite aux situations où il existe un risque de confusion (sous réserve des art. 3 al. 1 litt. a et 15 LPM). En conséquence, en présence d'un *lookalike product* – à savoir un produit qui a pour effet d'opérer un transfert d'image en faveur de l'entreprise parasite, sans que soit provoqué un risque de confusion – la loi sur la concurrence déloyale constitue un moyen complémentaire à la protection conférée aux titulaires de marques²⁴⁹.

Il appert de ce qui précède que la LPM n'offre pas de protection aux titulaires de marques à l'encontre du risque d'association (sous réserve de l'art. 15 LPM). Or, il convient de protéger les entreprises – ayant acquis une notoriété à force d'investissements considérables, en termes de recherche et développement et de marketing, et qui ne cessent de déployer des efforts pour conserver cette notoriété – à l'encontre des entreprises qui profitent indûment de leur succès. Il serait dès lors souhaitable, à futur, que le titulaire puisse être protégé, par le biais du droit des marques, contre l'exploitation de la réputation attachée à sa marque.

²⁴⁹ ALBERINI, p. 324 et 343.

Table des abréviations

aff.	affaire
al.	alinéa
art.	article
ATF	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
c.	considérant
CEDIDAC	Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne
ch.	Chiffre
CJCE	Cour de justice des communautés européennes
CPC	Code de procédure civile, RS
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
CR	Commentaire romand
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle
éd.	édition(s)
etc.	<i>et cætera</i>
EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
<i>Ibid.</i>	<i>Ibidem</i> (dans la référence précédente)
IPI	Institut fédéral de la propriété intellectuelle
JdT	Journal des Tribunaux
LCD	Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986, RS 241
litt.	<i>littera</i>

LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992, RS 232.11
MSchG	<i>Markenschutzgesetz</i>
N	numéro(s) de paragraphe
Nr.	<i>Nummer</i>
OHMI	Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
OPM	Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992, RS 232.111
p.	page
par.	paragraphe(s)
pp.	pages consécutives
RS	Recueil systématique du droit fédéral
sic !	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence
ss.	et suivants
TAF	Tribunal administratif fédéral
TF	Tribunal fédéral
TUE	Tribunal de l’Union européenne

Bibliographie

Manuels :

- CHERPILLOD Ivan, *Le droit suisse des marques*, Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur et droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 2007 (cité : CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*).
- CHERPILLOD Ivan, *Propriété intellectuelle : Précis de droit suisse*, Bâle : Helbing Lichtenhahn 2021 (cité : CHERPILLOD).
- TISSOT Nathalie/KRAUS Daniel/SALVADÉ Vincent, *Propriété intellectuelle : Marques, brevets, droit d'auteur*, Berne : Stämpfli 2019 (cité : TISSOT/KRAUS/SALVADÉ).
- TROLLER Kamen, *Manuel du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit de l'informatique, droit d'auteur, droit de la concurrence déloyale*, 2^{ème} éd., Bâle ; Francfort-sur-le Main : Helbing Lichtenhahn 1996 (cité : TROLLER, *Manuel du droit suisse des biens immatériels*).
- TROLLER Kamen, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2^{ème} éd., Bâle ; Genève ; Munich : Helbing Lichtenhahn 2006 (cité : TROLLER).
- WYSS Adrian P., *Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht*, Berne : Stämpfli 2013 (cité : WYSS).

Monographies :

- ALBERINI Alain, *L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui : du risque de confusion au risque d'association*, Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur et droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 2015 (cité : ALBERINI).
- GILLIÉRON Philippe, *Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques et leurs rapports avec le droit des marques*, Berne : Stämpfli 2000 (cité : GILLIÉRON, *Les divers régimes de protection des signes distinctifs*).
- MARBACH Eugen, *Makenrecht*, in : *Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, III/1*, Bâle : Helbing Lichtenhahn 2009 (cité: MARBACH).

Commentaire de lois :

- DE WERRA Jacques/GILLIÉRON Philippe, *Commentaire romand – Propriété intellectuelle*, Bâle : Helbing Lichtenhahn 2013 (cité : DE WERRA/GILLIÉRON).

Articles :

- ARNET Ruth, *Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG*, in : sic ! 2004, pp. 829-840 (cité : ARNET).
- BAUDENBACHER Carl/KAEMPF Markus, *Die Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Immaterialgüterrecht und ihre Relevanz für die Rechtsanwendung in der Schweiz*, in : Epiney Astrid/Rivière Florence/Theuerkaud Sarah, *Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht / Annuaire Suisse de droit européen 2003*, Zürich : Schulthess 2004, pp. 275-302 (cité : BAUDENBACHER/KAEMPF).
- DHORDAIN Olivia, *Why Non-Traditionnal Trademarks Matter to the Luxury Industry*, in : De Werra Jacques, *Marques 3D et autres marques non-traditionnelles*, Genève : Schulthess éd. Romandes 2019, pp. 103-109 (cité : DHORDAIN).
- GILLIÉRON Philippe, *Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse*, in : De Werra Jacques, *Marques notoires et de haute renommée*, Genève : Schulthess éd. Romandes 2011, pp. 37-73 (cité : GILLIÉRON).
- HEINRICH Peter/RUF Angelika, *Die Formmarke nach "Lego III", "Swatch-Uhrenarmband" und "Katalysatorträger"*, in : sic ! 2005, pp. 253-265 (cité : HEINRICH/ RUF).
- KAEMPF Markus/BÜRGE Stefan, *1. Teil/1ère Partie : Rechtsentwicklung in der Europäischen Union und die Schweiz / Le développement du droit européen et la Suisse / Aktuelle Entwicklungen in der Unionsrechtsprechung zum Immaterialgüterrecht*, in : Epiney Astrid/Diezig Stefan, *Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht / Annuaire suisse de droit européen 2013-2014*, Zürich : Schulthess 2014, pp. 223-253 (cité : KAEMPF/BÜRGE).
- MEIER Éric, *Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative*, in : sic ! 2005 I, pp. 67-76 (cité : MEIER).
- MEIER Eric/VELUZ Olivier/GLOOR GUGGISBERG Franziska, *Enregistrement des marques non traditionnelles en Suisse : bilan et perspectives*, in : De Werra Jacques, *Marques 3D et autres marques non-traditionnelles*, Genève : Schulthess éd. romandes 2019, pp. 1-30 (cité : MEIER/VELUZ/GLOOR GUGGISBERG).
- PIAGET Emmanuel, *L'influence de la jurisprudence communautaire sur l'interprétation des lois suisses relatives à la propriété intellectuelle : argument contraignant ou simple aide à l'interprétation ?*, in : sic ! 2006, pp. 727-239 (cité : PIAGET).

- SIFFERT Bertrand, *La pratique du droit du design dans l'horlogerie et la bijouterie*, in : De Werra Jacques, *Le droit du design*, Genève : Schulthess éd. romandes 2015, pp. 143-166 (cité : SIFFERT).
- STREULI-YOUSSEF Magda, *Zur Schutzfähigkeit von Formmarken*, in : sic ! 2002, pp. 764-797 (cité : STREULI-YOUSSEF).

Texte officiel :

- Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du 21 novembre 1990, FF 1991 I 1.

Législation :

- Code de procédure civile (CPC), RS 272.
- Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO L 336/1 du 23 décembre 2015.
- Directives de l'IPI en matière de marques, Berne 2022 (cité : Directives de l'IPI, 2022).
- Directives relatives à l'examen devant l'Office, 2022 (cité : Directives relatives à l'examen devant l'EUIPO).
- Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986 (LCD), RS 241.
- Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM), RS 232.11.
- Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (OPM), RS 232.111.
- Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE), JO L 154/1 du 16 juin 2017.

Jurisprudence :

Jurisprudence suisse

- ATF 87 II 107 du 9 mai 1961, JdT 1961 I 589 (« *Narok* »).
- ATF 105 II 297 du 27 novembre 1979, JdT 1980 I 271 (« *Van Cleef et Arpels* »).
- ATF 116 II 365 du 12 juillet 1990 (« *Nivea/Jana* »).

- ATF 116 II 471 du 15 octobre 1990, JdT 1991 I 594 (« *Volvo* »).
- ATF 119 II 473 du 21 décembre 1993, JdT 1994 I 358 (« *Radion /Radomat* »).
- ATF 122 III 382 du 15 octobre 1996, JdT 1997 I 231 (« *Kamillosan* »).
- ATF 122 III 469 du 23 octobre 1996 (« *Chanel* »).
- ATF 127 III 33 du 11 juillet 2000, JdT 2001 340 (« *Brico* »).
- ATF 126 III 315 du 18 juillet 2000 (« *Rivella/Apiella III* »).
- Arrêt du TF 4C_199/2001 du 6 novembre 2001 (« *Audi III* »).
- ATF 128 III 96 du 19 décembre 2001, JdT 2002 I 491 (« *Orfina* »).
- ATF 128 III 447 du 29 août 2002 (« *PREMIERE* »).
- ATF 129 III 514 du 2 juillet 2003, JdT 2003 I 372 (« *Lego* »).
- ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).
- ATF 130 III 328 du 24 février 2004, JdT 2004 I 307 (« *Bracelet de montre* »).
- Arrêt du TF 4C_86/2004 du 7 juillet 2004, sic ! 2004, p. 854 ss (« *Lego II* »).
- Arrêt du TF B_7017/2008 du 3 septembre 2004 (« *Kraft/Tello Kraft* »).
- ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, sic ! 2005, p. 369 ss (« *Smarties* »).
- Arrêt du TF 4A_129/2007 du 18 juillet 2007, sic ! 2008, p. 110 ss (« *Lindor* »).
- ATF 134 III 547 du 19 août 2008 (« *Panton* »).
- Arrêt du TF 4A_370/2008 du 1^{er} décembre 2008, sic ! 2009, p. 167 ss (« *Post* »).
- Arrêt du TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 (« *Coolwater* »).
- Arrêt du TF 4A_36/2012 du 26 juin 2012, sic ! 2012, p. 627 ss (« *Nespresso* »).
- Arrêt du TF 4A_20/2012 du 3 juillet 2012, sic ! 2012, p. 811 ss (« *Lego III* »).
- Arrêt du TF 4A_61/2021 du 7 septembre 2021 (« *Nespresso II* »).
- Arrêt du TF 4A_587/2021 du 30 août 2022 (« *Lindt & Sprüngli* »).
- Arrêt du TAF B_5614/2008 du 3 décembre 2010, sic ! 2011, p. 312 ss (« *Panton II* »).
- Arrêt du TAF B_5169/2011 du 17 février 2012 (« *Oktoberfest* »).

- CREPI, décision du 13 juin 1998, in : sic ! 1998 – *Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence*, pp. 481-482 (« *Pincettes de poisson* ») (cité : CREPI, décision du 13 juin 1998).
- CREPI, décision du 6 décembre 2000, in : sic ! 2001 – *Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence*, pp. 36-28 (« *Marco Polo/Polo* ») (cité : CREPI, décision du 6 décembre 2000).

Jurisprudence communautaire

- CJCE, *Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer*, aff. C-39/97.
- CJCE, *Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel*, aff. C-342/97.
- CJCE, *Philips c. Remington*, aff. C-299/99.
- CJCE, *Campina Melkunie c. Benelux-Merkenbureau*, aff. C-265/00.
- CJCE, *LTJ Diifusion c. Sadas Vertbaudet SA*, aff. C-291/00.
- CJCE, *Mag Instrument c. OHMI*, aff. C-136/02.
- CJCE, *Develey c. OHMI*, aff. C-238/06 P.
- CJUE, *Lego Juris c. OHMI*, aff. C-48/09 P.
- CJUE, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OHMI*, aff. C-98/11 P.
- CJUE, *Hauck c. Stokke*, aff. C-205/13.
- CJUE, *Société des produits Nestlé c. Mondelez UK Holdings & Services*, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P.
- TUE, *Pedro Diaz SA c. OHMI*, aff. T-85/02.
- TUE, *Bang & Olufsen c. OHMI*, aff. T-508/08.
- TUE, *Coca Cola c. OHMI*, aff. T-411/14.
- TUE, *Tecnica Group c. EUIPO*, aff. T-483/20.
- TUE, *Guerlain c. EUIPO*, aff. T-488/20.

Article en ligne :

- GILLIÉRON Philippe, *Marque tridimensionnelle : Lindt gagne les faveurs du Tribunal fédéral*, 2022, <https://www.wg-avocats.ch/actualites/> (consulté le 17 novembre 2022).