

4. Kennzeichenrecht / Droit des signes distinctifs

4.1 Marken / Marques

«Wine City»

Tribunal cantonal du Valais du 18 mai 2005

LPM 2 a. La dénomination «Wine City.ch» n'est pas distinctive pour des services liés à la promotion et à la vente de vins, notamment sur internet, et appartient ainsi au domaine public.

LPM 3 I c. Lorsqu'une dénomination appartenant au domaine public est enregistrée comme marque parce qu'elle apparaît sous un graphisme distinctif, la protection résultant de l'enregistrement se limite au graphisme.

MSchG 2 a. Die Bezeichnung «Wine City.ch» ist nicht unterscheidungskräftig für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wein insbesondere über das Internet und gehört zum Gemeingut.

MSchG 3 I c. Wenn eine Bezeichnung, die zum Gemeingut gehört, als Marke eingetragen ist, weil ihre grafische Gestaltung unterscheidungskräftig erscheint, dann beschränkt sich der Schutz auf diese grafische Gestaltung.

Juge délégué aux affaires de propriété intellectuelle; refet de la requête ; C2 05 21

Considérants:

Que la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque et que cette violation risque de lui causer un préjudice difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles (art. 59 al. 1 LPM);

Que, selon l'art. 1 ch. 1 LPM, la marque est le signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; qu'à cet égard, l'admission de la marque de services constitue l'une des importantes innovations de la LPM (J. Guyet, Marques de produits et de services et indications de provenance, FJS n° 683, 5);

Que l'art. 13 al. 1 LPM accorde au titulaire de la marque le droit exclusif de «faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (...)»; qu'il peut en particulier interdire à des tiers «de l'utiliser pour offrir ou fournir des services», de «l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires» (art. 13 al. 2 LPM);

Que sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou service identiques (art. 3 al. 1 let. a LPM) ainsi que les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM; ATF 126 III 322; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, 82); qu'il y a un risque de confusion lorsque la similitude des marchandises et/ou services risque d'amener le consommateur à penser que les produits et/ou services désignés sont mis sur le marché par la même entreprise et à attribuer les produits et/ou services à la fausse entreprise (Troller, 87); qu'un faible risque de confusion ne suffit pas; qu'il doit apparaître que le consommateur moyen sera vraisemblablement induit en erreur (ATF 121 III 379); que le risque de confusion est une notion de droit à prendre tout particulièrement en compte dans les cas où le litige revient à évaluer

l'impact du comportement contesté sur le grand public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 127 III 33 consid. 3c/aa; 126 III 239 consid. 3a);

Qu'en vertu de l'art. 2 LPM, sont également exclus de la protection les signes appartenant au domaine public (let. a), les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (let. b), les signes propres à induire en erreur (let. c), et les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (let. d);

Qu'appartiennent au domaine public – et ne bénéficient dès lors pas de protection – les désignations qui ont un caractère descriptif et font référence à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit: la marque constitue une désignation générique, lorsque son rapport avec le produit est tel que son caractère descriptif est reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination (ATF 129 III 225 consid. 5.1; 128 III 458 consid. 2.1; 127 III 166 consid. 2b/aa; 120 II 144 consid. 3b; 116 II 609 consid. 1c; 114 II 371 consid. 1; Troller, 98); qu'une déformation du mot ou une association d'idées n'est pas suffisante pour assurer la protection prévue par la loi, lorsque le caractère descriptif transparait sans fantaisie particulière; que, pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit notamment qu'elle ait un caractère descriptif dans l'une des langues nationales (ATF 129 III 228 consid. 5.1; 128 III 451 consid. 1.5; 127 III 160, consid. 2b); qu'il peut également suffire que la désignation ait un caractère descriptif pour un cercle restreint de consommateurs directement concernés par le produit ou le service (cf. L. David, *Kommentar zum Markenschutzgesetz*, 2ème éd. Bâle 1999, LPM 2 N 9); que des expressions de langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 228 consid. 5.1; 108 II 487 consid. 3; cf. ég. ATF 120 II 144/149);

Que, dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant; qu'une combinaison de mots appartient au domaine public lorsque l'association des termes est comprise par les milieux intéressés comme dénomination générique, sans effort intellectuel particulier ou recours important à la fantaisie (sic! 1999, 32, consid. 4; RSPI 1995, 306 ss); qu'il est toutefois possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (ATF 120 II 145 consid. 3b; 104 Ib 138 consid. 2; F. Dessemontet, *La propriété intellectuelle*, publication CEDIDAC, Lausanne 2000, 197 n° 386: «la combinaison de deux motifs descriptifs peut quelquefois s'enregistrer, en raison d'une force distinctive propre à cette combinaison.»; cf., ég. David, *MSchG* 2 N 36 ss);

Que, selon la jurisprudence, sont ainsi dotés d'une force distinctive propre les termes «Biovital» (ATF 99 II 401), «Globalone» (cas considéré comme limite par la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle dans sa décision du 27 mars 1998, in sic! 1999, 32), «Ecoline / Decoline» (sic! 1997, 185), «Liquid Gold» (sic! 1997, 476); qu'ont, par contre, été considérées comme signes appartenant au domaine public les marques «Masterpiece» (en relation avec des services de nature financière; ATF 129 III 225), «Bionorm» (pour des produits amaigrissants; arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 1977, in RSPI 1977, 168), «Softline» (pour des installations sanitaires; RSPI 1978, 196); «Sano-vital» (pour des préparations vitaminées et des aliments pour animaux; ATF 104 Ib 138), «Chicco d'Oro» (pour du café; RSPI 1989, 88), «Remederm» (pour des produits de soin de la peau; RSPI 1992, 222), «Medicosuisse» (pour des appareils d'analyse médicale; David, *MSchG* 2 N 35), «Workplan» (pour des logiciels et gestion de fichiers informatiques; sic! 1998, 47) et «Digibau / Digiplan» (arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 1996, in sic! 1997, 57: «La marque «Digibau» pour des supports de données informatiques indique, sans effort d'imagination particulier, la qualité du produit et ne peut donc pas être protégée.»); que la jurisprudence a même été jusqu'à refuser la protection de la marque «Alta Tensione», pour des vêtements (cf. I. Cherpillod, *Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales*, in RSPI 1991, 11/13); que la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle a considéré, de manière pertinente, que le terme «Internet. com» est générique et ne peut être protégé, conformément à l'art. 2 let. a LPM (sic! 2000, 699; cf. P. Gilliéron, *Propriété intellectuelle et Internet*, Publication CEDIDAC 53, 70);

Que, lorsqu'un signe appartient au domaine public, il n'est pas propre à distinguer les produits d'une entreprise ou ses services de ceux d'une autre entreprise; qu'en ne protégeant pas les signes relevant du domaine public, la loi veut notamment éviter que des désignations descriptives ne soient monopolisées par un particulier, qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents (ATF

120 II 144 consid. 3c; 114 II 374 consid. 1); que toutes les entreprises devraient pouvoir utiliser un signe qui appartient au domaine public (Dessemontet, 194, n° 381);

Que la société X. S.A. a réservé, en 2000, le nom de domaine «winacity.ch» auprès de la fondation zurichoise Switch, ainsi que les noms de domaine «wine-city.org», «winacity.org» et «wine-city.net» auprès de Network Solutions Inc.;

Qu'en l'espèce, A., domicilié à Sion, a entrepris des démarches en 2002 pour l'enregistrement de la marque; que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a inscrit cette marque [avec la précision «fig.» (figurative)] au registre des marques suisses, attestant que l'enregistrement de celle-ci est valable pour une période de dix ans, à compter de la date du dépôt intervenu le 2 avril 2002; que ladite marque n° 505 997 a fait l'objet d'une publication dans la FOOSC n° 3 du 8 janvier 2003; que, par déclaration écrite du 1er février 2003, A. a cédé l'usage de cette marque, pour une durée indéterminée, à la société X. S.A., en sa qualité d'actionnaire unique;

Que la liste des produits et/ou services concernés appartient aux nos 33 et 42 de la classification internationale (avec les précisions: vins de provenance suisse et accès gratuit à un portail internet qui propose des informations en relation avec la viticulture, notamment);

Qu'une marque figurative est constituée par toute forme planimétrique qui transmet une impression d'ensemble à l'aide de lignes et/ou de couleurs (Troller, 68 et la réf. à l'ATF du 18 juin 1975); que font notamment partie des marques figuratives les représentations graphiques originales de lettres isolées ou de mots entiers (RSPI 1985, 67);

Qu'en 2004, a été fondée la société Wine City AG, de siège social à Baar/ZG, dont le capital-actions se monte à 192 000 fr.; que cette société a été enregistrée au registre du commerce du canton de Zoug, avec publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 30 août 2004; que le but de cette société est le suivant: «Betrieb eines Ladenlokals zum Verkauf diverser Weine aus verschiedensten Herkunftsländern an private und kommerzielle Kunden, der Vertrieb von mit Wein zusammenhängenden Produkten jeglicher Art sowie Durchführung von Degustationen, Schulungen und sonstigen Anlässen (...).»;

Que, par lettre signature du 31 mars 2005, le conseil de la société instante a exigé de la société Wine City AG qu'elle désactive le site «winacity-zh.ch» et qu'elle s'engage, par écrit, à ne plus utiliser ce site, ni «le nom d'aucune autre manière, notamment correspondances, logos, publicité, ...»;

Que, par écriture du 22 avril 2005, X. S.A. a déposé la requête de mesures provisionnelles, objet de la présente cause, fondée sur le droit des marques, en particulier sur les dispositions des art. 13 et 59 LPM, motif pris que la société intimée «utilise dans sa raison sociale, pour son site Internet et dans son matériel publicitaire des termes (Wine City, Wine City AG, winacity-zh.ch) qui sont similaires à la marque dont est titulaire la société X. S.A. et qui sont destinés à des produits et services identiques, à savoir la promotion et la vente de vins»;

Que la société intimée soutient que la marque dont se prévaut l'instante n'est pas susceptible de protection, parce qu'elle appartient au domaine public (art. 2 let. a LPM) et qu'il s'agit d'un signe dépourvu du caractère d'originalité et d'individualisation nécessaire à la protection conférée par le droit des marques;

Qu'il sied de relever, en premier lieu, que lorsqu'une dénomination générique ou une marque composée d'éléments du domaine public est déposée en tant que marque figurative, comme en l'espèce, l'étendue de sa protection se limite à sa représentation graphique (sic! 2000, 513, consid. 6, 7 et 10; cf. Gilliéron, 70, note 218);

Que, comme le relève avec pertinence le conseil de la société Wine City AG, la marque «Wine City.ch» se compose principalement des mots anglais «wine» et «city», soit de deux mots d'usage très courant en langue anglaise; que ces termes sont parfaitement compréhensibles par une partie non insignifiante du public suisse;

Qu'en l'occurrence, il apparaît que non seulement les deux termes séparés, mais également la marque prise dans son ensemble ont une signification pour un public important, car la marque litigieuse présente clairement un caractère descriptif en rapport avec les services proposés (informations, notamment par Internet, sur les vins et la viticulture; promotion et vente de vins); que, rapprochés, les mots «wine» et «city» (ou «city.ch») forment une combinaison aisément compréhensible, qui se

trouve en rapport étroit avec les services offerts; que l'association des deux termes ne crée, à première analyse, aucun concept original qui irait au-delà de leur signification première; qu'ainsi, en entendant ou en lisant la combinaison des mots en question, un consommateur moyen (doté de connaissances même réduites en anglais) n'a pas besoin de faire appel à son imagination ou à sa capacité de réflexion pour comprendre rapidement qu'il s'agit de services en rapport avec le vin (notamment, sur Internet, puisque la marque est présentée comme un nom de domaine «.ch»); qu'une telle combinaison de termes ne paraît ainsi ni originale, ni inattendue, ni dotée d'un caractère distinctif suffisant (cf. Cherpillod, loc. cit.); qu'elle n'a notamment aucune force d'identification suffisante pour les services présentés (par rapport à ceux qui seraient proposés par une autre entreprise œuvrant dans le même secteur; cf. David, MSchG 2 N 5 ss); qu'en résumé, la marque «Wine City.ch», pour la promotion et la vente de vins, en particulier par Internet, indique, sans effort d'imagination particulier, la nature des services proposés; qu'elle relève dès lors du domaine public, sa signification étant aisément reconnaissable;

Qu'il ressort ainsi des actes du dossier que la dénomination «Wine City» (ou «Wine City.ch») doit être considérée, à première vue, comme descriptive des services concernés (cf., notamment, les classes internationales nos 33 et 42 prises en compte pour l'enregistrement de la marque) et qu'elle n'est, de ce fait, pas susceptible de protection en Suisse en vertu de l'art. 2 let. a LPM;

Que, d'ailleurs, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a enregistré la marque litigieuse en tant que marque figurative; qu'en effet, le signe n'a, semble-t-il, été admis à l'enregistrement que sur la base de son élément graphique; qu'en pareil cas, l'étendue de la protection se limite à la représentation graphique; que celle-ci n'est en l'occurrence pas litigieuse puisque, comme l'intimée le précise de manière pertinente, «le logo et la présentation graphique du site internet ainsi que des différents documents écrits des deux protagonistes (...) sont totalement différents»;

Que la partie instante fonde également sa requête sur l'art. 2 LCD (rapproché des art. 9 et 14 LCD); qu'il faut relever, à cet égard, qu'on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public; que chacun doit disposer de la faculté de désigner ses produits et/ou services en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par la marque d'un tiers; qu'autrement, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément (ATF 120 II 145 consid. 5b; 84 II 221 consid. 3);

Qu'en définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être purement et simplement rejetée.

[...]

Mu