Urteilskopf

123 III 189

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 février 1997 dans la cause Aramis Inc. contre Cedrico S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
Markenschutz; Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG.

Handelt es sich um gleichartige Waren oder Dienstleistungen, ist es ausgeschlossen, Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG anders auszulegen als im Sinne der Rechtsprechung zum alten Markenschutzgesetz (Art. 6 Abs. 3).

Regeste (fr):
Protection des marques; art. 3 al. 1 let. b LPM.

S'agissant des produits ou des services similaires, il est exclu d'interpréter l'art. 3 al. 1 let. b LPM dans un sens différent de celui conféré par la jurisprudence au principe qui était en vigueur sous l'empire de l'aLMF (art. 6 al. 3).

Regesto (it):
Protezione dei marchi; art. 3 cpv. 1 lett. b LPM.

Trattandosi di prodotti o servizi simili, è esclusa un'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPM diversa da quella conferita dalla giurisprudenza al principio vigente nell'abrogata legge federale sulla protezione delle marche (art. 6 cpv. 3).

Sachverhalt ab Seite 189

BGE 123 III 189 S. 189

A.- Cedrico S.A., à Ecublens (ci-après: Cedrico), est titulaire de la marque "TATTOO" pour divers produits, notamment vestimentaires et cosmétiques. Cedrico exploite un certain nombre de magasins à l'enseigne "TATTOO". Elle agit aussi par l'intermédiaire de sociétés liées ou en passant des contrats de franchise pour l'utilisation de l'enseigne "TATTOO". Des vêtements, des accessoires vestimentaires, des bijoux, des serre-tête, des trousses de toilette et des pinceaux de maquillage sont vendus dans les boutiques "TATTOO".
Le 8 juin 1993, Aramis Inc., à New-York (Etats-Unis d'Amérique; ci-après: Aramis), a déposé, entre autres pour des parfums, une demande d'enregistrement de la marque "TATTOO" auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: l'OFPI).

BGE 123 III 189 S. 190

B.- Statuant sur action d'Aramis et sur action reconventionnelle de Cedrico, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 27 juin 1995, notamment fait défense à Aramis, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'apposer la marque "TATTOO" sur des parfums, de mettre en vente, vendre

ou mettre en circulation d'une autre manière des parfums revêtus de cette marque, ou d'utiliser cette marque de toute autre manière en relation avec la fabrication ou le commerce de parfums. Elle a invité l'OFPI à refuser, subsidiairement à radier l'enregistrement de la marque "TATTOO" au nom d'Aramis pour des parfums.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par Aramis et a confirmé ce jugement.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La demanderesse allègue que la cour cantonale a violé l'art. 3 al. 1 let. b LPM (RS 232.11). Elle lui reproche d'avoir considéré que cette disposition reprenait les principes appliqués sous l'ancien droit. Dans l'interprétation qu'elle donne de cet article, la demanderesse se réfère aussi au droit allemand et à celui de la Communauté Européenne. a) La protection des marques est exclue, selon l'art. 3 al. 1 let. b LPM, pour les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Dans son message du 21 novembre 1990, le Conseil fédéral a relevé que les let. b et c de l'art. 3 al. 1 LPM "reprennent - certes en le formulant différemment - un principe présent dans la loi en vigueur (art. 6 LMF)" (FF 1991 I 20). Le Tribunal fédéral a récemment jugé que la let. c de cette disposition, qui exclut la protection des signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion, n'apportait pas d'innovations matérielles par rapport à l'art. 6 aLMF, de sorte que la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit demeurait valable (ATF 119 II 473 consid. 2a). Il a rappelé ce point de vue dans l' ATF 121 III 377 consid. 2a. Bien que les let. b et c de l'art. 3 al. 1 LPM exigent toutes deux un risque de confusion et visent chacune des produits ou services similaires, on ne saurait se référer sans autre à cette jurisprudence dans la présente difficulté. Le Tribunal fédéral n'a en effet émis la considération précitée qu'en rapport avec l'identité d'un signe à une marque antérieure.

L'art. 6 al. 1 aLMF disposait que la marque dont le dépôt était effectué devait se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvaient déjà enregistrées. Quant à l'art. 6 al. 3 aLMF, il prévoyait que cette disposition ne s'appliquait pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapportait. Sous l'empire de l'aLMF, le rayon de protection de la marque était donc fonction de la nature "totalement différente" des biens en cause. La LPM fait désormais dépendre la protection des marques du caractère "similaire" des produits (cf. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, T. I, 2e éd. 1996, p. 153 s.). Les vocables "dissemblance" et "similarité" sont antinomiques. La LPM ne définissant pas la notion de similarité (cf. MSchG-DAVID, n. 34 ad art. 3; MARBACH, Kennzeichenrecht, in SIWR III, p. 102), des produits ou des services peuvent donc ne pas être de nature totalement différente sans être similaires (cf. JEANRENAUD, La nouvelle loi sur la protection des marques, in SJ 116/1994 p. 712). La jurisprudence développée sous l'empire de l'aLMF a cependant défini de manière extensive le domaine de protection des marques, s'écartant quelque peu du texte légal en ce sens que des produits très différents ont été considérés comme similaires (DAVID, loc.cit., et les références aux ATF 84 II 314 consid. 2 et ATF 87 II 107 consid. 1 à 3). Il sied enfin de préciser qu'à la différence de l'aLMF, la LPM n'exige plus la preuve d'un risque de confusion mais érige ce dernier en condition légale. b) Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure applicable en ce qui concerne l'art. 3 al. 1 let. b LPM (cf. TROLLER, op.cit., p. 154). Il est donc exclu d'interpréter cette disposition dans un sens différent de celui conféré par cette jurisprudence au principe qui était en vigueur dans l'ancien droit (art. 6 al. 3 aLMF). Partant, il ne peut pas être tenu compte du droit allemand ou du droit communautaire dans la mesure où, sur ce point, ils s'écartent de l'actuel droit suisse. Aussi, est-ce en vain que la demanderesse débat de la question de savoir si la similarité des produits ou des services doit être appréciée en fonction de la théorie relative ou de la théorie

absolue (cf. MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques. Etude de droit des marques et de droit des obligations, thèse Lausanne 1994, p. 17 ss). Pour le même motif, la demanderesse tente également inutilement de tirer argument de la conformité du projet de LPM avec la Première directive du Conseil de la Communauté Européenne rapprochant les

législations des Etats membres et la proposition de Règlement sur la marque communautaire (Message, FF 1991 I 55). Le Conseil fédéral a d'ailleurs précisé que s'il y avait concordance pour l'essentiel entre le droit communautaire et le projet de LPM, ces deux réglementations présentaient aussi des divergences fondamentales (Message, loc.cit.).