

# Journal des Tribunaux

Chronique de propriété intellectuelle

# Propriété intellectuelle

*Aperçu de jurisprudence, extraits et résumés d'arrêts du Tribunal fédéral*

*par*

*François DESSEMONTET*

*Professeur aux facultés de droit des Universités de Lausanne et Fribourg\**

---

\* L'auteur remercie vivement MM. Gaétan Bohrer, licencié en droit et assistant au Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne - CEDIDAC - et Raphaël Dessemontet pour leur aide dans la préparation de la présente chronique.

## SOMMAIRE

### I. DROIT D'AUTEUR

1.

### II. DROIT DES MARQUES

2.

3.

### III. DROIT DES BREVETS

4.

### IV. CONCURRENCE DELOYALE

5.

## I. ???

### 1. *Raison sociale, Marques.*

#### *Faits (résumés) :*

A. La société Securitas SA Société suisse de surveillance (Demanderesse 1) a été fondée en 1907. Son siège est à Berne. Elle est titulaire de plusieurs marques verbales et de marques combinées, en particulier, la marque Securitas déposée pour des porte-clés avec médaillon en cas de porte, pour des signaux, pour des appareils de contrôle et des revues. Le 1<sup>er</sup> avril 1993 cette demanderesse a déposé la marque de service "Securitas" pour des services de surveillance, des services d'escorte de sécurité, de garde pour les maisons, des services d'ordre, la location d'appareils de sécurité, la formation pour la sécurité et le conseil, le dépôt des clés et leur garde, les objets trouvés pour des jetons d'entrée, la délégation de fonctions publiques, des mandats téléphoniques, l'exploitation d'une centrale d'alarme et des services d'intervention.

Securitas Direct SA (Demanderesse 2) a été fondée en 1992 comme filiale de la Demanderesse 1 ... Elle est titulaire de la marque combinée Securitas Direct, déposée le 18 février 1992, qui est destinée à des produits de la classe 9.

Securiton AG (Demanderesse 3) a été fondée en 1948. Elle appartient également au groupe Securitas ... Elle se spécialise depuis 40 ans dans le développement de système d'alarme et leur production. Elle est titulaire de deux marques combinées "Securiton" pour des appareils scientifiques de la classe 9 et d'une même marque déposée en 1993 pour des produits ou des services d'alarme et de recherche. Elle possède en outre la marque "Securitel" depuis 1985, la marque "Securipro" depuis 1995, la marque "Securitas" depuis 1995, "Securilan" depuis 1990, "Securiline" depuis 1986, "Securilink" et "Securiloop" depuis 1970 et "Securiras" et "Securisens" depuis 1997, pour divers systèmes d'alarme et de détection.

Securisoft SA (Demanderesse 4) a été fondée en 1988. Elle appartient également au groupe Securitas ...

B. La défenderesse Securicall AG a été inscrite le 18 octobre 1996 au registre du commerce. Elle avait alors son siège à Wangen-Brütisellen (Zurich). Son but social est défini comme la "réception d'alarmes et d'annonces et la mise en œuvre des interventions pour y répondre !! Elle a déposé le 24 janvier 1997 quatre marques pour les classes internationales 9 (traitement des données), 38 (télécommunications, transmission et réception d'alarmes) et 42 (création de logiciels, conseils techniques; contrôle des personnes, des bâtiments et des objets de valeur; service de piquet); il s'agit des marques verbales "Securibasic", "Securidata", "Securitop" et "Securiisdn".

C. Les demanderesses ont conclu qu'interdiction soit faite à la défenderesse d'utiliser la dénomination.

Securicall en rapport avec des services d'alarme en tout genre, et qu'elle soit condamnée à faire disparaître ce mot de sa raison sociale dans les 30 jours. Plus tard une conclusion additionnelle a été présentée pour lui faire interdire l'usage des marques Securibasic, Securidata, Securitop et Securiisdn ...

C. ??? La juridiction inférieure a rejeté les conclusions des demanderesses et déclaré nulle la marque Securicall de la demanderesse. 1. ... Les demanderesses ont interjeté un recours en réforme que le TF accepte en partie.

*Extrait des motifs*

1. La juridiction inférieure a considéré que le dépôt de la marque "Securicall" était abusif. Elle l'a donc déclarée nulle ...

- a) Sous l'ancienne LMF, la jurisprudence du TF refusait toute protection aux marques défensives, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas destinées réellement à être employées ...

La nouvelle LPM du 18 août 1992 (R.S. 232.11) a certes affaibli la portée de l'emploi d'une marque. Elle consacre la priorité de dépôt plutôt que la priorité d'usage (art. 6 LPM). Le délai de grâce pour entreprendre l'usage de la marque a d'ailleurs été prolongé de trois à cinq ans (comp. Art. 12 al. 2 LPM et 9 LMF). D'ailleurs, l'absence d'usage dans cette période n'entraîne pas toujours la perte du

droit de marque (art. 13 al. 2 LPM; voir le Message du Conseil fédéral, FF 1991, I, 25-26 (*vérifier FF*); Dessemontet, Droit à la marque, PJA 1993 p. 523). L'obligation d'exploiter la marque subsiste néanmoins, car l'absence d'emploi pendant une période ininterrompue de cinq ans entraîne l'extinction du droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM). Au demeurant, l'on a justifié la réduction de la durée de l'inscription de 20 à 10 ans en arguant du besoin de purger le registre des marques qui n'étaient pas ou plus utilisées (Message, FF 1991 I 24 : *vérifier*). La juridiction inférieure a donc considéré à juste titre que la protection ne peut être revendiquée pour des marques qui ont été déposées non pour être utilisées, mais pour prohiber le dépôt de marques correspondantes par des tiers, ou pour élargir l'étendue de la protection d'autres marques effectivement employées. Les marques défensives sont donc nulles en droit actuel. La difficulté de prouver l'intention de ne pas utiliser la marque n'y change rien (cf. Davis, comm. Bâlois, 2<sup>ème</sup> éd., N. 4 ad art. 12; Marbach, SIWR III, pp. 145 et 176).

- b) Selon les constatations du jugement attaqué, la Demanderesse a déposé la marque "Securicall" pour protéger ses marques après qu'elle avait eu vent de la constitution imminente de la défenderesse ... Elle a conclu au caractère défensif de cette marque en se fondant sur la chronologie des événements. Le TF est lié à ces constatations de fait (art. 63 al. 2 OJF). Le recours en réforme est donc fondé sur ce point (...)

2. Les demanderesse s'appuient sur les raisons sociales et leurs marques pour faire prohiber l'usage de la raison sociale "Securicall" et des quatre marque en litige ... Les droits préférables que les demanderesse dérivent de leur priorité ne sont pas contestés par la défenderesse. D'ailleurs, on prendra garde à la portée différente de la protection que confère le droit des raisons sociales et le droit des marques. La raison sociale est protégée pour toutes les tranches de l'économie (ATF100 II 224 c. 2 = JdT ...). En revanche, à l'exception des marques de haute renommée (art. 13 al. 1 et 15 LPM), la marque est protégée uniquement pour les classes de produits ou de services revendiqués.

- a) Selon la jurisprudence du TF, la notion du risque de la confusion se définit de manière identique pour l'ensemble des signes distinctifs (ATF 126 III 239 cons. 3a

avec cit. = Jdt ...). Le risque de confusion existera lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que le droit à la raison sociale, le droit au nom, ou le droit des marques ou le droit de la concurrence lui assure. On peut rencontrer un risque de confusion directe, lorsque la seconde marque, identique ou similaire, fait penser au public que les personnes ou les objets qu'individualise la marque prioritaire. On sera en présence d'un risque de confusion indirecte lorsque le public réalise bien la différence des signes distinctifs, mais qu'il suppose des relations d'affaires inexistantes en réalité entre ces personnes ou ces objets (ATF 118 II 322 cons. 1 p. 324-324 ??? = JdT ...; 116 II 463 cons. 2d/bb p. 468; Marbach, a.a.O., p. 112; David, a.a.O., N. 6, Art. 3 MScgG; Hilti, SIWR, Band III, Kennzeichenrecht, p. 308 + *autres citations p. 9 arrêt – déjà ajoutées, mais voir pour traduction, ac*).

La possibilité de confondre les signes parce qu'ils sont identiques ou analogues dans leur texte, leur forme ou leur apparence est une condition nécessaire pour admettre le risque de confusion, mais elle ne suffit pas. Ce qui est déterminant, c'est le danger d'une imputation inexacte que suscite l'analogie des signes, laquelle atteint le signe prioritaire dans sa fonction d'individualisation. De fausses imputations dépendent de circonstances dans lesquelles les destinataires prennent conscience des marques, et de la façon dont ils comprennent les signes et les gardent en mémoire.

- b) Les demanderesses soutiennent qu'on leur attribuera les produits et les services de la défenderesse qui seront pourvus de ses marques. En effet, leurs propres raisons sociales et huit de leur marques commencent par l'élément "Securi" ...
- aa) Aux termes de l'art. 2 lit. a LPM, les signes qui font partie du domaine public sont exclus de la protection, à moins d'être imposés dans le commerce comme des marques pour des produits ou des services précis. Font partie du domaine public les indications quant aux caractéristiques des marchandises ou des services pourvus de la marque, ou quant à leur nature, leur composition, leur destination ou leur effet. Il ne suffit pas que la marque suscite des associations d'idées ou qu'elle contienne des associations d'idées ou qu'elle contienne des allusions qui ne rappellent que de loin

les produits ou les services. Il convient que l'on puisse remarquer le caractère descriptif de la marque sans faire montre de beaucoup d'imagination (ATF 116 II 609 c. 1 = Jdt ...; 114 II 371 cons. 1 = JdT ...) A cet égard, il est suffisant que la marque possède un caractère descriptif dans l'une des régions linguistiques de la Suisse (ATF 56 II 222 c. 2 = JdT ...).

- bb) C'est à bon droit que la juridiction inférieure constate que l'élément "Securi" est descriptif pour les produits et les services offerts dans la branche, parce qu'il est mis en rapport avec les mots français et anglais pour la "sécurité" ("sécurité" et "security"). Il est indifférent qu'on soit ici en présence de marques de série, car le principe que les éléments du domaine public doivent demeurer à la disposition de tous vaut même que ces marques (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. 1, 3<sup>ème</sup> éd., p. 242).

Seule une notoriété acquise dans le commerce pourrait donc conduire à la protection de "Securi". Cependant, le TF est tenu par les constatations de fait de la juridiction inférieure, qui a établi que le terme "Securitas" est notoire en affaires, mais non l'élément "Securi". Le mot "Securitas" n'est pas scindé en deux éléments "Securi" et "tas". Il est compris comme un tout, indépendamment du fait que ses destinataires le perçoivent ou non comme le mot latin qui signifie "sécurité". La réputation qui s'attache à "Securitas" ne profite donc pas à "Securi".

- ee) On n'en déduira pourtant pas que l'élément "Securi" doit demeurer libre pour d'autres entreprises de la branche sans avoir égard aux autres éléments du signe distinctif en cause. En effet, même les signes qui possèdent une composante du domaine public peuvent se trouver protégés, comme raisons sociales ou comme marques (ATF 122 III 371 et 382 = JdT ...). De plus, même des éléments libres seront protégés en droit des marques s'ils se sont imposés dans le commerce.

En droit des raisons sociales, toute raison sociale d'une société anonyme se distinguera nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse ... (art. 951 al. 1 et 956 al. 2 CO). On se fondera sur l'impression d'ensemble qu'elles laissent au public. Les raisons sociales doivent pouvoir être distinguées non seulement

lorsqu'elles sont côte-à-côte, en les comparant attentivement; mais elles doivent pouvoir être aussi dans notre mémoire. Demeurent dans le souvenir les éléments qui frappent par leur son ou leur sens. Ce sont ces éléments auxquels on attribuera une importance accrue pour juger de l'impression d'ensemble que laisse les raisons sociales. Au reste, les éléments qui font partie du domaine public ne jouissent que d'une faible force distinctive (ATF 122 III 369 c. 1 avec cit. = JdT ...) Il en va différemment pour les éléments qui se sont imposés dans les affaires et ont aussi acquis plus de force distinctive.

En droit des marques, on se fonde également sur l'impression d'ensemble telle qu'elle s'imprègne dans la mémoire du public. L'impression d'ensemble se détermine par leur sonorité pour les marques verbales, leur présentation graphique et leur sens (ATF 121 III 377 c. 2b = JdT ...). La sonorité découle du nombre de syllabes, du rythme de l'élocution et de la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques (ATF 119 II 473 c. 2c = JdT ...) Enfin, la première syllabe et la racine du mot, de même que sa terminaison, attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées (ATF 122 III 382 c. 5 a = JdT ...). On applique également ces règles en droit des raisons sociales, lorsqu'on examine si deux raisons se distinguent suffisamment l'une de l'autre.

- c) Les raisons sociales des demanderesses 1 et 2 sont caractérisées par l'élément "Securitas", qui s'est imposé dans les affaires. En revanche, l'indication de la forme sociale ("SA") est de faible importance, de même que la description de l'activité à travers les mots "Direct", respectivement "Société suisse de surveillance". La raison de la défenderesse consiste en un élément qui reste dans le souvenir du public "Securicall", à part l'indication "SA" qui est faible. L'adjectif "Swiss" rajouté le 22 juin 1999 est sans pertinence dans la présente procédure.

Lorsqu'on compare les éléments caractéristiques de ces raisons ("Securitas" et "Securicall"), on constate une similitude indiscutable. "Securitas" a quatre syllabes, dont aucune ne frappe d'emblée la mémoire. C'est au contraire l'ensemble des

quatre syllabes égales qu'on remarque; les trois premières consistent en deux lettres, la dernière en trois lettres. En allemand, on accentue la deuxième. La suite des voyelles frappe peut-être : e-u-ia. De son côté, la raison de la défenderesse est indentique pour les trois premières syllabes; la quatrième se distingue par le nombre de lettres, et le fait qu'en la prononçant à l'anglaise on obtient une suite de voyelles e-u-i-o. Cette différence ne suffit pas pour exclure toute confusion dans le souvenir du public. Un danger immédiat de confusion est certes écarté, mais le danger d'une confusion indirecte demeure.

Au contraire, la similitude des signes et la notoriété de l'élément "Securitas", qui s'est imposé dans les affaires à travers toute la Suisse, conduisent le public à présumer que la défenderesse appartient au groupe des demanderesses. En outre, au termes de leurs statuts, les parties exercent leurs activités dans la même branche, ce qui élève les exigences requises pour la distinction entre les firmes (ATF 97 II 234 c. 1 = JdT ...). La juridiction inférieure a donc nié à tort l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales.

- d) Les demanderesses concluaient aussi qu'interdiction soit faite à la défenderesse d'utiliser les désignations "Securicall", "Securibasic", "Securidata", "Securitop" et "Securiisdn" pour des installations d'alarmes, de transmission à réception d'alarmes et des prestations quelconques dans le domaine des alarmes.
- aa) Toutes les marques de la défenderesse, comme d'ailleurs la démonstration "Securicall", consistent en deux éléments descriptifs. L'élément "Securi" constitue dans ce cadre une référence à la "sécurité" ou à "security". La signification des termes "call", "basic", "top" et "data" et l'abréviation "isdn" sera comme du public déterminant en Suisse. La réunion de ces deux éléments descriptifs n'est pour aucune des marques assez originale pour qu'elle en devienne protégeable. Il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elles se seraient imposées dans le commerce. Dès lors, elles ne peuvent pas être protégées, par application de l'art. 2 lit. a LPM.

La même observation vaut d'ailleurs pour les marques des demanderesses ("Securitas", "Securipro", "Securiline", "Securiton", et "Securitel"). Elles ne

peuvent donc s'appuyer sur ces marques à l'encontre des marques de la défenderesse. Le peuvent-elles en revanche en se fondant sur "Securitas" ?

- bb) La marque "Securitas", qui s'est imposée dans les affaires, n'est pas dépecée en deux éléments "Securi" et "tas". On le comprend comme un tout. Ceci ne signifie pas que les trois premières syllabes ne revêtiraient aucune signification. Du fait qu'on accentue en français et en allemand la première ou la seconde syllabe de Securitas et de toutes les autres marques, qui sont identiques pour les trois premières syllabes, les marques sont similaires à Securitas. Il en va ainsi pour "Securicall", et "Securiton", mais aussi pour "Securibasic", "Securidata" et "Securiisdn", dont la parenté avec Securitas est lointaine. Toutefois, un risque de confusion indirecte est donné en l'espèce. "Securitas" est très notoire, dans toute la Suisse, pour les services de sécurité et d'alarme. Toute marque commençant par un élément "Securi" sera comprise comme une référence au groupe des demanderesses. Peu importe que les éléments subséquents consistent en un mot bref, immédiatement compréhensible.

1<sup>ère</sup> cour civile, 25 janvier 2001 (recours en réforme) ATF 127 III ...