

ATF 143 III 127 - TF, 07.02.2017, 4A_363/2016*

Faits

Le styliste français Christian Louboutin est titulaire d'un enregistrement international pour les semelles rouges des chaussures qu'il produit (ce qu'on définit comme étant une « marque de position »). L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) notifie l'enregistrement à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour qu'il étende la protection de la marque à la Suisse. Ce dernier refuse d'étendre la protection de la marque au motif que la couleur rouge des semelles serait un élément purement décoratif sans caractère distinctif.

Le prononcé de l'IPI étant confirmé par le Tribunal administratif fédéral, Christian Louboutin agit devant le Tribunal fédéral en demandant la protection de l'enregistrement international en Suisse. Se pose ainsi la question de savoir si les semelles rouges du styliste français constituent un caractère distinctif de ses chaussures à talon.

Droit

Les motifs de refus d'enregistrer ou d'étendre la protection d'une marque sont régis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'art. 6^{quinquies} let. b ch. 2 de cette convention prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être refusé lorsque cette dernière est dépourvue de tout caractère distinctif ou qu'elle fait partie du domaine public. Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 2 let. a LPM.

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a LPM), à ce titre exclus de la protection légale, se caractérisent par le fait qu'ils sont dépourvus de force distinctive ou assujettis au besoin de libre disposition. Le besoin de libre disposition se détermine par la nécessité de l'utilisation d'un signe dans les relations commerciales. La force distinctive est reconnue à un signe lorsque son aspect ou son contenu permet d'individualiser un produit. Savoir si un signe est une marque requiert une analyse globale de l'impression que celui-ci laisse auprès des destinataires, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Seul le symbole tel qu'enregistré fait foi, l'effet de son éventuelle utilisation ayant déjà eu lieu dans

le commerce étant sans pertinence.

Le Tribunal fédéral constate que les marques de position ne sont pas prévues par la LPM comme étant une catégorie de marque, mais qu'elles rentrent néanmoins dans la notion légale de marque de l'art. 1 al. 1 LPM. Aux termes de cette disposition, la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Une marque de position se caractérise par la présence d'un élément visuel (à deux ou trois dimensions) positionné toujours de la même manière sur un produit. Le critère déterminant est en particulier le suivant : la position doit pouvoir être comprise par les destinataires comme étant un caractère distinctif du produit.

A noter que le type de marque de position (image, forme ou autre) ne joue aucun rôle dans l'analyse de la force distinctive, étant précisé que de par leur nature certains éléments sont plus à même que d'autres à caractériser l'origine d'un produit.

En l'espèce, le Tribunal fédéral considère d'emblée que la couleur rouge des semelles ne saurait constituer le caractère distinctif de chaussures à talon Louboutin. En effet, dès lors que l'ensemble de la superficie des semelles est coloré de rouge, la position de ce signe sur le produit ne joue aucun rôle. Aucun mot ni élément visuel auquel le consommateur pourrait en quelque sorte s'habituer n'est présent sur la chaussure. Le signe dont le styliste français requiert la protection se confond avec la structure du produit lui-même, sans égard à sa marque éventuelle. Par ailleurs, en analogie avec ce qui prévaut en matière de marques de forme, l'élément distinctif doit pouvoir être clairement perçu comme tel pour qu'il puisse être qualifié ainsi. Or, sur le marché il existe des chaussures à talon avec des semelles de multiples couleurs. Ainsi, la couleur rouge des semelles des chaussures à talon Louboutin est uniquement un élément esthétique de style qui ne pourrait être perçue par les destinataires (c'est-à-dire les femmes entre 20 et 65 ans) comme un étant signe distinctif du produit.

À défaut de constituer une marque, la couleur rouge des semelles Louboutin ne peut pas faire l'objet de protection en Suisse. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours du styliste.

Note

Le Tribunal fédéral rappelle que les pays jouissent d'une grande liberté d'appréciation dans l'analyse de ce qui est une marque.

Il considère en outre que l'enregistrement de la couleur rouge des semelles en tant que marque dans d'autres pays n'est qu'un élément parmi d'autres dans l'analyse du cas d'espèce.

Proposition de citation : SIMONE SCHÜRCH, Les semelles rouges Louboutin sont-elles une marque?, in:
<https://lawinside.ch/420/>