

Jacques de Werra (éd.)

# Marques 3D et autres marques non-traditionnelles

## *3D Trademarks and other Non-Traditional Trademarks*

Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg,  
Marcus Höpperger, Philipp von Kapff, Julia Belagorudsky,  
Olivia Dhordain, Guillaume Fournier, Irene Calboli,  
Martin Senftleben

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 14 février 2019



UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

Schulthess § 2019  
ÉDITIONS ROMANDES

# Table des matières/*Table of contents*

Avant-propos .....	V
Table des abréviations .....	XV

## Enregistrement des marques non traditionnelles en Suisse: bilan et perspectives

*Eric Meier/Olivier Veluz/Franziska Gloor Guggisberg*

I.	Introduction .....	1
II.	Conditions générales de protection .....	2
	A. Signe propre à exercer la fonction d'une marque .....	2
	B. Reproduction de la marque .....	3
	C. Absence de motifs absolus d'exclusion .....	5
	1. Appartenance au domaine public .....	5
	2. Marque imposée .....	6
	3. Autres motifs absolus d'exclusion .....	8
III.	Marques tridimensionnelles .....	9
	A. Nombre d'enregistrements .....	9
	B. Notion .....	9
	C. Reproduction de la marque .....	10
	D. Appartenance au domaine public .....	10
	1. Marques tridimensionnelles au sens large .....	10
	2. Marques tridimensionnelles au sens étroit .....	10
	a) Formes « originales » se distinguant de ce qui est usuel et attendu .....	11
	b) Formes avec un effet technique ou influencées par la technique .....	12
	c) La forme d'un produit ne constitue en principe pas un renvoi à une entreprise .....	12
	d) Diversité des formes dans le marché concerné .....	13
	e) Délimitation par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle .....	14
	f) Ecart clair avec les formes habituelles sur le marché concerné .....	15
	g) Jurisprudence du TAF .....	17
	h) Conclusions .....	18
	3. Combinaison de formes en trois dimensions banales avec des éléments bidimensionnels distinctifs .....	19
	E. Formes constituant la nature même du produit et formes techniquement nécessaires .....	22

1.	Formes constituant la nature même du produit .....	23
2.	Formes techniquement nécessaires .....	28
IV.	Marques de position .....	31
A.	Nombre d'enregistrements .....	31
B.	Notion .....	31
C.	Reproduction de la marque .....	32
D.	Appartenance au domaine public .....	32
V.	Marques de couleur abstraite .....	35
A.	Nombre d'enregistrements .....	35
B.	Notion .....	35
C.	Reproduction de la marque .....	37
D.	Appartenance au domaine public .....	39
1.	Besoin de libre disposition .....	39
2.	Défaut de caractère distinctif .....	41
E.	Autres motifs absolus d'exclusion .....	42
VI.	Marques sonores .....	43
A.	Nombre d'enregistrements .....	43
B.	Notion .....	43
C.	Aptitude à constituer une marque .....	44
D.	Reproduction de la marque .....	46
E.	Appartenance au domaine public .....	47
1.	Séquences sonores banales .....	47
2.	Séquences sonores descriptives .....	48
F.	Autres motifs absolus d'exclusion .....	48
VII.	Marques de mouvement .....	49
A.	Nombre d'enregistrements .....	49
B.	Notion .....	49
C.	Reproduction de la marque .....	53
D.	Appartenance au domaine public .....	53
VIII.	Résumé .....	55

## International Developments on Non-traditional Trademarks

*Marcus Höpferger*

I.	Introduction .....	59
II.	Information Gathering .....	60
III.	Representation of non-traditional trademarks – Areas of Convergence ..	61
IV.	Singapore Treaty on the Law of Trademarks .....	64

V.	Non-traditional trademarks under the Madrid System .....	66
VI.	Conclusion .....	67

## The Curious Case of Unconventional Trade Marks

*Philipp von Kapff*

I.	Introduction .....	69
II.	Trade marks to be clear and precise .....	70
	A. Sound marks .....	71
	B. Combination of colours .....	72
	C. Motion marks, multimedia marks, hologram marks .....	73
	D. Shape marks .....	74
III.	Acquired distinctiveness .....	80
IV.	Conclusion .....	81

## Protection of Non-Traditional Trademarks under US Law

*Julia Belagorudsky*

I.	Introduction .....	83
II.	Functionality Doctrine .....	84
	A. Purpose of the functionality doctrine .....	84
	B. Functionality serves as an absolute bar to registration .....	85
	C. Aesthetic functionality also serves an absolute bar to registration ...	87
III.	Acquired Distinctiveness .....	88
	A. Prior Registration as Proof of Distinctiveness .....	89
	B. Five Years of Use as Proof of Distinctiveness .....	90
	C. Establishing Distinctiveness by Actual Evidence .....	91
	D. Example: General Mills not able to show acquired distinctiveness for color yellow .....	91
IV.	Forms of Non-Traditional Marks .....	92
	A. Color .....	92
	B. Scent .....	95
	C. Shape .....	96
	D. Flavor .....	98
	E. Sound .....	99
	F. Motion .....	99
	G. Touch/Texture .....	100

## Why Non-Traditional Trademarks Matter to the Luxury Industry

*Olivia Dhordain* ..... 103

## Marques non traditionnelles, leçons de la pratique judiciaire (Do's and Don'ts)

*Guillaume Fournier*

I.	La mise en œuvre judiciaire de la protection: quelques distinctions .....	112
II.	La procédure ordinaire .....	112
III.	Les mesures provisionnelles .....	114
IV.	Les bases légales .....	115
V.	Les moyens de preuve .....	116
	A. Les moyens de preuve à disposition .....	116
	B. En particulier: l'expertise .....	117
	C. En particulier: le sondage d'opinion .....	120
VI.	Les stratégies internationales .....	122
VII.	Le futur de la mise en œuvre judiciaire en Suisse .....	123

## Non-Traditional Trademarks As Means to Protect Product Designs and Aesthetic Product Features: What is the Impact of Creativity and Innovation?

*Irene Calboli*

I.	Introduction .....	125
II.	A Review of the Traditional Difference Between Trademarks and Other Intellectual Property Rights .....	127
III.	Non-Traditional Trademarks as Means To Perpetually Protect Product Designs and Aesthetic Product Features .....	133
IV.	From Theory to Practice: Examples of Product Designs and Aesthetic Features Protected as Non-Traditional Trademarks .....	138
	A. «My Louboutin Shoes»: The (Legal) (Hi)Story of the Red Lacquered Sole .....	138
	B. «My Gucci»: Selected (Legal) (Hi)Stories of the Italian «Gs» Monogram and Stripes .....	143
	C. Louis Vuitton: Litigation Over LV Monograms, Flowers, and Checkboard Patters .....	147
	D. Bottega Veneta: The (Legal) (Hi)Story of the Intrecciato Pattern ...	150

V.	The Potential Negative Impact of Non-Traditional Trademarks on Creativity and Access to Styles .....	155
VI.	Conclusion .....	158

**Non-Traditional Marks, Freedom of Competition and Freedom of Expression – Giving Equal Weight to Fundamental Interests in the Fields of Commerce and Culture**

*Martin Senftleben*

I.	Introduction .....	161
II.	Freedom of Competition .....	163
	A. Impact on Assessment of Distinctiveness .....	164
	B. Impact on Assessment of Functionality .....	165
	C. Effectiveness of Registration Obstacles .....	167
	D. Overview of Central Safeguards .....	170
III.	Freedom of Expression .....	172
	A. Weakness of Functionality Doctrine .....	175
	B. Distinctiveness as a Self-Service Mechanism .....	178
	C. Public Order and Morality .....	183
	D. Overview of Central Safeguards .....	186
IV.	Conclusion .....	188