

## **DROIT A LA MARQUE**

par François Dessemontet,  
professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg

### **INTRODUCTION**

La loi de 1992 a complètement modifié le droit des marques en ce qui concerne le droit à la marque et la cession de la marque. Quant à la licence de marque, elle est codifiée dans la loi à l'image de ce qu'elle était en pratique auparavant.

On peut dégager un trait commun de ces dispositions : la loi renforce les droits du titulaire d'une marque. Celle-ci devient un bien indépendant, séparé de la personnalité de son propriétaire, un bien monnayable, cessible, saisissable.

La même évolution s'était fait remarquer pour le brevet d'invention, les dessins et modèles ainsi que le droit d'auteur, pour lequel le droit moral est maintenant consacré dans la loi spéciale. A leur instar, le droit sur la marque sera désormais un droit de propriété intellectuelle à part entière. Il s'agit d'un droit exclusif et absolu, opposable à tout tiers, dont l'acquisition est possible pour quiconque. Selon la doctrine française, la marque est un droit de propriété<sup>1</sup>. En fait, la loi française parle de "la propriété de la marque (qui) s'acquiert" par l'enregistrement, à l'article 4 de la loi de 1964, tandis que notre article 5 LPM déclare que "le droit à la marque" prend naissance de cette façon. De même, la Proposition du règlement CEE sur la marque communautaire consacre la section 5 du Titre II à "la marque communautaire comme objet de propriété".

---

<sup>1</sup> Cf. P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984, p. 285, citant en particulier un jugement de la Cour d'appel de Douai, Ann. 1976, p. 164.

La Suisse s'est dorénavant désolidarisée de l'ancien système allemand des marques, quant à la titularité de la marque et à sa cession. C'est uniquement depuis le 1er mai 1992 que la cession de la marque est devenue libre en Allemagne<sup>1</sup>. Nous devons donc abandonner les doctrines juridiques d'autrefois quant à la nature du droit à la marque. Nous avons ainsi à adopter sur ces points le système français que défendait la doctrine suisse romande depuis une quarantaine d'années<sup>2</sup>. De son côté, le système français, on le sait, avait reçu en 1964 l'idée allemande d'acquisition du droit à la marque grâce à l'enregistrement<sup>3</sup>.

La marque communautaire fusionne les deux systèmes en un modèle unique, et c'est l'harmonisation avec le droit européen qu'il conviendra de rechercher. Avant même le Règlement sur la marque communautaire en passe d'être adopté, il s'agit de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 sur l'harmonisation du droit des marques dans les Etats membres<sup>4</sup>. Notons en passant que le nouveau droit suisse paraît conforme au droit européen, dans ses grandes lignes, et qu'il correspond pour l'essentiel à la loi-type de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux obligations qui pourraient résulter pour la Suisse de l'Accord du GATT, dont une partie porte sur le droit de la propriété intellectuelle.

## **A. NAISSANCE DU DROIT A LA MARQUE**

### **1. EFFET CONSTITUTIF DE L'ENREGISTREMENT**

Le droit exclusif sur une marque naît dorénavant par l'enregistrement (art. 5 LPM). Le changement de système déploie des effets positifs et négatifs.

---

<sup>1</sup> Modification du § 8 Warenzeichengesetz par la "Erstreckungsgesetz" (BGBl 1992 I 938). Voir BGH, 14 mai 1992, GRUR 1993, pp. 43-45 cons. IV.3.b.

<sup>2</sup> E. Martin-Achard, La cession libre de la marque, thèse Genève 1946.

<sup>3</sup> Pour l'histoire de ces deux systèmes, voir Ph. Dunant, Traité des marques de fabrique et de commerce, Genève 1898, pp. 190 ss et 198 ss.

<sup>4</sup> JOCE L 40/1 du 11 février 1989.

D'une part, un effet positif : l'enregistrement a désormais un effet constitutif; l'enregistrement crée le droit. Sont ainsi abandonnées les conceptions dominantes auparavant, qui ne voyaient dans l'enregistrement qu'un acte déclaratif<sup>1</sup> : le droit à la marque, la priorité entre les possesseurs des signes était réglée par l'usage. Les actions découlant de la marque venaient de l'enregistrement. Désormais, l'enregistrement fonde le droit à la marque et les droits dérivés de la marque.

D'autre part, le nouveau système a des effets négatifs pour les raisons sociales et pour les marques d'usage.

## **2. RAISONS SOCIALES**

Les raisons de commerce ne jouiront plus de la protection au titre de la loi sur les marques, à moins qu'elles soient doublement enregistrées. Durant la préparation de la loi, les représentants des petites et moyennes entreprises avaient relevé que ce double enregistrement devrait être facilité grâce à des mesures administratives créatives.

Toutefois, le droit de déposer des marques étant désormais ouvert à tout un chacun, et les possibilités d'abus très nombreuses, l'une des parades à l'encontre des dépôts abusifs sera précisément l'augmentation des taxes de dépôt pour les marques. Il est donc peu vraisemblable que l'on facilite le double enregistrement. Les raisons sociales devront désormais être protégées autrement.

En effet, comme la protection à titre de marque leur sera refusée en raison de la nouvelle loi - à défaut d'enregistrement séparé au registre des marques -, il conviendra de réexaminer la

---

<sup>1</sup> H. David, *Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz*, 3ème éd. Bâle et Stuttgart 1974, pp. 116 et 178; plus nuancé : A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3ème éd., 1983, pp. 458-459; cf. en général prise de position des Gouvernements du Nord-Ouest de la Suisse, *in Ergebnisse der Vernehmlassung betreffend den Entwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 15. August 1988 zu einem Markenschutzgesetz*, Berne 1989, ci-après prise de position, p. 29.

jurisprudence fédérale qui limite la protection des raisons sociales selon l'article 956 CO aux actes usurpant une raison sociale en la réutilisant comme une raison sociale<sup>1</sup>. Elargir cette jurisprudence sera d'autant plus aisé que la révision de la LPM a renversé la jurisprudence parallèle qui n'appliquait la loi sur les marques que lorsque le signe usurpateur était affixé sur un produit ou son emballage<sup>2</sup>; dorénavant, selon l'article 13 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers, en particulier, d'apposer la marque "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 lit. e LPM).

De même, à mon avis, la raison sociale devrait être protégée par l'article 956 CO de façon absolue, un tiers ne pouvant en "faire usage de quelque manière que ce soit dans les affaires". En équité, ce serait une réponse plus aisée aux exigences justifiées des petites et moyennes entreprises. Et du point de vue juridique, il n'est pas satisfaisant que le droit des signes distinctifs soit dominé par des principes jurisprudentiels à l'opposé les uns des autres. En rapprochant notre législation sur les marques du reste des législations européennes, prenons garde à ne pas cultiver les singularités helvétiques en droit des raisons sociales.

### **3. LES MARQUES UTILISEES SANS ENREGISTREMENT**

Comme il n'y a plus de droit exclusif sur une marque en dehors de l'enregistrement, les marques utilisées sans être déposées ne donnent plus lieu à un droit exclusif. Pourtant, elles peuvent être protégées à un triple titre.

#### **a. Droit transitoire**

Dans une période de deux ans courant dès le 1er avril 1993, soit jusqu'au 1er avril 1995, les marques utilisées sans être déposées pourront faire l'objet d'un enregistrement qui

---

<sup>1</sup> ATF 76 II 86 cons. 4a *in fine*.

<sup>2</sup> ATF 113 II 75; *contra* : David, pp. 270-271 et suppl. p. 77.

régularisera la situation. Si ces marques sont déposées et qu'elles se trouvent en conflit avec d'autres marques, que celles-ci soient déposées ou non à l'époque où le conflit se déclare<sup>1</sup>, le principe de l'antériorité va s'appliquer comme sous l'ancien droit. Pendant cette période transitoire, le premier usage fondera la priorité (art. 78 al. 1 LPM). Le système d'opposition ne s'appliquera pas pour ces marques (art. 78 al. 2 LPM).

On observe que la loi conserve ici un **droit préférable** fondé sur l'usage. Il s'agit d'un droit subjectif absolu, exclusif, qui est un droit déjà acquis sous l'empire de la législation ancienne. Deux conditions sont mises à son maintien :

- le dépôt de la marque
- l'indication du moment à partir duquel la marque a été utilisée<sup>2</sup>. Cette déclaration constitue un titre au sens de l'article 110 ch. 5 CPS.

Pour toutes les autres marques, la loi déploie un effet forclusif. On peut se demander si le mécanisme ainsi mis sur pied est réellement compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété privée. Dans le domaine du droit d'auteur, en tout cas, la Commission de la Communauté européenne a considéré que des droits acquis pour septante ans ne pouvaient être ramenés à cinquante ans sans violer les arrêts de la Cour qui protègent les droits acquis<sup>3</sup>. En droit des marques, les droits acquis nationaux sont protégés absolument par rapport à la marque communautaire, sauf s'ils ont une portée purement locale<sup>4</sup>. Entre marques d'un même pays européen, la

---

<sup>1</sup> Pourvu qu'elles viennent elles-mêmes à être déposées dans le délai de deux ans courant jusqu'au 1er avril 1995. Sinon le nouveau droit s'applique.

<sup>2</sup> Cette précision, exigée par ex. aux Etats-Unis et dans le Benelux, a été ajoutée au projet de loi à la suite de prises de position intéressantes, cf. pp. 335-338 (FSA, LES, *Werbewirtschaft*).

<sup>3</sup> Cf. Proposition de directive du Conseil relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, COM (92) 33 final du 23 mars 1992; voir également texte modifié JOCE C 27 du 30 janvier 1993, p. 7. Arrêts *Verli-Wallace c. Commission*, Rec. 1983, pp. 2711 ss; *Simmenthal c. Commission*, Rec. 1979, pp. 777 ss.

<sup>4</sup> Art. 42 par. 1 lit. b, Proposition de règlement.

directive de 1988 ne contraint pas davantage les Etats membres à dépouiller les propriétaires de droit sur des marques enregistrées de tout droit exclusif<sup>1</sup>, mais les problèmes sont différents dans ce cadre, puisqu'il s'agit de régler la coexistence de deux systèmes de marques, l'un au niveau communautaire, l'autre au plan national.

Le droit prévu à l'article 78 LPM est probablement transmissible selon l'article 11 LMF (cf. art. 76 al. 2 lit. a LPM).

#### **b. Droit définitif**

L'article 14 LPM donne au titulaire d'une marque non enregistrée une exception de possession personnelle semblable à celle de l'article 35 LBI. On ne peut transférer ce droit qu'avec l'entreprise (art. 14 al. 2 LPM) (ce qui est un argument de plus pour la cessibilité limitée du droit réservé à l'art. 78 LPM). On ne peut parler d'un droit de marque. Pour protéger un signe distinctif tombant sous le coup de l'article 14 LPM, son titulaire disposera des actions de la loi sur la concurrence déloyale, éventuellement de l'article 956 CO s'il s'agit d'une raison sociale, ou des articles 28 et 29 CC.

Le tiers poursuivi par le possesseur d'une marque ne pourra exciper des droits préférables du titulaire de la marque enregistrée. Ayant aboli en général la théorie de la nullité absolue (cf. art. 3 al. 3 LPM), il serait paradoxal qu'on la laisse subsister pour les marques dont la possession est fondée sur l'usage<sup>2</sup>. Se pose toutefois la question d'un procès en concurrence déloyale ouvert par le possesseur contre un tiers pour des actes prétendument contraires à l'article 3 lit. d LCD, par exemple, mais dans un domaine qui n'était pas exploité avant l'enregistrement de la marque parallèle. L'article 14 al. 1 LPM n'interdit pourtant pas en général l'usage par un usager en dehors de ce qu'il faisait jusque-là. Simplement, il ressort de l'article 14 al. 1 LPM *a contrario* que l'exception de possession

---

<sup>1</sup> Cf. art. 4 par. 4 lit. b.

<sup>2</sup> Cf. prise de position du LES, p. 332.

personnelle ne vaut pas pour un nouvel usage. En d'autres termes, le titulaire de la marque déposée a un droit préférable dans ce nouveau domaine.

Par conséquent, si le procès en concurrence déloyale concerne un tiers, l'action de la loi contre la concurrence déloyale sera recevable. Si elle concerne le titulaire de la marque déposée, elle ne le sera pas. Naturellement, le tiers pourra toujours obtenir cession de la marque enregistrée pour prévenir l'action déduite de la LCD, puisque la cession est libre.

#### **4. LES MARQUES DONT L'USAGE A ETE REPRIS**

L'usage est une condition du maintien du droit à la marque (art. 12 LPM). A défaut d'usage pendant cinq ans, il y a déchéance du droit à la marque. C'est le seul motif de déchéance. La tolérance des droits d'un tiers n'entraîne pas déchéance, sous réserve de l'article 2 CC. Dans ce cadre, l'emploi d'une marque après le délai de grâce de cinq ans fonde bien un véritable droit exclusif à la marque. Le droit, qui était éteint, renaît, pourvu que personne n'ait invoqué son extinction.

La figure du droit qui renaît est déjà connue de notre droit, par exemple en cas de restitution de délai pour payer des annuités de brevet, ou en droit privé par exemple pour une créance éteinte par confusion et qui "renaît" si la confusion vient à cesser (art. 118 al. 2 CO), pour la compensation de créances soumises à condition résolutoire (art. 154 CO), ou pour l'annulation du contrat de reprise de dette (art. 180 CO).

Dans ce cadre, "invoquer" se dira aussi bien pour une procédure administrative qu'une procédure judiciaire<sup>1</sup>. En revanche, une simple correspondance privée ne suffit pas à empêcher la restitution du droit, à mon avis du moins.

---

<sup>1</sup> Cf. Message, FF 1991, I, à p. 24.

D'ailleurs, l'usage s'entend dorénavant aussi bien de l'exportation des produits ou des services assortis d'une marque suisse que de leur mise en circulation ou de leur offre en Suisse même (art. 13 al. 2 lit. d LPM; cf. aussi art. 11 al. 2 LPM).

Ainsi est clos un chapitre spécialement malheureux de la jurisprudence, l'une des Cours du Tribunal fédéral protégeant les marques contre leur usage à l'exportation<sup>1</sup> et l'autre ne le faisant pas, tout en niant qu'il y ait eu divergence dans les solutions adoptées<sup>2</sup> !

Quelques prises de position déploraient le maintien de droits dérivés de l'usage à l'intérieur d'un système fondé sur l'enregistrement<sup>3</sup>. On aurait voulu éviter tout droit de ce type, sauf pour une période transitoire. Cependant, il faut bien convenir que la LCD existe nonobstant les droits dérivés de la LPM. D'un autre côté, la LPM n'autorise pas l'usage des marques, ce n'est pas son rôle; elle se borne à régler les droits exclusifs sur les marques. Chacun connaît l'exemple de la marque LIMA, dont l'enregistrement a été refusé par le Tribunal fédéral dans l'un des arrêts les plus curieux de ce siècle<sup>4</sup>; il va de soi que de nombreux trains miniatures sont vendus sous cette marque. Il serait absurde que son propriétaire ne puisse invoquer la protection de la LCD.

## **5. L'ENREGISTREMENT FRAUDULEUX**

La LPM a désormais des règles explicites de priorité, y compris en ce qui concerne la priorité unioniste :

= l'article 3 al. 2 lit. a prévoit le cas des marques prioritaires;

---

<sup>1</sup> ATF 109 IV 146; ATF 110 IV 110-111.

<sup>2</sup> ATF 113 II 75-76; ATF 115 II 388-389 (laissant la question ouverte).

<sup>3</sup> Cf. Canton de Zurich et Gouvernements du Nord-Ouest de la Suisse, pp. 82-84.

<sup>4</sup> RSPIDA 1980, pp. 129 ss.

- = l'article 6 prévoit la priorité interne, attachée au dépôt;
- = l'article 7 prévoit la priorité selon la Convention de Paris;
- = l'article 8 prévoit la priorité découlant d'une exposition internationale reconnue.

Le "document" dont la loi parle à l'article 9 al. 1 LPM est une preuve ("Beleg"). La priorité unioniste et celle découlant d'une exposition est une priorité présumée.

Pour la priorité fondée sur la réciprocité bilatérale (art. 7 al. 2 LPM), un avis de droit sur le droit du pays d'origine devrait suffire. Il n'est pas prévu de Déclaration du Conseil fédéral pays par pays, contrairement à la loi sur le droit d'auteur de 1922. En revanche, la loi ne règle pas les rapports entre les droits dérivant de la LPM et ceux découlant de la LCD, du Code des obligations ou du Code civil. A mon avis, la jurisprudence San Marco<sup>1</sup> continuera à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En d'autres termes, le principe *prior tempore potior iure* permettra d'intenter l'action en cession du droit à la marque que le défendeur aurait usurpée<sup>2</sup>. Les cas visés dans le Message sont ceux "où un tiers (par exemple un agent ou un mandataire) aura fait enregistrer une marque sous son propre nom sans le consentement du véritable ayant droit"<sup>3</sup>.

Il va de soi que n'importe quel usage antérieur ne peut pas fonder un droit préférable entraînant la cession selon l'article 52 LPM, sinon le système de la priorité d'enregistrement serait réduit à néant. La loi laisse à la jurisprudence le soin de préciser quelles sont les circonstances dans lesquelles un enregistrement est frauduleux.

---

<sup>1</sup> ATF 107 II 356.

<sup>2</sup> Art. 53 al. 1 LPM. Voir l'art. 14 al. 3 du Règlement CEE 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif aux indications de provenance et appellations d'origine (même principe pour régler les conflits entre marque et dénomination géographique).

<sup>3</sup> Voir FF 1991, I, à p. 50 en haut; dans le même sens : Rapport explicatif de 1988, p. 18.

La règle posée par la jurisprudence française est simple<sup>1</sup> : le fait que le déposant ait su qu'un tiers utilisait cette marque est suffisant pour entacher son dépôt de fraude<sup>2</sup>. Il va de soi que la fraude sera *a fortiori* admise, lorsque le déposant aura agi dans une intention malicieuse évidente, par exemple en déposant comme marque une dénomination voisine de celle qu'utilisait d'abord comme enseigne un commerçant concurrent<sup>3</sup>.

L'ignorance de l'usage par un tiers est une circonstance qu'exclut la fraude. Ceci a été jugé par exemple lorsque la brièveté de l'usage par celui qui invoque la fraude ne permet pas de présumer que le tiers a eu connaissance de l'exploitation<sup>4</sup>; il en allait de même dans un cas où il n'avait pas été démontré que le déposant connaissait l'usage antérieur du signe - le titre d'une collection d'ouvrages<sup>5</sup>. L'importance de l'usage d'une marque fait présumer toutefois que le déposant la connaissait lors du dépôt<sup>6</sup>.

De surcroît, sera constitutif de fraude le dépôt à titre offensif d'une marque que l'entreprise issue d'une fusion pourrait avoir des motifs d'utiliser<sup>7</sup>.

D'un autre côté, on constate qu'aucun **contrat** ne doit nécessairement exister entre le déposant et le premier usager pour que la fraude puisse être admise - quoiqu'on signale des cas dans lesquels un représentant<sup>8</sup> ou un importateur<sup>9</sup> ont été convaincus de dépôt frauduleux. Réciproquement, l'existence d'un

---

1 Voir P. Mathély, pp. 255 ss.

2 Cour d'appel de Paris, 26 février 1990, Ann. 1992, p. 16; Cour d'appel de Grenoble, 6 avril 1992, Ann. 1992, p. 219; Cass. comm. 12 juillet 1976, Ann. 1976, p. 241.

3 Cass. comm. 4 octobre 1977, Ann. 1979, p. 53.

4 Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1977, Ann. 1978, p. 20.

5 Paris, 8 juillet 1981, Ann. 1981, p. 227.

6 Paris, 26 février 1982, Ann. 1982, p. 147.

7 Marque PUK, déposée par un tiers après que la presse eut annoncé la fusion de Péchiney et Ugine Kuhlmann (Paris, 17 mars 1977, Ann. 1978, p. 29).

8 Paris, 23 mai 1972, Ann. 1973, p. 16.

9 Paris, 30 avril 1980, Ann. 1981, p. 68.

contrat ne conduit pas toujours les juges à reconnaître la fraude<sup>1</sup>.

En résumé, c'est de l'ensemble des circonstances que la fraude peut se déduire. Il y a présomption de fraude quand le déposant connaît l'usage de la marque, par le premier utilisateur ou ne peut l'ignorer. Le déposant peut renverser cette présomption en établissant qu'il utilisait lui-même la marque avant le demandeur<sup>2</sup>. Et nous voici revenus au système de la priorité d'usage !

Par rapport aux marques étrangères, l'intention frauduleuse peut ressortir de la notoriété du signe distinctif. Ceci a été jugé en Allemagne, en Italie et ailleurs<sup>3</sup>. Toutes choses égales d'ailleurs, celui qui déposerait la marque de service "Computerland" se heurterait à la priorité étrangère comme celui qui a voulu enregistrer cette raison sociale<sup>4</sup>; ceci supposerait une publicité transfrontières ou un usage en Suisse.

La marque d'agent visée à l'article 6 septies de la Convention de l'Union de Paris est désormais mentionnée à trois reprises dans la loi : article 4, article 11 al. 3 et article 53 al. 2 (indirectement). La doctrine relativement complexe de l'usage à titre fiduciaire se trouve ainsi reléguée au rang des accessoires jadis utiles, encore en usage de servir, mais dépourvus d'effet pratique dans la plupart des hypothèses. Que l'une des origines de cette doctrine se trouve dans l'affaire Suchard, à propos de la marque holding<sup>5</sup>, n'est pas un hasard. Désormais, **quiconque** pouvant déposer une marque, aucune gymnastique intellectuelle ne sera plus requise pour légitimer les pratiques compréhensibles des groupes de société.

---

<sup>1</sup> Pour le cas d'un ancien employé, voir Cass. comm. 2 juillet 1979, Ann. 1980, p. 180.

<sup>2</sup> A. Folie Douce, Paris, 11 février 1975, Ann. 1975, p. 238.

<sup>3</sup> Voir F. Dessemontet, La protection du nom commercial étranger, in Les étrangers en Suisse, Mélanges de la Faculté de droit, Lausanne 1982, à p. 174.

<sup>4</sup> ATF 109 II 483.

<sup>5</sup> ATF 75 I 348-349.

A cet égard, je noterai en passant que l'un des piliers de la doctrine du Tribunal fédéral en matière d'épuisement international du droit à la marque résidait dans la différence faite entre un enregistrement suisse effectué au nom de la société filiale suisse, ou un enregistrement fait au nom de la société mère du groupe ou d'une société soeur sise à l'étranger - l'autre étant une divergence entre les caractéristiques matérielles des produits fabriqués à l'étranger et ceux fabriqués en Suisse, de telle façon que le consommateur risque d'être induit en erreur<sup>1</sup>. Dorénavant, seul ce second critère demeurera (cf. art. 7 par. 2 Directive). Assurément, on pourrait dire que cette conclusion ne s'impose nullement, car le premier pilier serait plutôt dû au refus de reconnaître la notion de **groupe de sociétés** dans la jurisprudence fédérale<sup>2</sup>. Mais sur ce plan aussi, notre droit doit s'adapter aux modes de penser des autres pays européens. Pour le surplus, on sait que la question de l'épuisement international n'est pas réglée par la LPM.

## **B. MAINTIEN ET PERTE DU DROIT A LA MARQUE**

Laissons ici de côté les procédures d'enregistrement et la prolongation du dépôt.

Quant à l'**usage**, la notion d'usage n'est pas modifiée par la loi. En particulier, l'article 11 LPM n'a pas repris le concept d' "usage sérieux" que prévoient les textes européens<sup>3</sup>. Un arrêt admettant un usage suffisant lorsque vingt-quatre bouteilles de porto ont été importées en Suisse<sup>4</sup> est donc toujours possible, sinon souhaitable.

Quant aux conséquences du non-usage, un débat particulièrement confus avait opposé, au Conseil national, ceux qui voulaient appliquer les catégories usuelles de péremption ou de prescription et ceux qui ne voulaient pas se prononcer à ce

---

<sup>1</sup> ATF 105 II 52 ss, spéc. 55-57.

<sup>2</sup> ATF 110 Ib 132-133.

<sup>3</sup> Art. 12 par. 1 Directive; art. 13 Proposition.

<sup>4</sup> ATF Porto da Silva, RSPIDA, 1976, pp. 67 ss, spéc. p. 69.

propos dans le texte de la loi<sup>1</sup>. En fait, il ne s'agit pas d'une prescription au sens usuel du terme, c'est-à-dire d'une exception paralysant l'exercice d'un droit que le juge ne peut constater d'office. En effet, l'extinction du droit à la marque pour défaut d'usage se produit *ipso iure*<sup>2</sup>. D'un autre côté, l'inaction des tiers permet au déposant de valider *a posteriori* son droit à la marque atteint par le défaut d'usage en reprenant cet usage, on l'a vu plus haut - ce qui est curieux pour une péremption<sup>3</sup>. Il est préférable de raisonner en terme de **validité**, comme le fait la Proposition de marque communautaire<sup>4</sup>. Selon les Conventions de Bruxelles et de Lugano (art. 16 ch. 4), le juge du pays d'enregistrement demeurera donc compétent (plutôt que celui du domicile du titulaire).

De ce point de vue, la déchéance n'est plus automatique. Aucune action en nullité constatant la nullité n'est plus prévue par la loi, l'action en constatation en tenant lieu<sup>5</sup>.

Deux points ne sont pas réglés dans la nouvelle loi : la **dégénération** d'une marque en cours d'enregistrement (cf. art. 12 par. 2 lit. a Directive) et la perte du droit à la marque pour une **partie** des produits mentionnés seulement (cf. art. 13 Directive). En fait, un non-usage partiel n'affecte la validité de la marque que pour les produits concernés. Il va de soi qu'une déchéance partielle n'est pas concevable pour les marques de haute renommée<sup>6</sup>. De surcroît, une dénération en cours d'enregistrement est concevable; à la suite de l'inactivité de son titulaire - ou même de ses propres campagnes publicitaires malencontreuses, la marque en vient à désigner le produit. Un jugement constatant la nullité (sur la base de l'art. 2 lit. a LPM) permettra de requérir la radiation de la marque (art. 35 lit. c LPM). Sur ces points, le droit n'a pas changé.

---

<sup>1</sup> Bull. Stén. CN 1992, pp. 399-400.

<sup>2</sup> ATF 62 II 60, sommaire ch. 3.

<sup>3</sup> Cf. décl. du Conseiller fédéral A. Koller, Bull. Stén. CN 1992, p. 400.

<sup>4</sup> Cf. art. 13, renvoyant en particulier à l'art. 39 (déchéance) et à l'art. 47 par. 4. Voir Cour d'appel de Paris, 12 mars 1992, Ann. 1992, pp. 228 ss.

<sup>5</sup> Art. 52 LPM; voir le Rapport explicatif, p. 20.

<sup>6</sup> Cour cass. 4 juin 1991, Ann. 1991, 2, pp. 9 ss.

La coexistence des droits de marque et les accords de répartition des marchés ou des produits ne sont pas davantage réglés dans la LPM, contrairement à l'article 5 de la Directive. Finalement, on n'a rien dit de la protection provisoire de la marque - entre son enregistrement et la publication de l'enregistrement.

Tout ceci étant noté, il faut conclure. Seul le système de priorité d'enregistrement est concevable au moment d'édicter une nouvelle loi. Ajoutez à cela l'élargissement de la qualité pour déposer à tout sujet de droit quelconque, la procédure d'opposition et l'assouplissement des conditions d'emploi, et vous avez le parfait cocktail pour provoquer l'engorgement de l'Office de la propriété intellectuelle, le gonflement du registre des marques, et des litiges à perte de vue. Seule la pratique administrative et judiciaire préviendra ces périls, en admettant largement la notion de **fraude** (par delà l'emploi ordinairement trop prudent de l'art. 2 CC), en resserrant celle d'**usage**, et en veillant strictement aux motifs d'**opposition**.

\* \* \* \* \*