

LA MARQUE HOLDING ET LA MARQUE DE GROUPE

par François Dessemontet

Introduction

Le droit suisse des groupes de sociétés est encore à faire. La révision du droit des sociétés anonymes était apparemment une entreprise trop complexe pour qu'on l'alourdisse d'un nouveau droit des groupes; le Conseil fédéral l'a remis à plus tard¹. Seules quelques dispositions de droit comptable, sur le bilan consolidé et les mentions obligatoires de l'annexe aux comptes, reconnaissent implicitement la notion de groupe en droit privé suisse². La jurisprudence du Tribunal fédéral traite les sociétés dominées comme des sociétés indépendantes, lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts contre les agissements d'organes qui suivent les instructions d'une société mère³. Exceptionnellement, la théorie de la transparence ("Durchgriff") permet cependant d'imputer à un partenaire contractuel les actes contraires à la convention qu'a commis une autre société du même groupe. Toutefois, la transparence ne s'applique que s'il est abusif d'invoquer l'existence de deux ou plusieurs personnes juridiques pour échapper à ses obligations⁴. Par exemple, un contrat de licence ne profite et ne lie en principe que celle des sociétés du groupe qui est partie au contrat, et non la holding qui la possède et dont l'un des administrateurs - en même temps administrateur de la filiale - a conclu le contrat au nom de la filiale⁵. Seul le droit fiscal tient compte de la dépendance des sociétés dans le traitement fiscal des redevances dues pour une licence⁶.

Il fallait bien que le droit des marques tienne compte d'une réalité économique aussi fréquente que le groupe. Ce ne sont pas seulement les groupes internationaux qui sont concernés, bien qu'on songe immédiatement aux affaires

¹ Voir Message du CF concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II pp. 761 ss, ch. 112 et pp. 798 ss, ch. 153.

² Art. 663a al. 4, 663b ch. 7, 663d, 663d bis, ter, 663e, 665a (état fin 1989).

³ ATF 110 Ib pp. 127 ss; l'administration d'une filiale doit gérer les affaires sociales dans l'intérêt de cette société plutôt que ceux du groupe. Elle ne peut effectuer des versements sans cause valable, simplement pour se conformer aux instructions de la direction du groupe.

⁴ ATF 71 II pp. 272 ss (276).

⁵ BIZR 1978, no 112, p. 246.

⁶ Voir la convention modèle de l'OECD (dans sa version révisée de 1973, art. 9 et 12).

d'importation parallèle mettant souvent en présence, sur le marché suisse, des marques et des produits provenant de sociétés soeurs⁷. En effet, les statistiques laissent penser que la plupart des entreprises suisses déploient leurs activités par l'intermédiaire de plusieurs sociétés⁸. On compte d'ailleurs plus de 13'300 sociétés holdings⁹.

I. PRESENTATION GENERALE DU DROIT ACTUEL

A. La loi

Introduit en 1939, l'article 6 bis de la Loi fédérale sur les marques prévoit la marque de groupe :

"Des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés ensemble au point de vue économique, peuvent déposer la même marque aussi pour des produits ou marchandises qui ne diffèrent pas entre eux par leur nature, à condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre manière contraire à l'intérêt public".

Cette disposition donne un privilège aux groupes de sociétés : une seule et même marque peut être inscrite au nom de deux titulaires pour des produits identiques ou analogues. Il suffit que ces titulaires appartiennent au même conglomérat, et il n'est donc pas indispensable que l'un des deux domine l'autre¹⁰.

⁷ P. ex. OMO, ATF 105 II pp. 49 ss (54); Saba, ATF 84 IV 119; Philips, ATF 86 II p. 270; Schweppes, RSPi 1985 p. 214; Feudor, RSPIDA 1969 p. 70; Melo, RSPIDA 1982 p. 95.

⁸ Il existe environ 140'000 sociétés anonymes pour environ 33'000 entreprises, soit une société anonyme employant une personne au moins (Message ch. 113.2). Il convient naturellement de déduire du chiffre de 140'000 le nombre des sociétés immobilières (25'000) et les petites sociétés exploitant une entreprise non inscrite à l'OFIAMT pour gagner une première approximation du nombre de sociétés dont dispose chaque entreprise. Voir à ce propos FF 1983 II pp. 762 ss, ch. 113.1.

⁹ 12'410 à fin 1981 (Message CF, ch. 113.1 *in fine*). Fin 1987, il existait 13'369 Holdings en Suisse (Annuaire statistique 1989, p. 89).

¹⁰ ATF 101 II pp. 293 ss (300). ATF 105 II p. 42 ss (54).

B. La jurisprudence

La jurisprudence a également pris acte de la pratique en matière de groupes de sociétés, en assouplissant l'interprétation de deux articles de la loi actuelle :

1. **L'article 7 LMF**, qui requiert du déposant d'une marque qu'il soit un industriel ou un autre producteur ayant le siège de sa production en Suisse, ou encore un commerçant qui y possède une maison de commerce établie. Un producteur, un industriel ou un commerçant étranger peuvent aussi déposer des marques. Le Tribunal fédéral a admis qu'une société holding de contrôle industriel peut posséder valablement des marques dont l'exploitation effective est confiée, sous son contrôle, à des licenciés qui sont ses filiales (**arrêt Suchard**¹¹).

2. En second lieu, **l'article 11 de la Loi sur les marques** exige que le cessionnaire soit une entreprise de fabrication ou de commerce, et que la cession de la marque s'accompagne du transfert effectif de toutes les parties de l'entreprise cédante qui fabriquent les produits pour lesquels on utilise la marque. Cependant, la jurisprudence admet qu'une société suisse soit valablement titulaire d'une marque et en donne valablement licence à des tiers, même lorsque cette société a été créée en Suisse par une société étrangère avec pour seul but de favoriser la vente de ses produits en Suisse et de défendre ses droits de propriété intellectuelle (**arrêt Saba**¹²). Cette jurisprudence constitue le pendant de l'arrêt Suchard, puisqu'elle concerne une filiale à cent pour cent d'une société étrangère, tandis que l'arrêt Suchard concerne la société holding dominant diverses filiales.

C. Questions en suspens

La jurisprudence du Tribunal fédéral dans son ensemble n'est pas demeurée à l'abri de la critique, et notre Haute Cour a paru douter du bien-fondé de l'arrêt Suchard dans une décision de 1974, **l'arrêt Sodima**¹³. L'arrêt Saba s'appuyant sur l'arrêt Suchard, il n'est plus à l'abri de la controverse. Il conviendra donc de l'analyser, d'ailleurs plus brièvement puisque la nouvelle loi sur les marques autorisera sans doute la cession libre des marques¹⁴. Cependant, les questions

¹¹ ATF 75 I pp. 340 ss.

¹² ATF 84 IV pp. 119 ss (122-123).

¹³ ATF 100 II pp. 159 ss (164-165) A la suite de cet arrêt, le Tribunal supérieur de Bâle-Campagne a décidé qu'une marque holding ne serait jamais valable. BJM 1976 pp. 166-168.

¹⁴ Voir article 17 du Projet du Département fédéral de justice et police du 15 août 1988 et le rapport explicatif p. 11.

liées à l'usage des marques dans un groupe ne sont pas épuisées par l'évocation de la marque holding et de la marque d'une filiale. La marque holding possède des aspects internationaux : le principe de la territorialité peut-il s'y appliquer sans tempérament ? Une société filiale suisse peut-elle par exemple bénéficier de l'usage international de la marque appartenant au groupe contrairement à la jurisprudence en matière de raison sociale¹⁵? Qu'en est-il pour une joint venture ? En cas d'usurpation ou de contrefaçon, peut-on compter les dommages subis par les filiales, ou les sociétés soeurs du titulaire ? Que se passe-t-il lors d'une scission de groupe ? Toutes ces questions peuvent pourtant se résoudre par analogie avec les réponses de principe que notre jurisprudence a apportées pour les marques holding nationales.

II. LA MARQUE HOLDING

A. Notion de société holding

L'arrêt Suchard permet donc à un holding de contrôle ("Verwaltungsholding") de déposer des marques qu'elle ne peut exploiter que par l'intermédiaire d'une filiale, ou de plusieurs filiales, au bénéfice d'une licence.

1. Cette jurisprudence n'autorise pas une société holding financière à enregistrer des marques. Une société de participation, de portefeuille ou de financement ne constitue pas un fabricant ou un commerçant au sens de l'article 7 LMF, mais ce point est indifférent puisque l'arrêt Suchard renonce précisément à une interprétation stricte de cet article en faveur des holdings. Ce qui manque vraiment à la holding financière, c'est le contrôle industriel qu'exerce un entrepreneur sur ses filiales. La distinction est délicate, comme l'ont relevé les juges de Bâle-Campagne¹⁶. Mais est-ce un motif suffisant pour rejeter la marque holding ?

Dans la pratique, on remarquera que la terminologie juridique, distinguant deux sortes de sociétés holding, la holding pure et la holding mixte, qui s'est développée en raison du droit fiscal, n'analyse pas avec suffisamment de nuances les modalités variables de contrôle des sociétés holding sur leur groupe. En droit fiscal, il s'agit d'éviter une double imposition du revenu des participations. La holding pure n'est donc pas du tout imposée sur son revenu,

¹⁵ ATF 105 II pp. 135 ss (140).

¹⁶ RSPIDA 1976 p. 208 = BJM 1976 pp. 166-168.

puisqu'il provient à 100% de l'encaissement de dividendes déjà imposés¹⁷. Il en va autrement de la holding mixte, dont tous les revenus n'ont pas été imposés ailleurs, puisqu'elle a des revenus provenant de l'exploitation de sa propre entreprise et des revenus dits "extraordinaires".

En droit des marques, ce n'est jamais le point de vue fiscal qui sera déterminant, mais la réalité des affaires : Si la holding renonce à intégrer ses participations en créant un groupe industriel qui possède une "image de marque" commune; si, au moment du rachat d'une de ses filiales, elle s'est par exemple engagée à respecter l'identité de l'entreprise rachetée et à lui laisser poursuivre sa politique propre et ses traditions particulières; si, pour une société filiale industrielle, la holding ne transmet aucun savoir-faire technique et ne procède à aucun contrôle de qualité, même par une autre filiale interposée, alors la jurisprudence Suchard ne s'applique pas.

2. Dans l'arrêt Sodima, le Tribunal fédéral a précisé ce dernier point, qui restreint la portée de l'arrêt Suchard. Pour bénéficier de la marque holding, il ne suffit pas même que la société holding offre aux sociétés affiliées des services centraux, comme la recherche et le développement, l'assistance technique et la surveillance de la qualité des produits, il faut encore qu'elle contrôle étroitement ses filiales, qu'elle les domine au point que celles-ci ne sont indépendantes qu'en apparence; une société coopérative ne domine pas ses membres d'assez près pour remplir ces exigences¹⁸. Cette précision exclut donc toutes les **Sociétés de domicile** du bénéfice de l'arrêt Suchard. N'en peuvent profiter que les holdings réellement actives en Suisse, qu'il s'agisse d'ailleurs de holdings situées à la tête d'un groupe ou de holdings intermédiaires regroupant diverses participations par exemple pour l'Europe, mais dépendant elles-mêmes d'une société établie à l'étranger ("Zwischenholding").

3. Une autre conséquence de cette conception restrictive concerne les **franchiseurs**. Une société qui se développe grâce à un réseau de franchise n'est pas un holding de contrôle industriel au sens de l'arrêt Suchard. Elle offre certes des services centraux à ses licenciés : transfert d'un certain savoir-faire technique et commercial, formation du personnel, publicité à frais communs ou séparés, mise à disposition des signes distinctifs, parfois achat en commun et fourniture des produits, qui portent alors une marque commune. Néanmoins, les sociétés franchisées sont, juridiquement et économiquement, indépendantes du franchiseur, bien qu'elles doivent respecter le contrat passé avec lui. Faut-il

¹⁷ Cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, pp. 233 et 235-236.

¹⁸ ATF 100 II pp. 159 ss (165).

pourtant considérer que les franchiseurs ne peuvent pas déposer valablement des marques ¹⁹ ?

Ce serait absurde tout d'abord pour les franchiseurs qui fabriquent ou vendent des articles de marque. Ils sont sans conteste des fabricants ou des commerçants au sens de l'article 7 LMF. Mais ce ne serait pas moins critiquable pour les franchiseurs qui offrent uniquement des services centraux et un savoir-faire autonome, même s'ils ne vendent rien. En attendant que le nouveau droit protège les marques de service²⁰, il faut néanmoins se demander si les franchiseurs peuvent valablement déposer une marque uniforme, qui sera apposée sur les produits achetés indépendamment par chacun (exemple : emballage de produits alimentaires fast-food). La pratique l'admet et un précédent illustre cette attitude raisonnable de façon assez pittoresque²¹. Une fondation donnait des marques sous licence mais possédait, pour toute fortune, un certain nombre de recettes de produits alimentaires indispensables à la fabrication des produits distribués sous ses marques. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a admis que la fondation était en droit de déposer elle-même les marques, car elle opérait un contrôle véritable sur la qualité des produits, toute erreur du public étant ainsi exclue. De ce fait, l'usage que faisaient les fabricants licenciés pouvait valoir comme un usage effectué par la fondation elle-même, ce qui suffirait selon l'article 7 LMF. Il va de soi que la forme juridique du titulaire ne joue pas de rôle.

La situation juridique manque toutefois de clarté, en raison d'arrêts contraires, rendus aussi à propos de l'article 7 LMF. D'une part, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est revenu en arrière une année plus tard²² : Une société qui n'est pas fabricant ni commerçant des produits désignés dans la demande d'enregistrement n'est pas en droit d'invoquer l'usage que les preneurs de licence pourront faire de la marque.

¹⁹ Pour rapports entre marques holding et système de franchise, voir par exemple Thierry de Haller, *Le contrat de franchise en droit suisse*, thèse Lausanne 1978, p. 83, qui admet que franchiseur et franchisé se trouvent dans un lieu économique suffisamment étroit pour déposer la même marque et en devenir cotitulaires (art. 6 bis LMF). Cf. J. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, Second Edition, San Francisco 1984, Vol. 1, § 18.24, p. 859, qui étudie la responsabilité du titulaire de la marque de holding pour le fait de son licencié ou franchisé. Cf. Ute Rüede-Bugnion, *Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht*, Berne 1978, thèse Genève, pp. 162 ss, notamment pp. 175 s, qui examine l'usage d'une marque par représentation.

²⁰ Voir art. 1 al. 1 du Projet 1988 : "La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises".

²¹ Renseignement de l'OFPI du 9 octobre 1975, Feuille de brevets, dessins et marques (ci-après FBDM) 1976 I pp. 39-40.

²² Voir renseignement du 4 novembre 1976, FBDM 1977 I p.12. Cf. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, 3ème éd., 1983, Bâle et Francfort, p. 275 no 195.

D'autre part, le Tribunal fédéral, qui n'a pas eu à entériner l'opinion libérale de l'Office à propos de la fondation qui n'exploite pas elle-même ses marques, s'est en revanche exprimé en sens contraire dans deux arrêts plus anciens :

- Dans l'arrêt *Telepander*, une société de domicile qui jouissait à ce titre d'un statut fiscal avantageux n'a pas pu obtenir l'enregistrement d'une cession des droits de marque en sa faveur, parce qu'elle n'avait aucune activité industrielle ou commerciale propre en Suisse²³.
- Dans l'arrêt *Tarzan*, une société qui exploite dans le monde entier les droits relatifs à ce personnage n'a pas pu déposer la marque verbale *Tarzan*, parce que les licenciés auxquels elle concède l'usage de cette marque ne dépendent pas d'elle, ni ne sont réunis ensemble en sein d'un groupe de sociétés²⁴.

Que faut-il en penser ? Le droit comparé permet de se faire une opinion plus précise.

B. La qualité de producteur ou de commerçant

1. DROIT COMPARE

Le monde est partagé en trois grands systèmes en matière de titularité des marques.

D'un côté, l'Argentine et d'autre pays d'Amérique latine, le Japon, la France et les pays d'Afrique de tradition juridique française, de même que le futur règlement de la Communauté européenne exigent uniquement que la marque soit déposée au nom d'une personne existante, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale²⁵. Le projet proposé par le Département fédéral de justice et police en 1988 (pLPM) se rallie à cette conception : le

²³ Arrêt du TF du 16 mars 1971, FBDM 1971 I pp. 41 ss.

²⁴ Arrêt du TF du 3 avril 1973, FBDM 1973 I pp. 58-59. A cette époque, l'Office aussi mettait en doute le bien-fondé de la jurisprudence Suchard (cf. P. Braendli, *Schwerpunkte Schweizerischer Markenpraxis, Markenartikel* 1974 pp. 195 ss, à p. 196). Cependant l'arrêt *Tarzan* confirmait *a contrario* l'arrêt Suchard.

²⁵ Pour la Communauté européenne, voir L.C. Ubertazzi, *I marchi comunitari di gruppo*, in *Mélanges Joseph Voyame*, Lausanne 1989, pp. 323 ss, spéc. 327 (citant l'art. 3 du projet de règlement de 1984). La loi française sur les marques est en révision. Elle ne s'écartera sans doute pas du droit communautaire sur ce point.

terme "entreprise" utilisé à l'article premier pLPM englobe les personnes privées, les sociétés commerciales et coopératives, les associations, les fondations et les collectivités de droit public²⁶. Il va de soi que dans ce système, une société holding peut déposer une marque tout comme une autre société. Pour divers motifs de fond qui deviendront apparents dans la suite, ce système paraît préférable au système du droit actuel. Il suffit ici de relever que le droit européen le consacrera, et que les travaux préparatoires d'un Code de propriété intellectuelle dans le cadre du General Agreement on Tariffs and Trade vont dans le même sens.

D'un autre côté, les pays de tradition germanique, l'Allemagne, l'Autriche, mais aussi l'Italie, le Portugal et le Brésil possèdent des dispositions semblables à l'art. 7 LMF : il faut que le déposant exploite lui-même une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale²⁷. Les lois scandinaves et la loi indienne se rattachent à ce système avec des nuances. Enfin, le droit anglo-saxon exige un usage de la marque. Cet usage peut désormais avoir lieu après l'enregistrement - et même aux Etats-Unis, depuis l'entrée en vigueur du Lanham Act révisé en 1988, dans un délai de 4 ans au plus tard. Cet usage peut avoir lieu par l'intermédiaire d'une "related company"²⁸. Le droit britannique connaît de plus l'enregistrement des preneurs de licence ("registered user"). Il n'existe guère de difficulté de principe pour admettre les marques holdings dans ce système²⁹. Aux Etats-Unis, les difficultés de texte tenant à la rédaction malheureuse de la loi³⁰ ont été levées par le Congrès³¹.

2. LA POSITION DE LA SUISSE

Ce qu'on peut conclure de ce bref aperçu, c'est que la Suisse n'est pas demeurée isolée dans sa reconnaissance de la marque holding, contrairement à ce qu'on pouvait croire il y a une quinzaine d'années³². Dès lors, la

²⁶ Rapport explicatif pp. 7-8.

²⁷ Friedrich-Karl Beier, *Markenrechtliche Abhandlungen, Beiträge zur neueren Entwicklung des Warenzeichen-, Ausstattungs- und Herkunftsschutzes 1956-1985*; Köln, Berlin, Bonn, München 1986, pp. 317 ss et 403 ss.

²⁸ Sec. 5 Lanham Act (1988), 15 U.S.C.G. 1055, remplaçant la règle 2.38(a) des Trademark Rules of Practice [37 C.F.R. 2.38(a)].

²⁹ Voir D.C. Maday, *Trademark Rights of Holding Companies in Western Europe*, 68 Trade Mark Reporter (1978), pp. 28 ss (pp. 37-38). F.K. Beier, *Rechtsprobleme des internationalen Markengebrauchs durch verbundene Unternehmen*, Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters - Recht der Internationalen Wirtschaft (ci-après RIW/AWD) 1974 pp. 1 ss (p. 5).

³⁰ Voir J. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* vol. 1, 2ème éd., Rochester, New York et San Francisco, 1984, § 18.16, pp. 839-840.

³¹ Cf. Senate Report no 100-515. Congressional Reports 1988, pp. 5577 ss (5606-5607).

³² Sodima, ATF 100 II pp. 159 ss (165).

jurisprudence de l'arrêt Suchard ne mérite pas d'être remise en cause, pour ce motif du moins³³.

Il est vrai que les ordres juridiques étrangers pourraient ne pas reconnaître la marque holding déposée en Suisse puis enregistrée dans le registre international des marques. Aloïs Troller a souligné ce danger, dû à une mauvaise compréhension de la portée d'un enregistrement international par une société holding ou ses conseils, lesquels se fieraient à un enregistrement international sans réaliser qu'il ne donne pas plus de droit, dans chacun des pays pour lesquels il est effectué, que n'en accorde un enregistrement national³⁴. Peut-être est-ce la position du Tribunal fédéral qui est trop stricte à cet égard. Notre Haute Cour a effectivement soutenu, dans l'arrêt Sodima, que l'article 6 quinquies lit. A de la Convention de Paris n'impose pas l'enregistrement de la marque **telle quelle** lorsqu'une difficulté de droit national se pose quant à la titularité de la marque³⁵. Cependant, l'Office des brevets autrichiens a jadis émis un autre avis, en considérant qu'il ne pouvait refuser l'inscription d'une marque étrangère motif pris que le titulaire n'exploitait pas d'entreprise³⁶. On peut se demander si cette attitude libérale serait encore justifiée sous l'empire du nouveau droit des marques autrichien³⁷. C'est une question de droit international privé assez délicate. Mais en pratique, il serait erroné de croire que de nombreuses entreprises risquent d'être induites en erreur sur la validité de leur marque holding. Même la doctrine suisse les mettrait en garde, puisqu'avant la jurisprudence Suchard, le commentaire de Matter soulignait sans ambages qu'une marque holding, fût-elle enregistrée, serait nulle et de nul effet³⁸. Que la même solution puisse prévaloir à l'étranger n'étonnerait donc pas les entreprises helvétiques. Par conséquent, on ne peut pas suivre les juges de Bâle-Campagne lorsqu'ils font de ce prétendu danger un motif décisif de ne pas reconnaître la marque holding³⁹.

³³ Contrairement à l'opinion du Tribunal supérieur de Bâle-Campagne, *in* RSPIDA 1976, p. 210.

³⁴ A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd. 1985, p. 650. La seconde édition de 1971, à pp. 749-750, spécialement no 132, donne davantage d'indications bibliographiques.

³⁵ ATF 100 II pp. 159 ss (164).

³⁶ Cf. décision du "Österreichisches Patentamt, Beschwerdeabteilung" (29.11.62), GRUR Int. 1963 pp. 107-108 (qui se réfère à l'ancien texte du § 3 Markenschutzgesetz dans sa version antérieure à 1977).

³⁷ Friedl, Schönherr, Thaler, *Patent- und Markenrecht*, Vienne 1979, p. 300 no 5 semblent suggérer le contraire.

³⁸ E. Matter, *Kommentar zum BG betreffend den Schutz der Fabr- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen*, Zurich 1939, p. 125.

³⁹ Ci-dessus n. 33.

Enfin, peu importe que la Conférence de Lisbonne ait refusé, en 1958, d'ancrer dans l'article 5C al. 3 une modification proposée par la Suisse. Cette proposition reposait elle-même sur les résolutions des Congrès de Prague (1938) et de la Haye (1947) de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Elle consistait à préciser que "le titulaire [d'une marque] pourra être une personne morale sans exploitation propre, à condition qu'elle contrôle l'emploi de la marque par ses affiliés..."⁴⁰. La proposition suisse a échoué devant l'intransigeance de la délégation américaine, qui insistait alors sur les difficultés de droit antitrust. D'autres délégations étaient hésitantes, comme la délégation italienne. Ces discussions n'ont plus qu'un intérêt historique au moment où le droit européen semble adopter une solution neuve, proche du droit français.

C. L'usage par une filiale

1. USAGE IMPUTE A LA SOCIETE HOLDING

Presque toutes les lois sur les marques exigent un usage réel et sérieux de la marque par son titulaire, par un "utilisateur enregistré" ("registered user") en droit américain. Comme la holding "pure" au sens du droit fiscal n'a par définition aucune activité industrielle ou commerciale, elle ne répondra à cette exigence d'usage que dans la mesure où on peut lui imputer l'usage que ses filiales ou ses licenciés font de la marque. Cet usage fictif consiste à transférer le bénéfice d'un usage de fait d'un sujet de droit - la filiale - à un autre sujet de droit - la holding -. Il s'agit d'une **règle de droit**, de source jurisprudentielle. La Suisse l'a introduite, comme les Etats-Unis par exemple, tandis que l'Allemagne ne la connaît pas encore⁴¹.

Pourquoi l'ordre juridique admet-il cette fiction ? C'est pour redresser une autre fiction de notre droit, qui voit dans les sociétés mère et filles des entités indépendantes. Selon une jurisprudence extrêmement ferme, les sociétés ne peuvent invoquer en leur propre faveur leur unité économique; seuls des tiers - ou l'Etat, en droit fiscal - peuvent s'en prévaloir⁴². Cette situation crée un tel divorce entre le monde juridique et le monde réel qu'une correction s'avère nécessaire. Imputer l'usage de la marque qu'effectue la filiale à la société mère

⁴⁰ Voir Tell Perrin, Les marques des Sociétés "Holdings", RSPIDA 1948 pp. 87 ss, à p. 92. P. Bolla, La conférence de Lisbonne, RSPIDA 1959 pp. 15 ss.

⁴¹ Voir en particulier F.K. Beier, Benutzung und Geschäftsbetrieb : Zur Markenrechtsfähigkeit von Holdinggesellschaften, GRUR 1980 pp. 352 ss, avec de nombreuses citations.

⁴² Voir les arrêts cités in F. Dessemontet, Droit suisse des sociétés anonymes : répertoire des arrêts fédéraux et cantonaux, Lausanne 1986, pp. 21-30.

permet donc une irruption du réel dans le monde des abstractions juridiques. A ce titre, l'imputation de l'usage survivra les aléas de la révision du droit des marques. L'art. 11 du projet de 1988 prévoit d'ailleurs à son alinéa 3 que "l'usage de la marque avec le consentement du titulaire est assimilé à l'usage par le titulaire". Toute société holding titulaire d'une marque pourra se prévaloir de cette disposition si sa marque est exploitée par une filiale, comme elle pourrait s'en prévaloir si un preneur de licence indépendant exploitait la marque. Lorsque c'est deux entreprises indépendantes qui passent une licence, la source de cette fiction imputant au donneur l'usage du preneur est controversée. Pour certains, la volonté des parties explique l'usage par représentation⁴³. Pour d'autres, seule compte la réputation de la marque auprès des acheteurs suisses⁴⁴. Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé lorsqu'il en a eu l'occasion⁴⁵. A mon avis, les deux exigences devraient être cumulées : il faut une volonté commune de faire bénéficier le donneur de licence de l'usage de la marque par le licencié, et il faut que le public soit conscient de l'existence de l'entreprise donneur de licence.

⁴³ Voir A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 2ème éd. p. 327 no 157; J. Breitenmoser, *Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht*, GRUR Int. 1965 pp. 595 ss, à p. 596; Z. Virag, *Verwendung der Marke durch Wiederverkäufer*, RSPIDA 1962 pp. 108 ss, à pp. 120-121.

⁴⁴ E. Matter, p. 49 : "Ist kein erkennbarer Hinweis auf einen Dritten vorhanden, so werden die Abnehmer das Zeichen dem Benützer zurechnen. Da unsrer Recht der gegenüber der Oeffentlichkeit zum Ausdrucke gebrachten Aneignung einer Marke grundlegende Bedeutung beimisst, kann die Rechtslage nicht durch eine interne Vereinbarung verschoben werden". Cf. aussi F. Holzapfel, *Die Rechtliche Bedeutung des Gebrauches von Fabrik- und Handelsmarken*, thèse Berne 1958, p. 34.

⁴⁵ ATF 107 II pp. 356 ss (360); ATF 105 II pp. 49 ss (55); ATF 101 II pp. 293 ss (297).

Qu'en est-il maintenant pour une marque holding ?

a. Une marque holding est utilisée par les filiales grâce à la volonté unilatérale de la holding dominante. En théorie, il ne serait pas plus nécessaire d'admettre la conclusion d'un contrat de licence dans ce cas que dans celui d'un tiers qui conditionne la marchandise pour le compte du titulaire de la marque⁴⁶. La société filiale est en somme un auxiliaire de la holding dans ses activités lucratives. On pourrait toutefois objecter que la holding "pure" laisse d'habitude la fabrication et la vente à ses filiales. Quoiqu'il en soit, les holdings passent en pratique des licences avec leurs filiales, pour des motifs fiscaux évidents : déduction des redevances pour déterminer le revenu imposable net de la filiale, bon usage des conventions de double imposition. De surcroît, la conclusion d'une licence implique la possibilité d'un retrait de l'autorisation d'utiliser la marque holding si la filiale est nationalisée, ou apportée à une joint venture, ou vendue à autrui.

Par conséquent, on peut admettre que le premier élément d'un usage par représentation - la volonté des parties - sera réalisé dans le cadre de l'usage de la marque holding.

b. Dans l'opinion du public, la marque individualise-t-elle la holding ou la filiale ? Il est difficile de répondre à une question posée en termes si généraux. Il convient de distinguer les types de sociétés holdings et de filiales.

1. La holding peut s'être formée pour reprendre les activités d'état-major d'une société industrielle ou commerciale qui s'est peu à peu transformée en groupe. La raison sociale de la holding reprend le nom courant de ce groupe. C'était la situation dans l'arrêt Suchard : la marque VITACO avait été cédée à titre fiduciaire à Chocolat Suchard S.A., une filiale de fabrication, au moment où la holding s'était constituée sous la raison Suchard Holding Société anonyme, et ce dans le but de respecter les instructions demandées auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle; la rétrocession de la marque VITACO à la société holding ne pouvait donc induire en erreur le public, car la rétrocession se faisait "à une entreprise qui se confond(ait) économiquement avec la cédante, quoique juridiquement distincte d'elle"⁴⁷. Si le public pouvait plus tard être induit en erreur parce que la holding perdrait le caractère d'une société de contrôle ou pour un autre motif, la marque pourrait être radiée par

⁴⁶ Pour les motifs déjà expliqués par Troller, 3ème éd., p. 275 no 193. Voir aussi U. Rüede-Bugnion, pp. 211 ss.

⁴⁷ ATF 75 I pp. 340 ss (349) citant l'arrêt Gaba, ATF 58 II pp. 175 ss (180); l'arrêt Gaba a ouvert la voie à l'art. 6 bis LMF.

analogie à l'art. 7 bis al. 5 LMF. Cet article prévoit qu'une marque collective peut être radiée à la demande de toute personne qui justifie d'un intérêt, si la marque est employée d'une manière propre à induire le public en erreur.

2. La holding peut être une société peu connue du public, qui possède des participations financières majoritaires dans des sociétés de type très varié, mais ne fait pas apparaître toutes ses sociétés sous sa propre raison sociale. En règle générale, cette société ne sera pas une société holding de contrôle industriel au sens de l'arrêt Suchard. Si par hasard elle domine néanmoins le conglomerat et suit les activités des filiales d'assez près pour remplir les exigences de la jurisprudence, elle pourra déposer les marques employées par ses filiales, mais le public ne lui en imputera pas l'usage. On sera dans la situation de l'arrêt OMO⁴⁸. L'usage de cette marque par la filiale suisse n'était un usage par représentation ni envers la société mère en Hollande, qui n'était pas inscrite comme titulaire de cette marque en Suisse, ni à la société soeur allemande, pour le même motif : selon le Tribunal fédéral, le public suisse attribuait la marque à la filiale suisse sans avoir égard au fait que la même marque est utilisée par des sociétés soeurs, sises en Allemagne par exemple.

Le raisonnement n'a pas été repris dans une décision du Président du Tribunal de commerce de St-Gall sur requête de mesures provisoires concernant la marque "Schweppes Indian Quinine Water"⁴⁹. Il s'agissait d'une marque qui avait d'abord été déposée par le preneur suisse d'une licence, une entreprise indépendante au bénéfice d'un contrat de franchise, puis enregistrée au nom de la société mère du groupe à Londres, avant d'être rétrocédée au franchisé helvétique quelques mois avant la requête de mesures provisoires. Le magistrat a estimé que le public suisse attribuait la marque au groupe dans son ensemble; il y verrait au demeurant une marque plutôt britannique qu'helvétique, en raison de divers détails de sa présentation (allusion à la qualité de "fournisseur de la Cour", couronne, etc.). Dans ce cas, l'usage par le franchisé bénéficie indubitablement au franchiseur, en raison de la jurisprudence bien établie en matière de concessionnaires commerciaux, et ceci même si le franchiseur n'a pas déposé lui-même la marque⁵⁰. A fortiori un usage effectué dans des circonstances semblables par une filiale va bénéficier à la holding. Le critère réel est donc l'opinion du public. Pour que la marque holding soit valable, il faut que le public attribue au groupe la responsabilité du produit. Les décisions politiques concernant la définition des lignes de produits et le contrôle de la qualité se

⁴⁸ ATF 105 II pp. 49 ss (54-56).

⁴⁹ RSPIDA 1985 II pp. 214 ss.

⁵⁰ ATF 61 II p. 59 ss; ATF 72 II pp. 423 ss (426); cf. l'arrêt Colombus du TF, RSPIDA 1974 pp. 118 ss; ATF 107 II p. 356.

prenant en principe dans les organes de la holding, l'usage par les filiales est alors censé être celui de la holding. En d'autres termes, lorsque le groupe est uni et connu des **consommateurs**, les conditions d'usage de la marque holding sont remplies. En revanche, lorsque seuls les milieux financiers et boursiers connaissent l'existence du groupe ou ses ramifications précises, les consommateurs ne peuvent pas attribuer la marque à la holding. Sauf exception, celle-ci est incapable de bénéficier de l'usage effectué par les filiales. Par exemple, des holdings comme Omni Holding ou SASEA pourraient probablement déposer valablement des marques dans la mesure où ils sont plus que des simples sociétés financières et où ils exercent un véritable contrôle sur leurs participations au sens de la jurisprudence Suchard. Cependant, ils n'apparaissent pas aux yeux du grand public, et l'usage des marques par leurs filiales ne leur profite pas.

Si l'on poursuit cette idée, on sera tenté de croire que seules les marques identiques au nom commercial de la société mère d'un groupe peuvent faire l'objet d'un usage par représentation grâce à l'intermédiaire d'une filiale (exemple : Suchard, Siemens, Revlon). Ce serait pourtant excessif. Des groupes peuvent s'être constitués au su des consommateurs, qui s'attendent à voir n'importe quelle marque du groupe sur les produits du groupe. Exemple : Une société du groupe Nestlé peut utiliser une marque Peter, Cailler ou Kohler et on attribuera cet usage au groupe, donc - si elle existe et a déposé des marques - à la holding.

Ces questions sont d'ailleurs les questions fondamentales que suscitent les marques de groupes de sociétés. A cet égard, il conviendrait aussi de discuter la portée de l'usage d'une marque par une société soeur à l'étranger lorsque ses produits ou sa publicité passent nos frontières⁵¹. On pourrait de plus examiner dans quelle mesure l'usage d'une marque sera censé connu d'une filiale en Suisse lorsqu'une autre société du groupe le connaît. Ainsi que l'arrêt Silbermann le relevait⁵², le principe de la territorialité a pour but de protéger les entrepreneurs qui choisissent en Suisse une marque dont ils ignorent de bonne foi qu'elle est utilisée à l'étranger. Or, cette ignorance de bonne foi ne peut guère exister au sein d'un groupe. Il se passe ici un phénomène bien connu en droit des obligations, l'imputation des connaissances par représentation ("Wissensvertretung")⁵³.

⁵¹ Cf. le jugement Revlon, GRUR Int. 1980 pp. 234 ss, et l'arrêt Computerland ATF 109 II p. 483 (en matière de raison sociale).

⁵² ATF 63 II pp. 121 ss (126).

⁵³ E. Bucher, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2ème éd., Zurich 1988, pp. 600 et 630-633.

III. CONCLUSION

En somme, deux leçons se dégagent de cette étude.

D'une part, il ne suffit pas de pouvoir enregistrer une marque holding, il convient de la maintenir par un usage qui confirme dans l'esprit du public qu'il s'agit d'une marque du groupe. Cette exigence subsistera dans la nouvelle loi, même si celle-ci permet à toute personne d'enregistrer des marques.

En second lieu, la marque holding ne pose en réalité aucun problème propre qui soit distinct des questions que soulève la marque de groupe. Cependant, le Tribunal fédéral a résolu de façon élégante les difficultés liées à l'**enregistrement** d'une marque de groupe, en permettant à la société mère de déposer une marque même si elle ne l'utilise pas elle-même, pour autant qu'elle offre les garanties d'un contrôle suffisant sur les activités de ses filiales. Il faut approuver cette solution libérale. Le législateur suisse serait bien inspiré de faire un pas de plus, pour permettre à toute personne d'enregistrer des marques. Cependant, cette position large lors de l'enregistrement ne sera tolérable que si les tribunaux veillent au respect des dispositions sur la radiation des marques pour défaut d'usage⁵⁴. L'insécurité juridique sera plus grande, puisque les registres contiendront davantage de marques dont on ne saura pas si elles sont valables, en particulier faute de savoir si la marque déposée au nom de la holding correspond, dans l'esprit du public, aux activités du groupe ou seulement à celles de la filiale de fabrication ou de service. Rien ne freinera pourtant ce mouvement irréversible qui fait préférer, dans d'innombrables domaines, la liberté à la sécurité.

⁵⁴ Cf. D. Maday, Revision de la loi sur les marques : Qualification du déposant selon l'art. 7 de la loi actuelle, RSPIDA 1964 pp. 27 ss (spéc. pp. 34-37).