CEDIDAC

BULLETIN D'INFORMATION No 12 (juin 1990)

I. Le point sur le nouveau droit des marques américain

Le 16 novembre 1989 est entrée en vigueur la nouvelle version du Lanham Act de 1946. Il s'agit de la révision la plus importante de cette loi qui régit le droit fédéral des Etats-Unis en matière de marques et en matière de concurrence déloyale. Des révisions mineures avaient déjà eu lieu en 1962, en 1975 et en 1984.

Au moment où les Etats-Unis insistent pour que le GATT adopte un Code de propriété intellectuelle très complet, il a paru utile au Congrès américain de réviser profondément le droit des marques. On sait que la compétence du Congrès en matière de marques est limitée aux marques utilisées "avec les nations étrangères et les tribus indiennes, ainsi que dans le commerce interétatique", contrairement à la compétence générale de l'Etat fédéral en matière de brevets d'invention et de droit d'auteur. Il existe donc un droit des marques pour chaque Etat, dont ne se préoccupe pas la révision du Lanham Act.

Le système du droit fédéral est profondément modifié sur plusieurs points.

1. Le droit à la marque était fondé sur l'usage de la marque. Désormais, la demande d'enregistrement de la marque sera possible même si l'usage n'en a pas commencé, pourvu que le requérant déclare de bonne foi qu'il va utiliser la marque (*"bona fide intent-to-use"*). Les entreprises américaines seront ainsi placées sur pied d'égalité avec les entreprises étrangères, qui peuvent déjà déposer leur marque en conformité avec la Convention de Paris.

2. Le délai pour entreprendre un usage véritable et obtenir l'enregistrement définitif de la marque est de 4 ans dès l'enregistrement provisoire sur examen de l'Office des brevets et des marques. Toutefois, il faut présenter tous les six mois une demande de prolongation pour la validité de l'enregistrement provisoire.

3. L'enregistrement provisoire donne un droit préférable, même par rapport à un tiers qui déposerait sa marque subséquemment mais l'utiliserait plus tôt que le titulaire de la marque déposée en premier. En revanche, la situation des tiers qui utilisaient déjà la marque lors de l'enregistrement ne change pas.

4. Les droits découlant d'un enregistrement provisoire ne sont susceptibles d'être cédés qu'avec l'entreprise qui exploite cette marque.

5. L'enregistrement définitif dure 10 ans, au lieu de 20. On compte que 50'000 marques environ seront ainsi éliminées du registre américain des marques, soit approximativement le 15 % des marques déposées depuis 1966.

6. Les marques de haute renommée seront protégées comme telles contre tout risque d'affadissement (*"dilution"*).

7. En ce qui concerne la concurrence déloyale, il est désormais hors de doute que les indications trompeuses faites à propos des biens, des marchandises ou des services offerts par un concurrent sont illicites, comme le sont les indications trompeuses pour ses propres biens, marchandises ou services.

François Dessemontet

II. Jurisprudence

1. Nullité des décisions de l'assemblée générale d'une société anonyme. Cession légale des créances au mandant (art. 401 CO)

Faits:

En 1979, le demandeur remit à A. 50'000 frs pour la fondation d'une société anonyme. Sur 50 actions, A. en souscrivit 48, son fils une et l'administrateur de la société en formation une. Le demandeur paya de plus les frais de fondation par 5'500 frs.

Le siège de la société fut ensuite déplacé à deux reprises; de même, l'administrateur fut remplacé par deux fois.

Le demandeur ouvre action devant le Tribunal de commerce du canton de St-Gall aux fins de faire constater la nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 6 janvier 1987 et 12 janvier 1988, décisions inscrites au registre du commerce, ainsi que d'autres décisions prises par l'assemblée générale. Selon lui, les assemblées générales avaient été convoquées par des personnes non compétentes et les personnes ayant participé aux décisions n'avaient pas les pouvoirs de représentation nécessaires.

Le Tribunal de commerce de St-Gall ayant rejeté l'action, le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral.

Droit:

Est un contrat de mandat le contrat par lequel une personne remet 50'000 frs à une autre, celle-ci acceptant de fonder une SA, de souscrire fiduciairement 48 actions et d'en remettre une à un tiers de confiance et une deuxième à l'unique membre du Conseil d'administration. L'homme de paille qui souscrit fiduciairement des actions dans le but de fonder une

SA est, d'après la doctrine et la jurisprudence unanimes, un véritable membre fondateur et devient de ce fait un actionnaire.

Le demandeur invoque une violation de l'article 401 CO. Selon la doctrine dominante, la forme prescrite pour la cession, à savoir la forme écrite, serait exigée pour céder des actions non incorporées dans un papier-valeur. Le demandeur soutient qu'il ne serait cependant pas nécessaire d'avoir une déclaration indépendante et formelle de cession si le transfert résulte directement du droit applicable au contrat de mandat, c'est-à-dire de l'article 401 CO. Une déclaration écrite faite le 24 novembre 1979 suffirait à faire passer *ex lege* les droits de l'actionnaire sur la tête du demandeur.

Certes, la disposition de l'article 401 CO selon laquelle les créances acquises par le mandataire en son nom propre, mais pour le compte du mandant passent immédiatement au mandant, s'applique également au fiduciant. Celui-ci peut se prévaloir de cette disposition et jouir de la subrogation légale; il est donc inutile de distinguer entre l'engagement fiduciaire et le mandat de passer des actes juridiques pour le compte du mandant, comme représentant indirect. L'article 401 est par ailleurs applicable à toutes les sortes de mandats.

Les dispositions légales sur la cession de créance (art. 164 ss CO) valent également pour la cession légale selon l'article 401 CO (ATF 99 II 399). Le fiduciant acquiert les créances du fiduciaire contre des tiers dès qu'il a exécuté ses devoirs envers celui-ci. Les tiers ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du fiduciant, s'ils ont été informés de la subrogation. Cependant, pendant toute la durée du contrat de fiducie, les pouvoirs restent exclusivement en mains du fiduciaire, avec pour conséquence que les tiers n'ont pas à se soucier des rapports internes entre fiduciant et fiduciaire. Pendant tout ce temps, l'actionnaire - homme de paille est titulaire exclusif des droits sociaux, en particulier du droit de participer aux décisions de l'assemblée générale.

Tant que le fiduciant ne réclame pas le transfert des droits, la cession légale est de toute façon exclue, pour autant que le rapport fiduciaire perdure à propos d'un droit déterminé; c'est seulement lorsque la fiducie

prend formellement fin par l'écoulement du temps ou par résiliation de la part du mandant que s'opère le transfert des droits, sans que le fiduciaire n'ait à faire quoi que ce soit. Le tiers débiteur est ici la société anonyme dirigée par un ou plusieurs actionnaires - hommes de paille, et c'est le fiduciant qui décide seul si et quand la subrogation devient effective; seule la fin du rapport de fiducie et la communication de ce fait à la société feraient du fiduciant un actionnaire valablement admis au vote. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, si bien que le fiduciant n'était pas actionnaire au moment où l'assemblée générale a pris les décisions contestées; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si la cession légale de l'art. 401 CO englobe tous les droits tirés de l'action, en particulier si elle englobe aussi les droits sociaux ou si seuls les droits de nature patrimoniale sont touchés.

Sont nulles, entre autres, toutes les décisions prises sans pouvoirs lors d'une assemblée générale, ou lorsque celle-ci s'est tenue de façon irrégulière; ainsi par exemple lorsque seule une partie des actionnaires a été convoquée, que l'assemblée générale a été convoquée par un organe incompétent ou que des personnes non actionnaires ont participé avec pouvoir délibératif aux prises de décisions.

A l'inverse de simples motifs d'annulabilité, la constatation de la nullité peut être réclamée par quiconque fait état d'un intérêt juridiquement protégé à cette constatation, y compris des non actionnaires, tels que les porteurs de bons de jouissance ou les créanciers.

De même que le fiduciant ne possède d'action contre un tiers que si ce dernier a commis des manoeuvres frauduleuses de connivence avec le fiduciaire, le fiduciant non actionnaire n'a un intérêt juridiquement protégé à la constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale que s'il invoque un état de fait contraire aux normes générales de l'ordre juridique ou des bonnes moeurs. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par la fiducie, le demandeur a abandonné ses prérogatives d'actionnaire volontairement et à ses propres risques. Il n'a pas encore réclamé la restitution de ses droits d'actionnaire. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il ne peut imposer sa volonté lors de l'assemblée générale.

TF, Ière Cour civile, 19 décembre 1989

2. Résiliation immédiate du contrat de travail; violation du devoir de fidélité.

Faits:

Aux termes d'un contrat individuel de travail, un ingénieur de vente est chargé notamment de la mise au point d'installations d'extrusion et de leur mise en service. Le contrat prévoyait une clause de prohibition de concurrence et renvoyait au règlement de service de l'entreprise pour ce qui concerne le secret professionnel. Dès 1975, l'employé occupe une position-clé au sein de l'entreprise, avec des responsabilités accrues. En 1979, il participe à la création et aux activités de plusieurs sociétés concurrentes de l'entreprise qui l'emploie et détourne des clients de son employeur vers les sociétés qu'il a créées. L'employé est immédiatement congédié pour violation de son devoir de fidélité et de l'interdiction de concurrence. Une action en dommages-intérêts est ouverte contre lui.

Droit:

L'article 321a CO prévoit que, pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir de travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il viole par là son devoir de fidélité, et notamment fait concurrence à son employeur.

Selon la jurisprudence, le devoir de fidélité de l'article 321a CO n'est pas absolu. Ses limites sont tracées par les intérêts justifiés de l'employeur. Ainsi, une fois le congé donné, le travailleur peut entreprendre des démarches en vue de trouver un nouvel emploi, de fonder une entreprise concurrente ou de se préparer à exercer une activité indépendante, pour autant qu'il n'entre pas en concurrence avec son employeur avant que son activité chez lui ne prenne fin, qu'il ne néglige pas son travail et n'use pas de procédés contraires à la bonne foi. Le devoir de fidélité est accru lorsqu'il s'impose à un travailleur occupant une fonction dirigeante.

Il y a violation caractérisée du devoir de fidélité lorsque l'employé participe activement à la création d'une société concurrente exerçant son activité dans un domaine qu'il doit promouvoir pour son propre

employeur, qu'il établit des prospectus et tarifs, intervient auprès d'un tiers pour que ce dernier passe des commandes à la nouvelle société, et s'engage, moyennant finance, à ne pas nuire à des sociétés qui visent le même marché et touchent la même clientèle que son employeur.

L'article 337b CO permet à l'employeur d'obtenir la réparation d'une perte de gain qui découlerait pour lui d'une résiliation immédiate et justifiée du contrat de travail ou de frais supplémentaires qu'il aurait dû engager de ce chef. La responsabilité du travailleur pour le dommage qu'il cause à l'employeur durant les rapports de travail est en revanche régie par l'article 321e CO. Ainsi, lorsque l'employeur réclame des dommages-intérêts pour la perte de gain subie en 1980 et que la résiliation du contrat de travail est intervenue en 1981, c'est l'article 321e qui trouve application.

L'article 321e impose à l'employeur, partie lésée, de prouver le dommage, le montant de celui-ci, la violation par le travailleur de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage. Les articles 42 et 44 CO sont aussi applicables. Le juge peut ainsi fixer équitablement le préjudice en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'existence d'un manque à gagner suppose souvent l'appréciation du juge. Le montant d'un tel dommage peut être arrêté *ex aequo et bono* pour autant que la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve ait fourni tous les éléments d'appréciation nécessaires. L'application de l'article 42 al. 2 est toutefois réservée aux cas où il est exclu d'établir le montant exact du préjudice. Le Tribunal fédéral peut examiner si l'autorité cantonale a correctement apprécié les éléments qui lui ont été soumis.

Selon l'article 337 CO, le contrat ne peut être valablement résilié avec effet immédiat que pour justes motifs. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur peut justifier une telle résiliation. Ainsi en l'espèce, la participation active de l'employé à la conquête par un concurrent du marché occupé par son employeur constitue un juste motif de licenciement avec effet immédiat.

TF, Ière Cour civile, 3 octobre 1989

III. Formation continue

Une journée d'étude portant sur **les contrats de vente internationale de marchandises** aura lieu le **jeudi 4 octobre 1990** à Dorigny.

Publications:

Le quinzième volume de notre collection a paru en mars dernier. Il traite de **la répression des opérations d'initiés.** Prix : 75 .- (50 .- pour les membres du Club du CEDIDAC).

Renseignements, commandes et inscriptions: CEDIDAC, Université de Lausanne, BFSH 1, 1015 Lausanne. Tel. 021) 692 40 77.

Les arrêts présentés ci-dessus ont été résumés par Marco Villa, assistant au CEDIDAC.

Editeur responsable : François Zürcher, CEDIDAC, BFSH 1, 1015 Lausanne.