

BGE 99 IB 336 vom 18. September 1973

Bundesgericht (BGE), 1973-09-18, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_99 IB 336](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_99_IB_336)

FR: BGE 99 IB 336 du 18 septembre 1973

IT: BGE 99 IB 336 del 18 settembre 1973

Regeste

Regeste Widerruf einer zu Unrecht registrierten Markenübertragung. Art. 16 MSchG und 19 Abs. 1 Ziff. 1 VO. Urkunde, welche die Übertragung beweist (Erw. 1). Voraussetzungen des Widerrufs oder der Änderung eines gesetzwidrigen Verwaltungsaktes, insbesondere betreffend die Übertragung einer Marke (Erw. 2). Zuständigkeit (Erw. 3).

Erwägungen

E. 1

La transmission d'une marque suppose la production d'une déclaration, légalisée, de l'ancien titulaire de la marque, d'après laquelle celle-ci a été transmise au nouveau titulaire avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits ou marchandises, ou une autre pièce qui prouve cette transmission (art. 16 LMF et 19 al. 1 ch. 1 de l'ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce du 24 avril 1929, ci-après: OMF). La demande du 3 octobre 1972 ne satisfaisait pas à ces exigences. Le mandataire de la recourante produisait à l'appui de sa requête la convention du 3 novembre 1970 (la date du 27 septembre 1972 indiquée en marge de la demande ne concerne que la légalisation). Aux termes de celle-ci, les signataires se proposaient seulement de constituer une société anonyme dont le capital social serait constitué par les apports des époux Moschini. La convention du 3 novembre 1970 n'entraînait pas encore le transfert de ces apports. Elle ne suffisait donc pas à prouver la transmission de la marque conformément à l'art. 19 al. 1 ch. 1 OMF. Le Bureau aurait dû requérir la production de la convention d'apports et de l'acte constitutif de société anonyme du 22 février 1971. Il aurait alors constaté que ces documents ne parlaient aucunement de transfert de la marque Mil Color. Quant à l'extrait du registre du commerce de Lausanne du 29 septembre 1972, il n'établissait pas davantage la transmission de la marque. Sans doute indiquait-il sous le titre "but" de la société: "fabrication et diffusion de produits de la marque Mil Color". Mais l'usage de ladite marque pouvait dériver d'un contrat de licence ou d'une tolérance de dame Moschini; la fabrication et la diffusion de produits Mil Color ne supposaient pas nécessairement la transmission de la marque. Au demeurant, une telle indication ne revêtait aucune signification quant au droit à la marque. A défaut d'une pièce justificative suffisante au sens de l'art. 16 LMF, le Bureau n'aurait pas dû enregistrer le transfert de BGE 99 Ib 336 S. 340 la marque Mil Color. En donnant suite à la requête du 3 octobre 1972, il violait le droit fédéral.

E. 2

a) Selon la jurisprudence, il est conforme à la nature du droit public et de l'intérêt public qu'un acte administratif qui ne correspond pas à la loi ne soit pas irrévocable. Mais la sécurité du droit peut d'autre part exiger qu'une décision administrative ayant acquis l'autorité formelle de la chose jugée ne soit pas remise en question. En l'absence de

prescription légale autorisant la révocation ou la modification d'une décision administrative contraire au droit, la mise en balance de l'intérêt qu'il y a d'une part à appliquer le droit objectif, d'autre part à éviter l'insécurité juridique dicte la solution. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte notamment lorsque l'acte administratif a fondé des droits subjectifs, lorsque la décision a été prise sur la base d'une procédure d'opposition et d'enquête destinée à permettre d'examiner l'intérêt public sous tous ses aspects et de le comparer aux intérêts privés auxquels il se heurte, enfin lorsque le particulier a déjà fait usage d'un droit qui lui avait été accordé (RO 91 I 95 s. ; 78 I 406 s. et citations). Le Tribunal fédéral a considéré que les autorités administratives préposées à la tenue du registre du commerce devaient veiller au respect du principe de la véracité des inscriptions; elles ont l'obligation d'intervenir d'office lorsqu'une inscription n'est pas conforme à la vérité, le cas échéant en rapportant ou en modifiant leurs décisions (RO 56 I 361, 478); demeure réservé l'effet réparateur ("Heilungstheorie") du registre (RO 64 II 281 et les arrêts cités). Il a également jugé que l'autorité ne pouvait se voir opposer la force de chose jugée d'une décision constatant la soumission d'une entreprise à la loi sur les banques si les circonstances se sont modifiées de façon telle que cet assujettissement ne se justifie plus; le risque dérivant de la perte de la protection conférée aux créanciers par la loi sur les banques ne saurait justifier le maintien d'une décision d'assujettissement dans ces conditions (RO 87 I 496 s. consid. 5). b) L'enregistrement d'une marque n'a qu'un effet déclaratif; ni le transfert d'une marque opéré à tort ni son usage par la personne inscrite ne confèrent à cette dernière le droit à la marque (RO 83 II 333; DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2e éd. 1960, n. 27 ad art. 13). La personne inscrite bénéficie seulement d'une présomption (RO 74 II 186). En cas de litige, il appartient au juge et non pas à l'administration BGE 99 Ib 336 S. 341 de décider si la marque existe et qui en est titulaire. L'inscription n'a de portée que pour le fardeau de la preuve (RO 89 II 102). c) En l'espèce, la sécurité du droit ne postule pas le maintien de l'enregistrement de la marque Mil Color au nom de la recourante, opéré à tort à la suite de la demande de transfert du 3 octobre 1972. La décision du Bureau n'a pas conféré de droits subjectifs à la recourante. Elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure d'opposition et d'enquête. Dans la mesure où la recourante a fait usage de la marque et qu'elle y était autorisée, c'est en vertu d'un contrat et non d'un droit dérivant de l'enregistrement. La répartition du fardeau de la preuve en cas de procès civil demeure sans incidence sur la sécurité du droit. Au demeurant, il ne tenait qu'à la recourante de bénéficier d'un enregistrement régulier, en obtenant et en produisant à l'appui de sa demande la déclaration de l'ancien titulaire de la marque prévue par l'art. 19 OMF, puisqu'elle ne disposait pas d'une autre pièce prouvant la transmission. En l'absence d'un intérêt prédominant à éviter l'insécurité juridique, l'intérêt public à l'application du droit commande l'élimination ou la rectification d'inscriptions au registre des marques opérées alors que les conditions légales n'étaient pas remplies. Dès lors, la rectification de l'enregistrement de la marque Mil Color s'imposait.

E. 3

a) La recourante conteste la compétence du Bureau pour ordonner cette rectification. Celle-ci équivaut selon elle à une radiation que le Bureau n'est habile à opérer qu'aux conditions de l'art. 24 OMF. Sauf ces cas, la compétence pour ordonner la radiation d'une marque enregistrée appartient selon l'art. 16 bis LMF au Département fédéral de justice et police. Cette argumentation est erronée. Le Bureau a radié l'enregistrement du transfert de la marque au nom de la recourante, non pas la marque elle-même. La protection résultant de l'enregistrement subsistait. Seul le titulaire changeait. Quant à la compétence du

Département fédéral de justice et police, elle n'est prévue que dans les cas mentionnés à l'art. 16 bis al. 1 LMF: violation des art. 13 bis (interdiction de l'enregistrement des armoiries et autres emblèmes) ou 14 al. 1 ch. 2 ou al. 2 LMF (signes appartenant au domaine public ou marques contrevenant à des prescriptions fédérales ou aux bonnes moeurs). La recourante invoque à tort DAVID (op. cit., n. 20 ad art. 7 BGE 99 Ib 336 S. 342 LMF): cet auteur envisage une hypothèse très différente de la présente espèce, soit la radiation d'une marque enregistrée par erreur en Suisse alors qu'elle ne l'était pas à l'étranger et que la preuve de la protection au lieu d'établissement du déposant aurait dû être fournie.

b) La recourante reproche au Bureau d'avoir modifié sa jurisprudence ("Praxisänderung") entre le 12 octobre 1972, date à laquelle il considérait que les conditions du transfert étaient remplies, et le 24 janvier 1973, où il a exprimé l'opinion contraire. Sans doute le Bureau a-t-il tout d'abord enregistré le transfert sur la base de la demande du 3 octobre 1972 et des pièces qui l'accompagnaient. Mais il a reconnu après coup qu'il s'était trompé dans l'examen de ces pièces et, partant, de la légitimité de la demande de transfert au regard des art. 16 LMF et 19 OMF; il a écrit le 24 janvier 1973 que le transfert était "entaché d'une erreur portant sur le fond". Le Bureau a donc constaté que les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent le transfert n'étaient en réalité pas remplies. La recourante relève à juste titre que la loi ne dit rien au sujet de la rectification d'un enregistrement déjà publié. Mais cela ne signifie nullement qu'un enregistrement opéré à tort soit irrévocable. Une modification ou une révocation peuvent intervenir conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf consid. 2a ci-dessus). Faute de dispositions légales déterminant la compétence en pareils cas, celle-ci doit être reconnue à l'autorité qui a pris la décision, soit en l'espèce au Bureau. La loi sur la protection des marques de fabrique n'institue pas d'autorité de surveillance en matière de marques. En particulier, elle n'accorde pas au Département fédéral de justice et police d'autre pouvoir que celui d'ordonner la radiation d'une marque enregistrée dans les cas cités par l'art. 16 bis al. 1.

E. 4

Le Bureau était non seulement fondé à révoquer le transfert, enregistré à tort, de la marque Mil Color et à rétablir l'inscription antérieure à cet enregistrement, mais il était aussi tenu de le faire. Les allégations présentées par la recourante le 5 mars 1973 en réponse à la lettre du 24 janvier du Bureau n'apportaient aucune preuve de la transmission de la marque. Ni l'affirmation selon laquelle la marque avait été transférée avec l'entreprise, malgré l'absence d'une clause expresse, ni la remise à la recourante des boîtes de peinture et des étiquettes BGE 99 Ib 336 S. 343 portant la marque Mil Color ne constituaient la preuve exigée par l'art. 19 OMF. La recourante alléguait encore qu'en cas de transfert d'entreprise, la cession de la marque est présumée. Mais elle ne pouvait plus se prévaloir de cette présomption, puisque l'ancienne propriétaire de l'entreprise contestait déjà le transfert de la marque. Elle ne pouvait pas non plus l'invoquer en se référant à la date du dépôt de la demande de transfert; la convention du 3 novembre 1970 produite à l'appui de celle-ci n'apportait en effet pas la preuve de la transmission de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise dont la marque Mil Color servait à distinguer les produits. Dispositiv