

# **BGer 4C.440/2006 vom 16. April 2007**

Bundesgericht, 2007-04-16, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.440\\_2006](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.440_2006)

FR: TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007

IT: TF 4C.440/2006 del 16 aprile 2007

## **Regeste**

protection de la marque | Propriété intellectuelle, concurrence et cartels

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ).

### **E. 2.1**

Exercé par la défenderesse, qui a été déboutée de ses conclusions libératoires, et dirigé contre un arrêt final rendu en instance cantonale unique par l'autorité judiciaire suprême du canton de Vaud ( art. 48 al. 1 OJ , 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11] et 74 al. 3 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979), le présent recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 45 let. a OJ ). Il a par ailleurs été interjeté en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

### **E. 2.2**

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis ( art. 64 OJ ); le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ( ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

### **E. 3.1**

A teneur de l' art. 12 LPM , le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque s'il ne l'a pas utilisée en relation avec les produits ou services enregistrés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition à l'enregistrement ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (al. 1er). Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation (al. 2; cf. ATF 130 III 371 consid. 1; 125 III 193 consid. 2a). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la

preuve de l'usage incombe alors au titulaire (al. 3). Seule une utilisation sérieuse et conforme aux usages commerciaux en vigueur dans la branche concernée constitue un usage juridiquement valable. Un faible volume d'affaires suffit toutefois, pour autant que le titulaire manifeste une volonté sérieuse de satisfaire la demande du marché. Pour les articles de masse, l'usage doit être plus intensif que pour des articles de luxe; la vente de deux ou quatre montres d'une gamme de prix moyens en trois ans ne suffit pas (cf. ATF 113 II 73 consid. 2a; 81 II 284 consid. 1; Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2e éd., Bâle 2005, p. 77 s.).

### **E. 3.2**

En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le délai de cinq ans avait commencé à courir le 14 juin 1996 pour la marque n° 6 et le 29 août 1996 pour la marque n° 7, et qu'il était donc venu à échéance le 14 juin 2001, respectivement le 29 août 2001. Elle a en outre retenu en fait que la demanderesse s'était prévalu du défaut d'usage des deux marques le 5 octobre 2001, soit quelques semaines seulement après l'échéance des délais. La défenderesse ne soutient pas que, ce faisant, l'autorité cantonale aurait méconnu les notions juridiques découlant de l'art. 12 LPM. La question est donc de savoir si la défenderesse a fait usage des deux marques avant le 5 octobre 2001. L'autorité cantonale a constaté en fait que la défenderesse n'avait pas établi avoir fait usage de la marque "D. \_\_\_\_\_" avant cette date. Alléguant dans son recours qu'elle a au contraire prouvé l'usage, que ses preuves n'ont pas été correctement retenues, respectivement écartées rapidement, que ne pas admettre l'usage sur la base des pièces produites était arbitraire, la défenderesse s'en prend non pas à l'application du droit fédéral, mais à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 2.2). Or, la conversion d'une partie du recours en réforme en un recours de droit public est en l'occurrence exclue (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. La défenderesse objecte en outre que la demanderesse n'a elle-même pas apporté la preuve qu'elle aurait utilisé la marque signature "D. \_\_\_\_\_". Ce faisant, elle critique une nouvelle fois les constatations de fait contraires de l'autorité cantonale, selon lesquelles la demanderesse a cédé en 1992 l'usage de la signature "D. \_\_\_\_\_" à un tiers qui l'a utilisée en Suisse à tout le moins jusqu'à fin 2002. Au demeurant, quoi qu'il en soit, la demanderesse, dès lors qu'elle est au bénéfice de marques incluant le nom "Z. \_\_\_\_\_", était fondée à se prévaloir du non-usage par la défenderesse (cf. ATF 125 III 193 c. 2a). La critique de la défenderesse relative à la constatation du non-usage des marques nos 6 et 7 est donc irrecevable.

### **E. 4.1**

Aux termes de l'art. 15 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte (al. 1er). Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés (al. 2). La loi ne définit pas la haute renommée. Les critères déterminants pour décider si une telle qualification s'applique à une marque donnée peuvent cependant être déduits du but de l'art. 15 LPM, qui est de protéger les marques de haute renommée contre l'exploitation de leur réputation, l'atteinte portée à celle-ci et la mise en danger du caractère distinctif de la marque. Semblable protection se justifie lorsque le titulaire de la marque a réussi à susciter une renommée telle que cette marque possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services

auxquels elle était destinée à l'origine, mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Cela suppose que la marque jouisse d'une considération générale auprès d'un large public. En effet, aussi longtemps que seuls des cercles d'acheteurs limités à un produit spécifique connaissent la marque et l'apprécient, il n'existe pas d'intérêt légitime à lui assurer une protection plus étendue. Toutefois, pour admettre que l'on a affaire à une marque de haute renommée, il ne suffit pas que l'existence de la marque soit connue par un pourcentage élevé de personnes, car cela ne permettrait plus de distinguer la haute renommée d'une marque de sa notoriété. L'image positive que représente la marque auprès du public est donc un critère qui ne doit pas être négligé. Il n'est cependant pas nécessaire que cette image positive fasse l'unanimité en ce sens que les produits ou les services désignés par la marque de haute renommée remporteraient tous les suffrages sans exception. Ainsi, des marques de cigarettes peuvent acquérir une haute renommée, quand bien même le fait de fumer et, partant, les substances utilisées à cette fin sont, comme tels, l'objet de controverses au sein du public ( ATF 130 III 748 consid. 1.1 p. 752 s. et les références citées). La notion de haute renommée, au sens de l' art. 15 LPM , ressortit au droit. Par contre, savoir si une marque est connue d'un large public et si elle bénéficie d'une image positive auprès des personnes qui la connaissent sont des points de fait qui doivent être allégués et prouvés par tous moyens adéquats, tel un sondage d'opinion, à moins d'être notoires (cf. ATF 130 III 748 consid. 1.2 p. 753 et les références citées). Pour les titulaires de marques de haute renommée, l' art. 15 LPM élargit le champ de protection des droits conférés par la marque; dans cette mesure, le principe de subsidiarité, qui régit le droit suisse des biens immatériels, ne s'applique plus. Le titulaire d'une marque de haute renommée peut donc interdire à des tiers l'usage de cette marque pour les produits et services de toute nature; il peut, en particulier, leur interdire de l'utiliser pour offrir des produits ou des services, de s'en servir à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires ( art. 13 al. 2 LPM ). L'interdiction d'employer la marque d'autrui dans la publicité et les affaires doit être interprétée largement; elle vise également un usage qui est sans rapport avec les produits ou les services offerts ( ATF 130 III 748 consid. 1.3 p. 753 s. et les références citées; plus récemment, cf. également Laredo, Der Sonderschutz der berühmten Marke, sic! 2006 p. 81 ss; Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 73, 80 et 237).

#### **E. 4.2**

L'autorité cantonale, sur la base de l'enquête démoscopique réalisée en 2003, a jugé que la marque "Z. \_\_\_\_\_" était de haute renommée dans le domaine des véhicules. La défenderesse l'a admis non seulement en instance cantonale, mais encore expressément dans son recours au Tribunal fédéral, si bien qu'il n'y a pas à y revenir, nonobstant les hésitations que celle-ci dit tout de même éprouver. A cet égard, la faillite de la société italienne F. \_\_\_\_\_ en 1995, relevée par la défenderesse, a le cas échéant influé sur la renommée de l'entreprise, mais non sur celle de la marque, dont le prestige remonte à la première moitié du vingtième siècle. La défenderesse demande à ce que le caractère de haute renommée soit reconnu à la marque "Z. \_\_\_\_\_" dans le domaine des automobiles seulement. Or, dès lors qu'elle est de haute renommée, la marque bénéficie de la protection élargie de l' art. 15 LPM , qui va au-delà du secteur de l'automobile. Il n'en irait différemment que si l'usage par la défenderesse ne menaçait pas son caractère distinctif, n'exploitait pas sa réputation ou ne lui portait pas atteinte; la défenderesse ne démontre pas, ni même n'allègue, que ces conditions seraient remplies en l'espèce, et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. Il s'ensuit que la critique de la défenderesse contre la

reconnaissance de la protection élargie de l' art. 15 LPM en faveur de la demanderesse est dénuée de fondement.

## **E. 5**

La défenderesse s'en prend également au troisième motif donné par l'autorité cantonale, fondé sur le risque de confusion. Cette critique n'a plus de portée, dès lors que les deux premières motivations subsistent. En tout état, elle est infondée; il peut être renvoyé aux considérants y relatifs de l'arrêt attaqué.

### **E. 6.1**

Comme déjà relevé, le titulaire d'une marque de haute renommée peut, en vertu de l' art. 15 LPM , interdire à des tiers de se servir de la marque à des fins publicitaires ou encore d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires. Cette interdiction est interprétée largement. Le titulaire d'une marque de haute renommée n'est pas tenu de tolérer qu'un tiers exploite pour ses propres besoins la réputation dont jouit sa marque. Il peut donc notamment s'opposer à ce que le tiers utilise la marque comme élément de sa raison sociale (cf. ATF 130 III 748 consid. 1.3 p. 754). Ce principe s'applique aussi dans le cas où la marque est formée d'un nom patronymique. Certes, le droit au nom donne à son titulaire notamment le droit de participer aux activités économiques sous son propre nom. Mais s'il en découle un conflit entre marque et raison sociale incluant le nom patronymique, il n'y a pas de prééminence de principe au droit au nom. Le conflit d'intérêt entre droit au nom et droit des marques ne peut alors pas être résolu schématiquement selon des règles standardisées; il faut au contraire peser les intérêts en présence afin d'arriver à la solution la plus équilibrée possible, étant précisé que face à une marque de haute renommée, les exigences en vue d'éviter une confusion sont particulièrement hautes. Une restriction correspondante de l'utilisation du nom patronymique est alors imposable au tiers ( ATF 116 II 614 consid. 5d).

### **E. 6.2**

En l'espèce, il y va de la raison sociale de la défenderesse, une société anonyme; cette dernière se prévaut du nom de B.\_\_\_\_\_, dont elle prétend qu'il est le descendant direct de D.\_\_\_\_\_. Toutefois, selon les constatations définitives de l'autorité cantonale, cette filiation n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, B.\_\_\_\_\_ n'est que l'un des actionnaires de la défenderesse; il n'a en particulier pas été constaté qu'il existait un lien particulier entre B.\_\_\_\_\_ et les produits que la défenderesse met ou entend mettre sur le marché. Que tel n'est pas le cas ressort d'ailleurs du but statutaire qui prévoit que la défenderesse est active dans la gestion en matière industrielle et commerciale, sans distinction ou limitation de produits, services ou activités commerciales. Dans ces circonstances, on ne discerne pas de droit prépondérant de la défenderesse à utiliser le nom "Z.\_\_\_\_\_" dans sa raison sociale. Sous cet aspect, l'obligation de le supprimer ne prête pas le flanc à critique. La défenderesse objecte que la requête de la demanderesse est abusive. Elle reproche à cette dernière de ne pas avoir agi contre les autres sociétés suisses qui ont également le nom "Z.\_\_\_\_\_" dans leur raison sociale. Or, à défaut d'autres détails au sujet de ces sociétés, il est d'emblée impossible de se prononcer. Mais quels que soient les éventuels motifs de la demanderesse pour ne pas intervenir contre d'autres sociétés, la défenderesse ne saurait en déduire quoi que ce soit en sa faveur, la demanderesse étant libre de décider si et contre qui elle veut défendre sa marque. La défenderesse voit aussi un abus au motif que sa raison sociale a été inscrite au registre du commerce en 1994 déjà, de sorte que la requête de la demanderesse,

présentée à fin 2002 seulement, serait tardive. Certes, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en oeuvre trop tard. Toutefois, la péremption pour avoir tardé à agir ne doit pas être admise trop facilement car, en vertu de l' art. 2 al. 2 CC , la protection d'un droit ne sera refusée que si son exercice est manifestement abusif. La péremption suppose donc que l'ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s'y opposer et qu'en plus, l'auteur de la violation se soit lui-même entre-temps constitué une position digne de protection ( ATF 117 II 575 consid. 4a p. 577; plus récemment arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006, reproduit in sic! 2006 p. 500, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cette dernière condition, en tout cas, n'est pas remplie en l'espèce; l'autorité cantonale n'a pas constaté que la défenderesse se serait fait un nom sous sa raison sociale actuelle, et celle-ci ne l'allègue du reste pas. En définitive, la critique de la défenderesse doit donc être écartée et, partant, le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

#### **E. 7**

Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.