

BVGer B-5122/2011 vom 8. August 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-08-08, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5122_2011

FR: TAF B-5122/2011 du 8 août 2012

IT: TAF B-5122/2011 del 8 agosto 2012

Regeste

Protection des marques (divers)

Erwägungen

E. 1

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11, 22a al. 1 let. b, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc recevable.

E. 2

En l'espèce, l'IPI a rejeté les demandes de modification du registre présentées par Me A._____, Me B._____ et Me E._____ ainsi que la demande de radiation formulée par les intimés. Dans leur recours, les recourants concluent, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire A._____ et B._____ - tous deux pris individuellement - comme titulaires et répondants de la marque "Secretan Troyanov" dès le 1er janvier 2011 et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'IPI d'inscrire les prénommés comme répondants de la marque "Secretan Troyanov" inscrite au nom de Secretan Troyanov & Associés dès le 1er janvier 2011. Pour leur part, les intimés concluent à ce que la décision attaquée soit confirmée. Il appert de ce qui précède que l'objet du litige consiste uniquement à déterminer si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants. Dans leur réponse au recours, les intimés prétendent au demeurant que l'enregistrement de la marque est nul, motif pris qu'il serait entaché d'un vice grave, l'Etude ne disposant selon eux pas de la personnalité juridique. Cette conclusion dépasse cependant l'objet du litige.

E. 3

Les recourants contestent le rejet de leur demande de modification du registre consistant en la transmission de la marque "Secretan Troyanov" de Secretan Troyanov & Associés à A._____ et B._____. Ils invoquent une violation du droit fédéral, en ce sens que l'IPI aurait fait une mauvaise application de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11) et de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM, RS 232.111).

E. 3.1

Pour les recourants, la titularité de la marque n'est pas litigieuse. Ils relèvent en substance que le registre des marques mentionne que le titulaire de la marque "Secretan Troyanov" est

l'Etude Secretan Troyanov & Associés, soit l'ensemble de ses associés conformément aux contrats de société simple successifs. Ils soulignent que Me D. _____ et Me C. _____ ne sont plus associés de l'Etude depuis de nombreuses années et que les prénommés ont renoncé à leurs droits sur la marque en quittant l'Etude. Ils rappellent enfin que six associés sur huit l'ont quittée pour le 31 décembre 2010 ; ainsi, à partir du 1er janvier 2011, seuls Me A. _____ et Me B. _____, encore associés de l'Etude, ont des droits à faire valoir sur la marque en question. Quant aux intimés, ils font valoir que les titulaires de la marque litigieuse sont les associés de l'Etude qui ont déposé la demande d'enregistrement le 26 novembre 1996. Ils rappellent que, contrairement à Me A. _____, ils figuraient au nombre de ceux-ci. Ils soulignent que, s'ils ont quitté l'Etude depuis lors en autorisant les associés à utiliser leurs noms après leur départ, ils n'ont en revanche pas renoncé à leurs droits sur la marque, qu'ils n'ont en particulier pas cédée à leurs associés. Pour le reste, les intimés relèvent encore que les recourants n'ont de toute façon plus de droits à faire valoir sur la marque en question, motifs pris, d'une part, qu'ils ont résilié la licence d'utilisation de leurs noms nécessaire à l'existence de la marque et, d'autre part, que la société Secretan Troyanov & Associés a été dissoute, de sorte que les titulaires de la marque devaient en demander la radiation ou y consentir. Pour sa part, l'autorité inférieure rappelle que, contrairement au juge civil, il ne lui appartient pas de trancher un problème de fond lié à la titularité de la marque lors d'une demande de modification du registre. Elle relève que, in casu, elle a été saisie de plusieurs demandes de modification du registre émanant de différentes personnes : une demande de transmission de la marque litigieuse formulée par Me A. _____ et Me B. _____ avec le soutien de Me E. _____ et des demandes de radiation de la marque déposées par Me G. _____ d'une part et par Me D. _____ et Me C. _____ d'autre part. L'autorité inférieure considère que ces différentes demandes sont contradictoires et qu'elles reflètent l'existence d'un conflit allant au-delà de l'actualisation du registre des marques.

E. 3.2

Le transfert d'une marque est réglé aux art. 17 LPM et art. 28 OPM. Aux termes de l'art. 17 LPM, le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés (al. 1). Le transfert n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement (al. 2). Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert (al. 3). Sauf convention contraire, le transfert de l'entreprise implique le transfert du droit à la marque (al. 4). Quant à l'art. 28 OPM, il prévoit que la demande d'enregistrement du transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et comprendre : a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur ; b. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse ; c. en cas de cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise (al. 1). En cas de cession partielle, la période de protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise prend fin en même temps que celle concernant la partie qui est restée enregistrée au nom de l'ancien titulaire (al. 2).

E. 3.3

L'inscription au registre d'un transfert de marque s'opère sur la base d'un examen sommaire qui ne préjuge pas du fond (voir arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 4.3 et B 7311/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). En effet, le pouvoir d'examen de l'IPI est de nature purement formelle (Ivan Cherpillod, Le droit suisse des

marques, Lausanne 2007, note 658 p. 200 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 1746 p. 514 et les réf. cit. ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, n° 5 ad art. 17). L'Institut fédéral n'a pas à déterminer quel est le titulaire légitime de la marque ; il doit uniquement évaluer si les documents produits sont suffisants pour assurer une gestion sûre du registre (Marbach, op. cit., n° 1746 p. 514). Les documents produits doivent en particulier indiquer de manière suffisamment claire que le titulaire actuel transfère son droit sur la marque au nouvel acquéreur (arrêt du TF 4A.1/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3.4 et la réf. cit.). Lorsque les documents écrits ne sont pas clairs, l'acquéreur doit obtenir le consentement du cédant au transfert de la marque (décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 24 octobre 2006 MA-RS 04/04, in : sic! 2007 453 consid. 6). Lorsque la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n'appartient pas à l'IPI, mais au juge civil, de se prononcer sur le transfert de la marque (sic! 2007 453 consid. 6). La décision du juge civil remplace le cas échéant la déclaration de l'ancien titulaire (sic! 2007 453 consid. 6).

E. 3.4

A teneur du registre des marques (Swissreg), la titulaire de la marque est Secretan Troyanov & Associés, ce que confirment par ailleurs les contrats de société simple successifs. Indépendamment de ces contrats de société simple, on peut sérieusement se demander si, au regard de la jurisprudence et de la doctrine (cf. ATF 124 III 363 consid. 2b et 2c ; Jean Paul Vulliétty, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz [éd.], Commentaire romand du code des obligations II, Bâle 2008, n° 76 ss ad art. 552 ; Lukas Handschin/Christof Truniger, Die Anwaltskanzlei : Einfache Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft oder beides ?, in : Revue de l'avocat 6-7/2002 p. 6 s. ; Thierry Luterbacher, Kollektivrisiko bei Anwaltsgesellschaften, in : Revue de l'avocat 5/2009 p. 247 ss), la forme juridique de l'Etude au moment de l'enregistrement de la marque litigieuse, tout comme au moment où la requête de modification du registre a été déposée, n'était pas plutôt une société en nom collectif. Selon la pratique, l'exercice d'une profession libérale ne constitue pas, en tant que tel, une activité soumise à inscription obligatoire au registre du commerce ; il est pour l'heure toutefois admis que les plus grandes études d'avocats sont organisées selon des principes commerciaux et ont besoin d'une comptabilité ordonnée, de sorte qu'il s'agirait d'une activité soumise à inscription (ATF 130 III 707 consid. 4.2). A supposer que, en l'espèce, l'Etude était une société en nom collectif soumise à inscription, force est de constater que dite Etude n'était pas inscrite au registre du commerce, pas plus en conséquence que ses représentants (cf. art. 555 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). En outre, l'Etude a, dans l'intervalle, changé de forme juridique ; elle est en effet actuellement constituée sous la forme d'une société anonyme (Secretan Troyanov SA ; cf. le site internet du Registre du commerce de Genève, <http://ge.ch/ecohrematic>). Il sied ainsi de constater que, dans la mesure où l'Etude n'était pas inscrite au registre du commerce comme société en nom collectif, la sortie de ses différents associés (cf. art. 581 CO) tout comme sa liquidation éventuelle (cf. art. 589 CO) n'ont pas non plus été inscrites au registre du commerce. Dans ces circonstances, il n'est donc pas clair de savoir qui était habilité à représenter la société en nom collectif, pour autant que celle-ci existât encore. Pour ce motif déjà, c'est à juste titre que l'IPI n'a pas procédé aux modifications du registre qui lui étaient demandées. A cela s'ajoute que, dans le cas d'espèce, la titularité du droit à la marque "Secretan Troyanov" est revendiquée par plusieurs personnes. D'une part, les recourants

s'estiment seuls titulaires de la marque en leur qualité d'unique associés actuels de l'Etude. D'autre part, les intimés sont d'avis que seuls sont titulaires de la marque les associés de l'Etude au moment de l'enregistrement de dite marque et rappellent qu'ils figuraient parmi ceux-ci, contrairement à B. _____. Force est de constater que la titularité de la marque s'avère à l'évidence litigieuse. Sur la base d'un examen sommaire du dossier, il est impossible d'établir clairement quels sont les titulaires de la marque "Secretan Troyanov". Pour ce faire, il conviendrait de procéder à une interprétation des contrats de société simple ainsi qu'à l'examen de l'évolution des circonstances au fil du temps, à savoir en particulier : le fait que Me B. _____ ne faisait pas parties des associés de l'Etude au moment de l'enregistrement de la marque ; les conséquences du départ de l'Etude de Me D. _____ et, respectivement, de Me C. _____ ; l'éventuel départ de l'Etude de Me A. _____ pour l'Etude N. _____ et les conséquences y relatives ; ainsi que l'éventuelle liquidation de la société simple, respectivement, la société en nom collectif. Or, même si l'IPI n'est en principe pas dispensé d'examiner des questions de droit privé, on ne saurait exiger de lui qu'il procède à un tel examen, lequel excéderait manifestement son pouvoir d'examen en la matière qui, comme indiqué au consid. 3.3 ci-dessus, est de nature formelle. Force est en l'espèce de constater que les documents produits ne sont pas suffisants pour assurer une gestion sûre du registre. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de modification du registre formulée par les recourants ainsi que, du reste, la demande de radiation formée par les intimés.

E. 4

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 5.1

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels comprennent également les frais relatifs à la décision incidente du 6 février 2012, doivent être fixés à Fr. 2'400.- et mis solidairement à la charge des recourants. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant versée par les recourants le 14 octobre 2011.

E. 5.2

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, les intimés qui obtiennent gain de cause et qui sont représentés par des mandataires ont droit à des dépens. Ceux-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité de Fr. 4'500.- (TVA comprise) leur est ainsi

équitablement allouée à titre de dépens et est mise solidairement à la charge des recourants.

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