



Chapitre de livre

2009

Open Access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

---

Des marques et des contrats : la marque d'agent et l'action en cession de  
marque

---

de Werra, Jacques

**How to cite**

DE WERRA, Jacques. Des marques et des contrats : la marque d'agent et l'action en cession de  
marque. In: Mélanges en l'honneur de François Dessemontet. E. Philippin, P. Gilliéron, P.-F. Vulliemin et  
J.-T. Michel (Ed.). Lausanne : CEDIDAC, 2009. p. 71–94.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:2197>

## **Des marques et des contrats : La marque d'agent et l'action en cession de marque**

Jacques DE WERRA

Professeur ordinaire de droit des obligations et de droit de la propriété intellectuelle à la Faculté de droit de l'Université de Genève

### **I. Introduction**

De par la multitude et la variété de ses centres d'intérêts, le jubilaire offre l'embarras du choix des sujets à ses collègues et amis qui souhaitent lui rendre hommage par une contribution. Puisqu'elle a fait l'objet de décisions récentes en Suisse<sup>1</sup> et à l'étranger<sup>2</sup>, la thématique de la marque d'agent et de l'action en cession de marque<sup>3</sup> paraît se justifier, ce d'autant qu'elle se situe à la croisée de deux domaines qu'affectionne François DESSEMONTET, que sont le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats.

### **II. La marque d'agent en droit international et en droit comparé**

#### **A. Droit international**

La réglementation de la marque d'agent trouve son origine dans l'article 6<sup>septies</sup> de la Convention d'Union de Paris (CUP), qui a été adopté lors de la révision de Lisbonne en 1958.

Cette disposition prévoit que « 1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie

<sup>1</sup> ATF 131 III 581 (*S100*), résumé et traduit par François DESSEMONTET au JdT 2005 I 423 ; également publié à la sic ! 2005, p. 883 et à la AJP/PJA 2006, p. 609 (avec un commentaire de Lucas DAVID, p. 610 ss.).

<sup>2</sup> Voir l'arrêt du *Bundesgerichtshof* du 10.4.2008 (*Audison*), GRUR 2008, p. 611 ss.

<sup>3</sup> Sachant que le jubilaire s'y est (naturellement) déjà intéressé de longue date, comme en témoignent les remarques qu'il a publiées à propos de l'ATF 107 II 356 (*San Marco*) à la RSPIDA 1984, p. 133 ss.

de ses agissements ». Elle dispose en outre que « 2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation ». Enfin, elle indique que « 3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article »<sup>4</sup>.

## B. Aperçu de droit comparé

Pour ce qui concerne les marques communautaires, la marque d'agent est traitée dans le Règlement (CE) N. 40/94 du Conseil du 20.12.1993 sur la marque communautaire dont l'article 8 alinéa 3 prévoit que « [s]ur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements ». Son article 18 (sous le titre « Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent ») prévoit une action en cession en disant que « [s]i une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements ». Enfin, l'article 11 du même règlement indique, concernant l'usage de la marque, que « [s]i une marque communautaire a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements ».

En droit français, la protection est plus large que celle résultant de l'article 6<sup>septies</sup> CUP dans la mesure où la protection ne se limite pas au cas des marques enregistrées indûment par des agents ou représentants. Ainsi, l'article L-712-6 du Code de la propriété intellectuelle du 1.7.1992 (CPI) dispose que « si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».

Par contraste, le droit allemand, qui a fait l'objet d'une révision récente à ce propos, est plus restrictif et se limite à la problématique de la marque d'agent, en

<sup>4</sup> Sur cette disposition, voir la thèse de Florian BAUER, *Die Agentenmarke*, Cologne 1972 ; Florian BAUER, *Die Agentenmarke (Art. 6<sup>septies</sup> PVÜ)*, GRUR 1971, p. 496 ss (article traduit en anglais et publié sous le titre *Trademarks in International Agency Relationships*, IIC 1972, p. 472 ss).

prévoyant la nullité des marques d'agent<sup>5</sup> et l'action en cession pour de telles marques<sup>6</sup>. Le droit anglais adopte quant à lui une solution très proche de l'article 6<sup>septies</sup> CUP (la Section 60 du *Trade Marks Act 1994* comportant même une référence expresse à l'art. 6<sup>septies</sup> dans son titre) dans la mesure où la protection ne pourra être invoquée que par une personne étant titulaire véritable de la marque dans un Etat de l'Union de Paris<sup>7</sup>. L'Autriche a également adopté une réglementation assez fidèle à l'article 6<sup>septies</sup> CUP qui traite conjointement de la nullité de la marque et de la cession de celle-ci au titulaire lésé<sup>8</sup>. Ce survol de droit comparé permet

<sup>5</sup> § 11 *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG)* : « Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist ».

<sup>6</sup> § 17 *MarkenG* : « (1) Ist eine Marke entgegen § 11 für den Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke ohne dessen Zustimmung angemeldet oder eingetragen worden, so ist der Inhaber der Marke berechtigt, von dem Agenten oder Vertreter die Übertragung des durch die Anmeldung oder Eintragung der Marke begründeten Rechts zu verlangen.

(2) Ist eine Marke entgegen § 11 für einen Agenten oder Vertreter des Inhabers der Marke eingetragen worden, so kann der Inhaber die Benutzung der Marke im Sinne des § 14 durch den Agenten oder Vertreter untersagen, wenn er der Benutzung nicht zugestimmt hat. Handelt der Agent oder Vertreter vorsätzlich oder fahrlässig, so ist er dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden » ; pour une présentation, voir Reinhard INGERL, *Die Neuregelung der Agentenmarke im Markengesetz*, GRUR 1998, p. 1 ss ; voir aussi la version anglaise de cet article publiée sous le titre *Revised Regulations Governing Agents' Marks Under the New German Trademark Act*, IIC 1998, 664 ss.

<sup>7</sup> Section 60 (« Acts of agent or representative : Article 6<sup>septies</sup> ») :

« (1) The following provisions apply where an application for registration of a trade mark is made by a person who is an agent or representative of a person who is the proprietor of the mark in a Convention country.

(2) If the proprietor opposes the application, registration shall be refused.

(3) If the application (not being so opposed) is granted, the proprietor may – (a) apply for a declaration of the invalidity of the registration, or (b) apply for the rectification of the register so as to substitute his name as the proprietor of the registered trade mark.

(4) The proprietor may (notwithstanding the rights conferred by this Act in relation to a registered trade mark) by injunction restrain any use of the trade mark in the United Kingdom which is not authorized by him.

(5) Subsections (2), (3) and (4) do not apply if, or to the extent that, the agent or representative justifies his action.

(6) An application under subsection 3(a) or (b) must be made within three years of the proprietor becoming aware of the registration ; and no injunction shall be granted under subsection (4) in respect of a use in which the proprietor has acquiesced for a continuous period of three years or more. »

<sup>8</sup> § 30a de la *Markenschutzgesetz* de 1970 : « (1) Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

(2) Das Löschungserkenntnis wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück.

ainsi de constater la diversité des solutions nationales adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6<sup>septies</sup> CUP.

### III. La marque d'agent en droit suisse

La loi fédérale du 29.8.1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) a introduit la notion de marque d'agent à son article 4, répondant ainsi aux vœux exprimés par la doctrine<sup>9</sup>, qui regrettait l'insuffisance de la protection conférée selon la jurisprudence<sup>10</sup>. Sous le titre « Enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé », l'article 4 dispose ainsi que « les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement ».

Le projet du Conseil fédéral avait une formulation différente et prévoyait à son alinéa 1 qu'« un agent, représentant ou autre utilisateur autorisé ne peut requérir en son nom l'enregistrement de la marque qu'avec le consentement de l'ayant droit » et à son alinéa 2 que « si ce consentement est révoqué, la marque est transmise à l'ayant droit ou radiée »<sup>11</sup>. Lors des débats parlementaires, l'alinéa 2 du projet d'article 4 a été supprimé en raison du fait que la cession de la marque que prévoyait cette disposition découlait déjà d'autres dispositions du projet (soit l'art. 50 du projet qui correspond à l'art. 53 LPM)<sup>12</sup>.

En tout état, selon le Message, l'article 4 LPM se fonde sur l'article 6<sup>septies</sup> CUP<sup>13</sup> et s'applique non seulement aux agents ou représentants mais « également à toute personne autorisée à utiliser une marque dont elle n'est pas le titulaire »<sup>14</sup>. Le Message reste pour le surplus muet sur ces notions de sorte qu'au-delà de la référence à l'article 6<sup>septies</sup> CUP, l'historique de l'adoption de l'article 4 LPM ne

(3) *Anstelle der Löschung nach Abs. 1 kann der Antragsteller begehren, daß ihm die Marke übertragen wird* ».

<sup>9</sup> Lucas DAVID, commentaire concernant l'affaire *John Player Special*, RSPI 1984, p. 317 : « *Es schiene nachgerade an der Zeit, sowohl de lege lata wie auch de lege ferenda nach Möglichkeiten zu suchen, die Freibeuter zur Herausgabe ihrer Beute an der Besserberechtigten zu veranlassen* ».

<sup>10</sup> *Handelsgericht Zürich*, RSPI 1981, p. 61.

<sup>11</sup> FF 1991 I 59.

<sup>12</sup> BO CE 1992, p. 25 (Josi MEIER rapporteuse de la commission).

<sup>13</sup> Message du Conseil fédéral du 21.11.1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM), FF 1991 I 1, p. 21.

<sup>14</sup> FF 1991 I 21 (la formulation du Message n'est pas sans ambiguïté compte tenu du fait que la personne concernée est précisément devenue formellement titulaire de la marque usurpée).

permet pas d'en définir la portée de manière très précise, tâche qui a ainsi été laissée à la doctrine<sup>15</sup> et aux tribunaux.

Quoi qu'il en soit, comme cela ressort du Message, l'article 4 LPM doit être mis en relation avec l'article 53 LPM qui consacre l'« action en cession du droit à la marque », sachant que l'action en cession interviendra dans la pratique surtout « dans les cas où un tiers (p.ex. un agent ou un mandataire) aura fait enregistrer une marque sous son propre nom sans le consentement du véritable ayant droit »<sup>16</sup>. L'article 53 LPM prévoit ainsi que (al. 1) « au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée » et que (al. 2) « l'action se périmé par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement ». Ces deux alinéas qui figuraient à l'article 53 LPM dès l'origine ont récemment été complétés par deux nouveaux alinéas (3 et 4) qui ont été adoptés dans le cadre de la révision législative du 22.6.2007 entrée en vigueur le 1.7.2008, ces ajouts visant à harmoniser les conséquences de l'action en cession de marque par rapport aux actions similaires existant en droit des brevets et en droit du *design*<sup>17</sup>. Ces dispositions prévoient désormais que (al. 3) « si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent ; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin » et que (al. 4) « les demandes en dommages-intérêts sont réservées ».

Il convient dès lors d'analyser le champ d'application et la portée de ces dispositions, en commençant par l'article 4 LPM.

#### **A. Champ d'application quant à l'auteur de l'atteinte**

Ni la CUP, ni la loi ne définissent les notions d'« agent », de « représentant » ou encore d'« utilisateur autorisé » (cette dernière désignation pouvant être considé-

<sup>15</sup> Voir notamment les commentaires de Lucas DAVID, *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz*, 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 1999 et de Christoph WILLI, *Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts*, Zurich 2002, ce dernier plaidant, N. 3 ad art. 4, pour une interprétation restrictive de cette disposition au motif qu'il appartenait au titulaire de marque lésé de prendre les mesures nécessaires pour se protéger afin d'éviter les désagréments d'un dépôt de marque par son agent infidèle de sorte que ce titulaire lésé ne doit pas être privilégié par rapport à d'autres victimes.

<sup>16</sup> FF 1991 I 40 (à propos de l'art. 50 du projet de loi qui correspond à l'art. 53 LPM).

<sup>17</sup> Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les brevets et l'arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution, FF 2006 I 1, p. 126.

rée comme la désignation générique dans la mesure où c'est celle qui est mentionnée dans le titre de l'art. 4 LPM).

Il est acquis que les personnes (physiques ou morales) visées par ces désignations ne sont pas seulement les agents tels que définis par le droit des obligations (art. 418a ss CO)<sup>18</sup>, mais visent également les distributeurs indépendants<sup>19</sup>, les preneurs de licence<sup>20</sup> et de franchise (soit les franchisés)<sup>21</sup>. Dans cet esprit, la qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n'est pas déterminante. Sur cette base, on peut comprendre l'approche adoptée en droit allemand qui est de définir la notion d'agent dans une perspective économique, plutôt que strictement juridique<sup>22</sup>.

La notion d'« utilisateur autorisé » est généralement conçue comme supposant qu'une relation contractuelle existe entre le titulaire lésé et un tel « utilisateur autorisé »<sup>23</sup>. On devrait toutefois pouvoir admettre son application même en cas d'absence de relation contractuelle directe entre le titulaire lésé et l'utilisateur indélicat. Il est en effet possible qu'une société étrangère (titulaire de marques à l'étranger) ait confié la distribution de ses produits ou services (p. ex. dans le cadre d'un système de franchise principale, *master franchise*)<sup>24</sup> pour une région déterminée à une société et que celle-ci ait à son tour désigné et conclu des contrats de distribution exclusive (ou de franchise) avec des sociétés locales dans chacun des pays concernés (notamment la Suisse). Dans un tel cas, même en l'absence de relation contractuelle directe entre le titulaire lésé de la marque étrangère et le distributeur suisse indélicat, une application de l'article 4 LPM devrait pouvoir être envisagée. Une telle approche est compatible avec la notion d'« utilisateur autorisé » qui laisse précisément ouverte la possibilité que l'autorisation soit intervenue de manière indirecte par le biais d'un intermédiaire lui-même lié au titulaire lésé. En revanche, on peut douter de l'application de l'article 4 LPM dans des cas où des tiers non affiliés au réseau officiel de distribution (soit des personnes et entités opérant sur le marché gris des importations parallèles)<sup>25</sup> enregistreraient abusive-

<sup>18</sup> DAVID, N. 3 *ad art.* 4.

<sup>19</sup> Voir Ivan CHERPILLOD, *Marques défensives, de réserve et dépôts frauduleux*, sic ! 2000, p. 359 ss, p. 366.

<sup>20</sup> Lucas DAVID considère ainsi que l'art. 4 LPM aurait pu s'appliquer dans l'affaire *Puls Media* jugée par le Tribunal fédéral sur le fondement de la LCD (ATF 129 III 353, JdT 2003 I 382) dans son commentaire de l'arrêt, AJP/PJA 2003, p. 1091 ss, p. 1092 ; pour le droit allemand, voir INGERL, GRUR 1998, p. 2 ; BAUER, GRUR Int. 1971, p. 500 ; voir toutefois OGH (Autriche), GRUR Int. 1998, p. 813 ss, p. 814.

<sup>21</sup> WILLI, N. 7 *ad art.* 4.

<sup>22</sup> BGH, GRUR 2008, p. 613 (« *nicht streng rechtlich, sondern wirtschaftlich* »).

<sup>23</sup> DAVID, N. 3 *ad art.* 4 ; WILLI, N. 7 *ad art.* 4.

<sup>24</sup> A propos de telles structures, voir p.ex. *The UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangements*, 2<sup>ème</sup> éd., Rome 2007.

<sup>25</sup> Qui sont licites en droit des marques en vertu du principe de l'épuisement international, ATF 122 III 469.

ment la marque, de tels tiers ne paraissant pas pouvoir être considérés comme des utilisateurs autorisés<sup>26</sup>.

Selon la jurisprudence, les éléments essentiels du contrat concerné sont d'une part une obligation expresse ou implicite de l'utilisateur autorisé de protéger les intérêts commerciaux du titulaire lésé<sup>27</sup>, soit un certain devoir de fidélité, et d'autre part une autorisation d'usage de la marque en cause<sup>28</sup>.

Ainsi, un enregistrement de marque effectué par un employé déloyal ne devrait pas tomber dans le champ d'application de l'article 4 LPM, faute d'autorisation d'usage conférée à un tel employé<sup>29</sup>. De même, on peut douter de l'application de cette disposition dans le cas d'un enregistrement abusif effectué par toute personne ou entité qui serait liée contractuellement avec le lésé, quel que soit l'objet du contrat, particulièrement s'il s'agit d'un partenaire commercial avec lequel le lésé est sur un pied d'égalité<sup>30</sup>.

L'article 4 LPM devrait toutefois pouvoir s'appliquer dans le cas où la marque litigieuse a été enregistrée par un tiers apparenté ou proche de l'utilisateur autorisé (p.ex. par son directeur ou par une entité affiliée)<sup>31</sup> ou, plus généralement, par un homme de paille<sup>32</sup>. Ceci démontre que la notion d'utilisateur autorisé et la condition de l'existence d'une relation contractuelle entre le lésé et le titulaire de la marque ne doivent pas être conçues trop strictement.

De plus, l'article 4 LPM doit également être applicable dans l'hypothèse où la marque enregistrée illicitement a été cédée à un tiers, même dans le cas où ce tiers serait de bonne foi, pour autant qu'au moment de son dépôt la marque ait été vi-

<sup>26</sup> Dans ce sens, WILLI, N. 8 *ad* art. 4 ; voir cependant DAVID, N. 4 *ad* art. 4.

<sup>27</sup> Ceci est également exigé en droit allemande, voir BGH, GRUR 2008, p. 612 (« *der besondere Schutz des Markeninhabers beruht dabei auf der Vorstellung einer auch ohne ausdrückliche Vereinbarung geltenden statusimmanenten Verpflichtung des Agenten oder Vertreters, die Interessen des Geschäftsherrn wahrzunehmen* »).

<sup>28</sup> ATF 131 III 585, JdT 2005 I 183 ; v. aussi l'arrêt du TF du 14 octobre 2008, 4A\_253/2008, cons. 4.2 (publié à la sic ! 2009, p. 268).

<sup>29</sup> Par comparaison, l'ancienne loi allemande (*Warenzeichengesetz*) définissait l'agent comme une personne « *die auf Grund eines Arbeits- oder sonstigen Vertragsverhältnisses zu den Widersprechenden [= Zeicheninhaber] dessen Interesse im geschäftlichen Verkehr wahrzunehmen hat* (§ 5 Abs. 4 Ziff. 2, § 11 Abs. 1 Ziff. 1 a WZG » (cité in *Oberstes Patent- und Markensenat*, GRUR Int. 1998, p. 813 ss, p. 814).

<sup>30</sup> C'est à tout le moins ce que laisse entendre la jurisprudence allemande, *OLG Schleswig*, NJWE-WettbR 2000, p. 119 ss, p. 120 (« *Die Einordnung der Bekl. zu 1 als Agent bzw. Vertreter der Kl. i.S. von § 17 I MarkenG wäre allerdings dann problematisch, wenn die Bekl. zu 1 eher als gleichwertige Geschäftspartnerin der Kl. anzusehen wäre* »).

<sup>31</sup> DAVID, N. 5 *ad* art. 4 (indiquant qu'il ne faut pas poser de conditions trop strictes à l'identité des parties contractuelles) ; WILLI, N. 10 *ad* 4.

<sup>32</sup> C'est ce qui s'est produit dans l'affaire *Audison* jugée par le BGH, GRUR 2008, p. 611, dans laquelle l'application des §§ 11 et 17 *MarkenG* a été admise, nonobstant l'absence de relation contractuelle entre le titulaire lésé et le titulaire effectif.

ciée. En effet, comme retenu par la jurisprudence allemande et autrichienne<sup>33</sup>, l'enregistrement vicié de la marque, puisqu'il a été opéré par un agent déloyal, ne peut être guéri par l'éventuelle bonne foi du titulaire actuel de celle-ci<sup>34</sup>. D'ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque n'est pas exigée<sup>35</sup>.

En d'autres termes, le cessionnaire de la marque acquiert celle-ci avec les vices qui y sont attachés et est aussi potentiellement exposé à une action fondée sur l'article 4 LPM, tout particulièrement à une action en cession (pour autant que le délai ne soit pas échu)<sup>36</sup>. Le vice affecte ainsi la marque sans égard au titulaire actuel de celle-ci<sup>37</sup>.

On constate dès lors que la notion d'utilisateur autorisé ne doit pas être définie excessivement restrictivement, faute de quoi l'article 4 LPM ne pourra pas efficacement remédier aux cas d'enregistrements abusifs (p. ex. ceux accomplis par un homme de paille de l'agent du lésé). Il sied toutefois de souligner que même si l'article 4 LPM ne devait pas s'appliquer dans un cas concret, faute d'utilisateur autorisé, cela ne signifiera pas que l'action en cession soit exclue, les conditions d'application de cette dernière disposition étant distinctes de celles de l'article 4 LPM (comme cela sera exposé ci-dessous sous IV).

## B. Champ d'application quant à l'objet protégé

### 1. Définition du droit antérieur sur la marque

On considère parfois que seul le titulaire d'une marque antérieure pourrait bénéficier de la protection de l'article 4 (et également de celle de l'art. 53 LPM)<sup>38</sup>. Or une telle limitation ne découle pas de la loi et ne paraît pas conforme à l'esprit protecteur de cette norme.

En effet, on peut considérer que d'autres droits en dehors du droit des marques doivent également être susceptibles de fonder l'application de l'article 4 LPM (ainsi que l'action en cession de la marque)<sup>39</sup>. Parmi ces droits figure no-

<sup>33</sup> Voir BGH, GRUR 2008, p. 612 ; OLG Hambourg, GRUR-RR 2003, p. 269 ; OGH autrichien, ÖBl 2001, p. 91 et les autres références doctrinales citées dans l'arrêt du BGH précité.

<sup>34</sup> INGERL, GRUR 1998, p. 5 ; *contra* : BAUER, GRUR 1971, p. 503.

<sup>35</sup> INGERL, GRUR 1998, p. 3.

<sup>36</sup> Cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les brevets et l'arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution du 23.11.2005, FF 2006 I 1 ss, p. 126, évoquant l'hypothèse d'une action en cession intentée non pas « contre le déposant non légitimé lui-même mais contre son 'successeur en droit' ».

<sup>37</sup> WILLI, N. 24 *ad* art. 4.

<sup>38</sup> WILLI, N. 5 *ad* art. 4 et N. 5 *ad* art. 53.

<sup>39</sup> Dans ce sens, Pierre-Alain KILLIAS, *La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs*, Lausanne 2002, p. 31, N. 60.

tamment le droit au nom (au sens de l'art. 28 CC), et ce même s'il ne s'agit pas d'un nom commercial.

En effet, il se produit parfois qu'une personne physique (notamment un artiste, un modèle ou un sportif) autorise un tiers à déposer et à exploiter commercialement une marque correspondant à son nom, l'enregistrement et l'utilisation de cette marque supposant l'autorisation de la personne en cause, toute personne jouissant d'un droit exclusif à l'utilisation de son nom, y compris pour désigner des produits et services<sup>40</sup>. Dans la mesure où le dépôt de la marque est fait avec le consentement de la personne concernée, ce dépôt ne pose pas de difficultés juridiques particulières, un tel consentement excluant alors toute violation du droit au nom (art. 29 al. 2 CC). En effet, il est acquis que des dépôts de marques correspondant au nom de tiers sont valables<sup>41</sup>.

La marque pourrait toutefois devenir nulle sur le fondement de l'article 4 LPM en raison de la révocation du consentement à l'enregistrement de la marque qui aurait été préalablement donné<sup>42</sup>.

La nullité de telles marques doit d'ailleurs être examinée également pour un autre motif, soit celui de l'article 2 lettre c LPM, lorsque la marque deviendrait la propriété d'une personne (physique ou morale) qui n'aurait plus aucun lien avec le porteur du nom concerné. Dans un tel cas en effet se pose la question du caractère trompeur de la marque, qui relève de l'article 2 lettre c LPM. C'est en substance cet argument qui avait été invoqué par l'ancien mannequin vedette de la maison Chanel Inès DE LA FRESSANGE dans le contexte d'un litige l'opposant à la société portant son nom (Inès de la Fressange SA) à qui elle avait cédé ses marques et dans laquelle elle avait travaillé avant d'être licenciée, la société étant restée titulaire des marques correspondant à son nom. Dans le cadre de ce litige, Inès DE LA FRESSANGE avait ainsi fait valoir la déchéance des marques concernées sur

<sup>40</sup> ATF 116 II 614, 617, JdT 1991 I 605 ; pour une analyse de la relation entre marques et noms en droit français, voir la thèse de Fabienne DAIZÉ, *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, Paris 2007.

<sup>41</sup> Voir les directives en matière de marques de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (du 1.7.2008, accessibles à : <http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/10102f.pdf>), ch. 4.4.2.2.5, p.69 : « En principe, un signe constitué d'un nom de personne est accepté à titre de marque, quels que soient les produits et les services désignés et quelle que soit l'identité du déposant. Ce principe est également valable pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives » ; les directives (*ibid.*) font toutefois une exception pour « les signes constitués du nom d'une personne ayant exercé une influence hors du commun dans un domaine d'activité (p.ex. une personne ayant créé une œuvre de très grande renommée) et qui sont utilisés couramment pour décrire le thème de certains produits et/ou services. Exemple : Mozart pour des enregistrements sonores (cl. 9) ». On notera que cette distinction qui se fonde sur un critère quelque peu subjectif (notamment « influence hors du commun ») pourra être délicate à appliquer dans un cas particulier.

<sup>42</sup> Les effets de la révocation du consentement sur la radiation de la marque du registre des marques seront examinés ci-dessous sous III.F.

le fondement de l'article L.714-6 b du Code (français) de la propriété intellectuelle<sup>43</sup> et avait obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris. En effet, par arrêt du 15.12.2004<sup>44</sup>, la Cour d'Appel a constaté que « la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque », et que la société tentait « de maintenir artificiellement dans l'esprit des consommateurs un lien entre l'image attachée à la personnalité de Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés », jugeant ainsi qu'il convenait de prononcer la déchéance de la marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, était devenue trompeuse.

Cet arrêt a toutefois été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 31.1.2006<sup>45</sup>, au motif qu'en jugeant recevable l'action en nullité de marque formée par Inès DE LA FRESSANGE, la Cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil français qui définit la garantie contractuelle du vendeur (Inès DE LA FRESSANGE ayant cédé les marques à la société défenderesse)<sup>46</sup>. Ainsi, « le cédant de droits portant sur des marques qui déclinent son nom de famille est tenu dans les termes de l'article 1628 du code civil, et n'est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de ces marques, qui tend à l'éviction de l'acquéreur »<sup>47</sup>.

Cette décision française peut être mise en lien avec un récent arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (rendu dans des circonstances factuelles comparables) dans lequel la cour a constaté qu'une « marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l'enregistrement au motif qu'elle induirait le public en erreur, au sens de l'article 3 paragraphe 1 sous g), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque, précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus »<sup>48</sup>.

<sup>43</sup> Cette disposition prévoit : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : (...) b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

<sup>44</sup> Dalloz 2005 Jurisprudence, p. 772.

<sup>45</sup> Cour de Cassation, chambre commerciale, pourvoi N. 05-10116, Bulletin 2006 IV N. 27, 29.

<sup>46</sup> Cet article dispose : « Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle ».

<sup>47</sup> Arrêt accessible en ligne à : <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X04X00027X000>.

<sup>48</sup> Arrêt du 30 mars 2006, affaire C-259/04, *Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd*. De même, la cour a tranché par analogie concernant la question de la dé-

Cette position claire adoptée par ces juridictions étrangères pourrait permettre de considérer que l'enregistrement en Suisse de marques correspondant au nom d'une personne par des tiers ne devrait pas être propre à induire en erreur au sens de l'article 2 lettre c LPM. Dans ces conditions, de telles marques sont valables et permettent à leur titulaire de se protéger contre l'utilisation abusive du nom de la personne en cause, le public étant conscient du fait que l'utilisation de ces marques par leur titulaire ne supposera pas nécessairement la participation active de la personne concernée dans l'exploitation de la marque afin d'exclure tout risque d'erreur.

Dans ces circonstances, une personne pourra valablement autoriser un tiers à enregistrer une marque correspondant à son nom, une telle marque n'étant pas nulle pour tromperie même en l'absence de lien entre la personne dont le nom a été repris dans la marque et l'entité qui est titulaire de cette marque et qui exploite commercialement celle-ci.

Le droit au nom restera susceptible d'être violé et la marque correspondant à ce nom pourra toutefois être radiée dans le cas où aucune autorisation d'enregistrement d'une marque n'aurait été donnée par le titulaire du nom<sup>49</sup> ou dans le cas où le consentement à l'enregistrement aura été révoqué en vertu de l'article 4 LPM.

Mis à part le droit au nom, on peut aussi envisager qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur puisse fonder un droit préférable sur la marque usurpée, ce qui n'a pas été exclu par le Tribunal fédéral<sup>50</sup>. Il ne devrait pas en aller différemment pour un *design*<sup>51</sup>.

En fin de compte, il ne paraît pas approprié de vouloir limiter l'application de l'article 4 LPM aux seuls cas dans lesquels le lésé serait titulaire d'une marque an-

chéance de la marque que « le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l'art. 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus ».

<sup>49</sup> Etant noté que le consentement formel écrit est parfois requis pour l'enregistrement d'une marque correspondant au nom d'une personne vivante, ce qui n'est pas le cas en droit suisse ; tel est particulièrement le cas du droit américain : 15 U.S.C. § 1052 : « *No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it [...] (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, [...]* ».

<sup>50</sup> TF, sic! 1999, p. 403 ss. (« *Der Kläger behauptet aber selbst nicht, Inhaber eines älteren Markenrechts am umstrittenen Grillensignet zu sein. Als ältere Rechte, welche die Markeneintragung der Beklagten allenfalls hätte verletzen können, wären daher höchstens diejenigen in Betracht gekommen, die dem Kläger als Urheber zustanden. Dieser Rechte hat er sich jedoch mit ihrer Abtretung an Z entäussert. Es fehlt daher wiederum an der Aktivlegitimation des Klägers* »).

<sup>51</sup> Etant noté que le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les différents droits de propriété intellectuelle (ATF 134 III 547).

térieure, sauf à vouloir excessivement restreindre le champ d'application de cette norme.

## 2. Protection contre l'enregistrement de marques identiques et similaires

On a parfois estimé que la protection de l'article 4 LPM ne devrait pouvoir être invoquée qu'en cas d'identité des marques concernées<sup>52</sup>. Or, en suivant la doctrine et la jurisprudence allemande<sup>53</sup>, il serait opportun de pouvoir appliquer l'article 4 LPM également en cas de dépôt abusif d'une marque qui serait seulement similaire et non identique au signe prioritaire du lésé, par exemple parce qu'un élément serait ajouté à la marque usurpée<sup>54</sup>. Ainsi se posera la question de la sphère de protection du titulaire lésé contre de telles marques similaires. Faudra-t-il juger de la protection de ces signes antérieurs en se fondant sur le critère de l'impression d'ensemble respectivement laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d'exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM) ? Ceci peut paraître approprié déjà par souci d'harmonisation avec la solution de l'article 13 alinéa 3 LPM qui permet en effet au titulaire lésé de faire valoir la protection du droit des marques contre un agent déloyal et donc peut se plaindre d'une violation dans les conditions de l'article 3 LPM (auquel renvoie l'art. 13 al. 2 LPM)<sup>55</sup>. Toutefois, on doit se demander si ce critère peut être applicable en cas de droit prioritaire fondé sur un autre droit qu'une marque (p.ex. le droit au nom)<sup>56</sup>, sachant que la protection uniforme pour tous les signes distinctifs porte sur la seule notion juridique de risque de confusion<sup>57</sup>.

Dans le même esprit, on peut se demander si la nullité d'une marque déposée par un agent indélicat pourrait être constatée seulement si les produits et services pour lesquels la marque aurait été enregistrée sont identiques ou similaires à ceux

<sup>52</sup> WILLI, N. 11 *ad* art. 4 (ce même auteur indiquant toutefois, N. 5 *ad* art. 4, que la protection peut être invoquée lorsque le lésé est titulaire d'une marque essentiellement identique « *einer im Wesentlichen identischen Marke* »).

<sup>53</sup> Arrêt du *Bundespatentgericht* du 10.3.2000 – 33 W (pat) 127/98 (non publié, mais mentionné in [http://www.bpatg.de/bpatg/veroeffentlichungen/jahresberichte/deutsch/2000/jahresbericht\\_2000.pdf](http://www.bpatg.de/bpatg/veroeffentlichungen/jahresberichte/deutsch/2000/jahresbericht_2000.pdf) en p. 97 ; ceci résulte d'ailleurs du texte même du § 30a al. 1 de la loi autrichienne (v. n. 8).

<sup>54</sup> Voir p.ex. l'affaire *Puls*, ATF 129 III 353, JdT 2003 I 382, dans laquelle le preneur de licence avait enregistré la marque « Puls Tip » (sachant que le Tribunal fédéral n'a pas résolu cette affaire sur le fondement de l'art. 4 LPM mais seulement en application du droit de la concurrence déloyale, même si l'on peut considérer avec Lucas DAVID (*cf.* AJP/PJA 2003, p. 1092) que cette disposition aurait pu être applicable dans cette affaire).

<sup>55</sup> Comme le prévoit également l'art. 11 du règlement 40/94.

<sup>56</sup> Pour une illustration de la différence entre la protection du droit au nom et la protection des marques concernant la pertinence du critère de la similitude des produits et services, voir TF *Riesen*, 4C.31/2004, sic ! 2005, p. 200 ss, p. 203 (cons. 4.3).

<sup>57</sup> Voir l'arrêt *Riesen* précité, sic ! 2005, p. 203.

désignés dans la marque du titulaire lésé (en application de l'art. 3 LPM)<sup>58</sup>. Pour cette question également, il serait nécessaire de faire une distinction selon le type de droit antérieur concerné (marque, nom, *etc.*). Cependant, on peut douter qu'une marque qui aurait été enregistrée par un agent infidèle puisse être conservée par ce dernier, même pour des produits et services qui ne seraient ni identiques ni similaires à ceux de la marque initiale, une telle marque étant encore susceptible d'avoir des effets de nuisance sur le marché. A cet égard, le texte même de l'article 6<sup>septies</sup> CUP ne limite pas les cas d'usurpations réprimés aux seules marques (déposées par l'agent déloyal) portant sur des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans la marque du lésé. De même, l'article 4 LPM ne comporte aucune limitation de ce genre puisque cette disposition prévoit la nullité comme telle de la marque enregistrée abusivement par un utilisateur autorisé. Dans ces circonstances, on devrait admettre qu'une telle marque est affectée d'un vice fondamental et essentiel qui la rend intégralement nulle. La même question se posera également dans le cadre de l'action en cession de la marque pour laquelle l'hypothèse d'une cession partielle de la marque est évoquée<sup>59</sup>.

### **C. Champ d'application géographique**

La protection de la marque d'agent soulève également la question de l'aire géographique dans laquelle le titulaire lésé doit être protégé. Ce dernier doit-il être protégé seulement dans le territoire dans lequel l'agent ou le distributeur a été contractuellement autorisé (et s'est d'ailleurs généralement aussi engagé) à utiliser le signe ou la protection doit-elle au contraire valoir sans aucune restriction géographique? Dans son arrêt *S100*, le Tribunal fédéral a opté pour la première solution en retenant que l'agent indélicat qui avait obtenu un droit de distribution des produits concernés pour le Canada et les Etats-Unis et pas pour la Suisse n'avait pas l'obligation contractuelle de préserver les intérêts commerciaux du titulaire de la marque en Suisse, raison pour laquelle la protection de l'article 4 LPM devait lui être refusée déjà pour ce motif<sup>60</sup>.

Or, avec Lucas DAVID<sup>61</sup>, on doit considérer que cette approche est erronée et ne peut pas s'appuyer sur l'article 6<sup>septies</sup> CUP. En effet, cette disposition visait à couvrir tout enregistrement abusif de marque peu importe l'Etat dans lequel un tel enregistrement a été effectué (y compris d'ailleurs dans le pays d'origine du titu-

<sup>58</sup> Ce qui est la solution expressément adoptée en droit autrichien, (v. n. 8).

<sup>59</sup> INGERL, GRUR 1998, p. 4.

<sup>60</sup> ATF 131 III 585, con. 2.3. (« *Die Vorinstanz hat somit die Anwendbarkeit von Art. 4 MschG mangels einer vertraglichen Verpflichtung der Beklagten zur Wahrung der Interessen der Klägerin in der Schweiz im Ergebnis zu Recht verneint* »).

<sup>61</sup> Commentaire de l'arrêt, AJP/PJA 2006, p. 610.

laire lésé)<sup>62</sup>. Dans une perspective contractuelle (s'agissant ici de déterminer si l'agent a une obligation contractuelle de protéger les intérêts commerciaux du titulaire lésé), on ne saurait tirer argument du principe de la territorialité pour écarter toute obligation de l'agent pour ce qui concerne des territoires extérieurs à ceux couverts par le contrat d'agence ou de distribution concerné, une telle obligation valant par essence sans restriction géographique (sous réserve d'une – improbable – clause contractuelle spécifique précisant le contraire).

Dans ces circonstances, il n'est pas admissible de vouloir restreindre le champ d'application et la protection de l'article 4 LPM aux marques qui seraient enregistrées dans les pays qui seraient contractuellement couverts par l'activité de l'agent indélicat.

Par ailleurs, l'absence de pertinence du facteur géographique a pour conséquence que la protection de l'article 4 LPM doit être invocable également dans un contexte purement interne, soit en l'absence d'un quelconque élément d'extranéité<sup>63</sup>.

#### D. Champ d'application temporel

L'article 4 LPM est incontestablement applicable lorsque le dépôt de la marque litigieuse intervient alors que les parties sont liées par un contrat (d'agence, de distribution, etc.), peu importe le moment (incertain) auquel l'enregistrement de cette marque se produit. La question sera plus délicate pour les dépôts de marque effectués soit *avant* qu'un contrat ait été conclu, soit *après* la fin du contrat concerné (qu'il ait ou non été résilié de manière anticipée).

Pour ce qui concerne la phase précontractuelle, on sait que les parties à des négociations contractuelles se doivent certaines obligations découlant du principe de la bonne foi<sup>64</sup>. Cela fait-il d'un tel négociateur qui se révélerait déloyal un « utilisateur autorisé » ? Ceci paraît délicat à admettre sur le fondement de l'article 4 LPM<sup>65</sup>. En tout état de cause, on devrait admettre qu'une marque qui serait déposée par une personne qui serait en train de négocier avec le titulaire légitime de celle-ci (tout particulièrement un titulaire étranger) par exemple à propos de la commercialisation des produits sous la marque concernée en Suisse devrait être nulle car ayant été faite par fraude. La jurisprudence autrichienne n'a

<sup>62</sup> Voir Georg Hendrik Christiaan BODENHAUSEN, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle*, Genève 1969, p. 130.

<sup>63</sup> WILLI, N. 13 *ad* art. 4 ; pour le droit allemand, voir INGERL, GRUR 1998, p. 3.

<sup>64</sup> Voir p.ex. TF, 4C.320/2002, cons. 3.2.

<sup>65</sup> WILLI, N. 14 *ad* art. 4, qui ne se prononce pas expressément mais admet néanmoins l'application de l'art. 4 LPM après la création d'un rapport de confiance particulier (« *nach Begründung des besonderen Vertrauensverhältnisses* ») ; on pourrait admettre à cet égard que les relations précontractuelles créent une tel rapport de confiance ; voir toutefois Ivan CHERPILLOD, *sic !* 2000, p. 367, indiquant qu'un dépôt fait dans de telles circonstances relèverait de l'art. 2 LCD.

d'ailleurs pas hésité à appliquer la disposition sur la marque d'agent dans de telles circonstances<sup>66</sup>.

La question se posera également pour ce qui concerne les marques qui seraient déposées après la fin des relations contractuelles. On peut admettre que l'article 4 LPM sera applicable dans une telle hypothèse comme le font la doctrine et la jurisprudence<sup>67</sup>, pour autant toutefois qu'il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque concernée. A cet égard, l'écoulement de six ans entre la fin du contrat et le dépôt de la marque pourra difficilement justifier l'application de l'article 4 LPM<sup>68</sup>. Par souci de sécurité juridique, la doctrine a proposé de limiter l'application aux marques déposées deux ans après la fin du contrat<sup>69</sup>.

#### **E. Justification de l'enregistrement de la marque par l'agent**

L'article 6<sup>septies</sup> alinéa 1 CUP prévoit que le droit du titulaire de s'opposer à l'enregistrement ou d'obtenir le transfert de la marque pourra s'appliquer « à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements ». Alors que certaines réglementations ont repris cette exception<sup>70</sup>, tel n'est pas le cas en droit suisse. Rien n'a été prévu non plus à ce propos en droit allemand, à propos duquel la doctrine précise qu'il ne s'agit pas ici de protéger l'investissement consenti

<sup>66</sup> OGH, GRUR Int. 1994 p. 859 ss, p. 861: « *Nach herrschender Ansicht treten Geschäftspartner schon mit der Aufnahme eines Kontakts zu rechtsgeschäftlichen Zwecken in ein beidseitiges Schuldverhältnis, das sie zu gegenseitiger Rücksichtnahme bei der Vorbereitung und bei Abschluß des Geschäftes verpflichtet. Es bestehen Aufklärungs-, Schutz- und Sorgfaltspflichten. Sie sollen die Person und die sonstigen Rechtsgüter des Partners, die durch den Geschäftskontakt einer Gefährdung ausgesetzt sind, gegen Verletzungen absichern [réf. omises]. Die Ag. hätte daher das Interesse der Ast., ihr Zeichen, das zum Gegenstand der Vertragsverhandlungen gemacht worden war, respektieren müssen. Die Registrierung ist ohne Zustimmung der Ast. und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund erfolgt; die Ag. hat sich damit das mit einem akademischen Grad versehene Zeichen ihrer potentiellen Geschäftspartnerin beigelegt. Ein solcher Markenerwerb widerspricht den guten Sitten, deren Wahrung auch in der Regelung des § 30a MSchG zum Ausdruck kommt, die insoweit - über die Unterlassungsansprüche nach § 1 UWG hinaus - Löschungs- und Übertragungsansprüche auslöst ».*

<sup>67</sup> ATF 131 III 581, citant DAVID, N. 3 ad art. 4 ; voir également en droit allemand l'arrêt du BpatG du 10.3.2000 – 33 W (pat) 127/98 (non publié, mais mentionné in [http://www.bpatg.de/bpatg/veroeffentlichungen/jahresberichte/deutsch/2000/jahresbericht\\_t\\_2000.pdf](http://www.bpatg.de/bpatg/veroeffentlichungen/jahresberichte/deutsch/2000/jahresbericht_t_2000.pdf) en p. 97, rendu sur le fondement d'une violation de l'obligation perdurant après la fin du contrat: « *Die Löschung der Marke "Kümpers Saug-aktiv" als Agentenmarke ordnete der 33. Senat 433 gemäß § 11, § 42 Absatz 2 Nr 3 MarkenG an. § 11 MarkenG sei auch dann anwendbar, wenn die Anmeldung der angegriffenen Agentenmarke erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgt sei und dies als Verstoß gegen eine fortwirkende Verpflichtung aus dem früheren Vertragsverhältnis angesehen werden könne ».*)

<sup>68</sup> Voir les faits de l'ATF 131 III 581.

<sup>69</sup> Lucas DAVID, note sous ATF 131 III 581, AJP/PJA 2006, p. 611.

<sup>70</sup> Art. 18 du règlement 40/94.

par l'agent pour la création du goodwill pour la marque, car d'autres moyens sont potentiellement à disposition dans ce but (soit en particulier l'indemnité de clientèle du §89b HGB)<sup>71</sup>. Un tel raisonnement paraît pouvoir être adopté également en droit suisse. En effet, on peut admettre, et ce en se fondant sur le texte de l'article 6<sup>septies</sup> CUP, que les circonstances justificatives permettant de justifier l'enregistrement par l'agent doivent avoir existé au moment de l'enregistrement, respectivement du dépôt<sup>72</sup>. Dans cet esprit, des circonstances postérieures à ce moment ne devraient pas pouvoir légitimer les prétentions de l'agent sur la marque. Il ne saurait dès lors être question qu'un agent indélicat qui aurait enregistré une marque sans l'autorisation du titulaire légitime puisse ultérieurement justifier son comportement en plaçant qu'il aurait contribué à créer un goodwill sur la marque (dont le titulaire légitime pourrait bénéficier en cas de transfert de celle-ci), en tout état lorsque le dépôt sans autorisation est intervenu au début de la relation contractuelle, soit avant que l'agent indélicat ait déployé ses activités commerciales sous la marque en cause. D'ailleurs, même si le dépôt respectivement l'enregistrement sans autorisation étaient intervenus après que l'agent a déjà accompli des activités commerciales importantes dans le cadre de l'exécution du contrat concerné, ceci ne permettra pas en soi de considérer que de telles activités justifieront l'enregistrement de la marque au nom de l'agent, ces activités n'affectant pas le fait qu'un tel enregistrement a été opéré sans autorisation. S'il considère devoir être dédommagé spécialement pour l'activité qu'il aurait déployée au bénéfice de son partenaire contractuel, l'agent pourra, cas échéant, faire valoir d'autres prétentions, en particulier l'indemnité de clientèle de l'article 418u CO, dont le Tribunal fédéral a désormais admis l'application par analogie en matière de contrats de distribution exclusive<sup>73</sup>.

Toutefois, au delà de ces cas, il va de soi que la justification principale qu'un utilisateur autorisé au sens de l'article 4 LPM pourra invoquer pour justifier son droit sur la marque sera l'accord donné par le titulaire légitime à l'enregistrement de celle-ci, hypothèse que vise aussi expressément l'article 4 LPM. Un tel consentement à l'enregistrement peut à cet égard être concédé de manière tacite. Même si l'on peut lire que l'existence d'un tel consentement ne devrait pas être admise trop aisément, notamment lorsqu'il y a une simple tolérance et pas véritable consentement (une telle distinction paraissant au demeurant passablement tenue)<sup>74</sup>, on doit relever qu'il pourrait paradoxalement être dans l'intérêt du titulaire lésé de plaider l'existence d'un accord tacite dans la mesure où cela lui permettrait de prolonger le délai pour exercer l'action en cession de l'article 53 LPM (le délai de deux ans commençant en effet à courir soit à compter de la publication de

<sup>71</sup> INGERL, GRUR 1998, p. 4 ; *contra* : Bauer, GRUR Int. 1971, p. 502, évoquant « *der Erwerb eines eigenen goodwill seitens des Agenten auf eigene Kosten und eigene Leistung* ».

<sup>72</sup> INGERL, GRUR 1998, p. 4.

<sup>73</sup> ATF 134 III 497.

<sup>74</sup> « *Duldung* », WILLI, N. 15 *ad art.* 4.

l'enregistrement en cas d'absence de consentement, soit à compter de la révocation du consentement, qui pourrait intervenir plus tard).

En admettant l'existence d'un consentement, ce n'est alors qu'en cas de révocation du consentement que la marque sera susceptible d'être annulée ou que l'action en cession au sens de l'article 53 LPM pourra être intentée. Il convient dès lors d'examiner cette hypothèse.

## **F. Révocation du consentement**

Le Message indique de manière sommaire que « [l]a révocation du consentement entraîne, selon les dispositions contractuelles ou les directives de l'ayant droit, la radiation de l'enregistrement ou le transfert de la marque au titulaire »<sup>75</sup>.

En se fondant sur le texte de l'article 4 LPM (« les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement »), on pourrait envisager qu'une marque dont l'enregistrement aurait été initialement autorisé par le titulaire devienne nulle, soit, pour reprendre la formulation légale, « ne soit plus protégée », dès le moment où le consentement aura été révoqué par le titulaire lésé, et ce même si l'agent initialement autorisé devait s'opposer à la révocation du consentement donné à l'enregistrement de la marque. A cet égard, il est clair que c'est le contrat conclu entre les parties qui permettra de déterminer si et à quelles conditions le consentement pourra être révoqué<sup>76</sup>, cas échéant, sur la base d'une interprétation de la volonté subjective ou objective des parties. On peut en tout état admettre que la révocation du consentement interviendra au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même qui serait faite par le titulaire légitime (soit le partenaire contractuel de l'agent ou du distributeur ayant reçu l'autorisation d'enregistrer la marque à son nom)<sup>77</sup>.

L'effet juridique d'une telle révocation du consentement qui serait notifiée conjointement avec une résiliation du contrat pourra être délicat en cas de résiliation anticipée du contrat qui se fonderait sur de supposés justes motifs invoqués par la partie voulant ainsi récupérer la marque de l'agent concerné. Sachant que le Tribunal fédéral considère qu'un contrat de licence qui a été résilié pour de prétendus justes motifs qui se révèlent toutefois infondés continue à déployer ses effets, dès lors que la résiliation était injustifiée<sup>78</sup>, on peut douter que la révocation du consentement puisse être considérée comme pleinement valable et, partant, que la marque enregistrée par l'agent avec l'accord initial de son partenaire

<sup>75</sup> Message, FF 1991 21.

<sup>76</sup> DAVID, N. 6 *ad* art. 4, étant noté qu'il paraît délicat de considérer que le consentement ne puisse pas être révoqué en tout cas pour justes motifs de sorte que la question sera essentiellement de déterminer à quelles conditions le consentement pourra être révoqué.

<sup>77</sup> DAVID, *ibid.*

<sup>78</sup> TF, sic ! 2007, p. 619.

contractuel, ne puisse plus être protégée au sens de l'article 4 LPM, compte tenu de la connexité entre la question de la révocation du consentement et celle de la résiliation du contrat.

On pourrait ainsi envisager que l'agent puisse continuer à faire valoir la protection de la marque, pas tant contre le titulaire lésé (notamment en raison de l'art. 13 al. 3 LPM) mais envers des tiers, en dépit de la révocation du consentement qui lui aurait été notifiée. En effet, envers ces derniers, l'agent dont l'autorisation a certes été révoquée, apparaît encore comme le titulaire légitime de la marque concernée, ce sous réserve d'un comportement abusif de sa part.

En tout état, sous réserve de solution contractuelle expresse, la marque ne sera radiée du registre des marques qu'après que le litige contractuel divisant les parties aura été purgé de manière définitive. En effet, il paraît acquis que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne radiera pas la marque du registre sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 35 LPM, et particulièrement celui de l'article 35 lettre c (radiation lorsque « l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force »).

Ceci n'empêchera toutefois pas le titulaire lésé qui aurait révoqué son consentement d'interdire l'usage de la marque par l'agent sur le fondement de l'article 13 alinéa 3 LPM.

Dans le but de préserver la date de dépôt de la marque litigieuse, le titulaire lésé sera par ailleurs bien avisé de faire en sorte que l'enregistrement au registre des marques soit gelé dès la survenance d'un différend afin d'éviter que le titulaire ne renonce à l'enregistrement ou qu'il cède la marque à un tiers (ou qu'il menace d'une autre manière la restitution de la marque)<sup>79</sup>, et ce même si l'action judiciaire pourra encore être valablement intentée contre l'ancien titulaire jusqu'à l'enregistrement du transfert au registre des marques (art. 17 al. 3 LPM)<sup>80</sup>.

#### **IV. Action en cession de marque**

##### **A. Champ d'application personnel**

Le champ d'application personnel de l'article 53 LPM quant à la victime (demanderesse) et quand à l'auteur de l'atteinte (défenderesse) est plus large que celui de l'article 4 LPM. Si l'article 4 LPM vise à lutter contre les agents infidèles, l'article 53 LPM vise plus généralement à lutter contre les usurpateurs de marques, même si l'article 4 LPM constitue un cas d'application privilégié de l'action

<sup>79</sup> *Vereitungsgefahr*, INGERL, GRUR 1998, p. 4 ; pour un exemple jurisprudentiel (à propos toutefois d'un nom de domaine), voir TF, sic ! 2005, p. 390.

<sup>80</sup> Sur cette question, voir WILLI, N. 20 *ad* art. 4.

en cession de marque<sup>81</sup>. Cette différence résulte déjà de la formulation même de l'article 53 LPM dont il découle que l'article 4 LPM ne constitue qu'un cas d'application de cette disposition.

Dans ces circonstances, un employé indélicat, un partenaire contractuel déloyal, qui ne seraient certes pas visés par l'article 4 LPM, resteront sujets à l'action en cession de l'article 53 LPM pour autant qu'on puisse leur reprocher un acte d'usurpation de marque.

Par ailleurs, comme relevé à propos de l'article 4 LPM et par parallélisme avec cette disposition, on a pu considérer que seul le titulaire d'une marque antérieure pourrait bénéficier de la protection de l'article 53 LPM<sup>82</sup>. Toutefois, comme cela a été pertinemment relevé, il serait paradoxal d'exiger de la partie demanderesse à une action en cession de marque qu'elle démontre être titulaire d'une marque antérieure, dès lors que le but de l'action en cession consiste précisément à tenter de récupérer une marque que le demandeur estime avoir été usurpée par la partie défenderesse<sup>83</sup>. On ne voit ainsi pas de quelle marque antérieure il pourrait s'agir si ce n'est d'une marque notoire (au sens de l'art. 3 al. 2 let. b et de l'art. 6<sup>bis</sup> CUP). Il est toutefois acquis que la protection résultant des articles 4 et 53 LPM ne saurait se limiter à protéger les titulaires de marques notoires, ce qui n'aurait que peu de sens vu la protection de ces marques résultant déjà de l'article 3 alinéa 2 lettre b LPM<sup>84</sup>.

L'article 53 LPM ne suppose en outre pas de démontrer la faute de la partie défenderesse<sup>85</sup>. L'action peut ainsi être intentée contre un tiers qui serait devenu titulaire de la marque concernée après que celle-ci a été enregistrée par usurpation ou après que le consentement à l'enregistrement de celle-ci a été révoqué. Par analogie avec ce qui a été indiqué à propos de l'article 4 LPM<sup>86</sup>, le vice affectant la titularité initiale de la marque affecte également les titulaires subséquents de celle-ci.

<sup>81</sup> Voir Eugen MARBACH, *Markenrecht*, Vol. III/1 du Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Roland VON BÜREN / Lucas DAVID (édit.), 2<sup>ème</sup> éd., Bâle 2009, p. 512, note de bas de page 2129 (« *Im Vordergrund stehen Klagen gegen die Registrierung durch Nutzungsberechtigte ohne Zustimmung resp. nach Wegfall der Zustimmung. Denkbar ist der Übertragungsanspruch jedoch auch bei anderem treuwidrigen Verhalten* »).

<sup>82</sup> DAVID, N. 4 *ad* art. 53; WILLI, N. 5 *ad* art. 4 et N. 5 *ad* art. 53.

<sup>83</sup> Thomas KOHLY, note sous *Stadtanzeiger Bern*, sic ! 1998, p. 90.

<sup>84</sup> DAVID, N. 8 *ad* art. 4, note que l'art. 4 LPM n'exclut pas l'application de l'art. 3 al. 2 let. b LPM.

<sup>85</sup> DAVID, N. 5 *ad* art. 53.

<sup>86</sup> Voir ci-dessus III.A.

## **B. Motifs de nullité de la marque litigieuse**

Selon les termes de l'article 53 LPM, l'action en cession peut être intentée dans tous les cas où le demandeur pourrait faire constater la nullité de la marque<sup>87</sup>. Il en résulte que cette action devrait pouvoir être intentée même si le motif de nullité est extrinsèque au droit des marques, et notamment si la nullité de la marque doit être constatée en raison de la commission d'un acte déloyal au sens du droit de la concurrence déloyale<sup>88</sup>. Il apparaît d'ailleurs que la notion d'usurpation à laquelle l'article 53 LPM se réfère est plus proche du droit de la concurrence déloyale que du droit des marques. De plus, par analogie avec l'article 4 LPM, et dans la mesure où la marque peut être annulée, une marque qui serait seulement similaire au signe du titulaire lésé et non pas identique pourrait également faire l'objet d'une action en cession.

## **C. Action en cession d'une demande de marque ?**

Au contraire de l'article 29 LBI, l'article 53 LPM ne semble pas permettre d'intenter l'action en cession si la marque usurpée n'est pas encore enregistrée<sup>89</sup>. Toutefois, une telle action devrait être admise, même si la durée de la procédure d'enregistrement de marques en Suisse n'est en général pas très longue, sauf pour des marques non-traditionnelles, notamment des marques tridimensionnelles.

## **D. Révocation du consentement et action en cession**

Pour l'action en cession se posera également la question des effets de la révocation du consentement à l'enregistrement de la marque qui aurait été initialement donné à l'agent. Les questions de la révocation et de la validité de celle-ci s'intégreront généralement dans un contexte plus général de litige contractuel relatif à la validité de la résiliation du contrat. Là encore, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne transférera pas la marque initialement enregistrée au nom de l'agent autorisé en faveur du titulaire qui fait valoir la révocation du consentement, sauf à disposer des documents requis pour enregistrer un tel transfert au re-

<sup>87</sup> Voir DAVID, N. 4 *ad* art. 53, qui se concentre sur les cas de marques antérieures, et ne traite pas d'autres types de droits antérieurs.

<sup>88</sup> Voir p. ex. l'arrêt *C'est bon la vie!* rendu par le Tribunal fédéral, sic ! 2005, p. 463 et l'arrêt du TF dans l'affaire *Gmail* (renvoyant la cause à la juridiction cantonale, le caractère déloyal de l'enregistrement ayant été récemment confirmé par la juridiction de renvoi, soit le Tribunal de commerce de Zurich par arrêt du 16.1.2009 dans la cause HG080137), TF, sic ! 2008, p. 732.

<sup>89</sup> A titre d'exemple, une action en cession de marques fondée sur l'art. 53 LPM avait été intentée dans l'affaire *Stadtanzeiger Bern* alors que les marques concernées n'étaient pas encore enregistrées sic ! 1998, p. 83 ss ; le droit allemand le permet expressément (v. n. 6).

giste des marques<sup>90</sup>. Ainsi, comme confirmé par la jurisprudence, lorsque la question de la titularité du droit à la marque est litigieuse, il n'incombe pas à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de trancher cette question, qui relève du juge civil, dont le jugement pourra cas échéant se substituer à la déclaration de transfert de l'ancien titulaire<sup>91</sup>. Dans cette perspective, le titulaire légitime qui autorisera son agent / distributeur à enregistrer une marque sera bien avisé d'obtenir dès cet enregistrement ou même préalablement (p. ex. à la conclusion du contrat) une attestation unilatérale irrévocable signée par l'agent / distributeur par laquelle ce dernier accepterait de transférer la marque au titulaire légitime, ce afin d'éviter tout litige ultérieur.

#### **E. Délai de l'action en cession**

Au contraire de l'action en nullité de l'article 4 LPM qui n'est soumise à aucun délai<sup>92</sup>, l'action en cession est soumise à un délai de deux ans. Le point de départ de ce délai dépend de savoir si la marque a été enregistrée sans autorisation, auquel cas le délai court à compter de la publication de l'enregistrement, ou si elle a été enregistrée avec le consentement du lésé qui a été ultérieurement révoqué, auquel cas le délai court à compter de la résiliation (art. 53 al. 2 LPM).

En tout état, même si l'on conçoit la nécessité d'assurer une certaine sécurité juridique, on doit relever qu'une telle limitation temporelle n'existe pas pour les actions en cession en matière de brevets et de designs lorsque les titulaires usurpateurs sont de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI ; art. 34 al. 2 LDes). On peut ainsi souhaiter que la jurisprudence interprète l'article 53 LPM également dans cet esprit, comme le fait une partie de la doctrine<sup>93</sup>, sachant que ceci aurait pu être précisé dans le cadre de la dernière révision législative entrée en vigueur le 1.7.2008 ayant abouti à l'introduction des nouveaux alinéas 3 et 4 à l'article 53 LPM concernant la protection des intérêts des tiers de bonne foi ayant acquis certains droits sur la marque usurpée.

#### **F. Protection des tiers de bonne foi**

A l'image des article 29 alinéas 3 et 4 LBI et 34 alinéas 3 et 4 LDes, les nouveaux alinéas 3 et 4 de l'article 53 LPM (qui sont entrés en vigueur le 1.7.2008) pré-

<sup>90</sup> Art. 28 al. 1 OPM : « 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 ; [...] ».

<sup>91</sup> CRPI, sic ! 2007, p. 454.

<sup>92</sup> La doctrine évoque la limite de la péremption découlant du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, cf. WILLI, N. 18 *ad* art. 4.

<sup>93</sup> WILLI, N. 10 *ad* art. 53 ; voir aussi Roland VON BÜREN / Eugen MARBACH / Patrick DUCREY, *Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, 3ème éd., Berne 2008, p. 198, § 939.

voient une protection limitée des preneurs de licence de bonne foi qui auraient conclu avec le titulaire usurpateur de la marque qui ferait l'objet d'une action en cession. On peut saluer cette modification législative qui a pour effet d'harmoniser les régimes d'application des actions en cession parmi les différentes lois suisses de propriété industrielle.

## V. Conclusion

L'analyse des dispositions relatives à la marque d'agent et à l'action en cession de marque en droit suisse permet de constater que ces dispositions ne sont pas d'interprétation limpide, de sorte qu'elles sont susceptibles de créer ou de perpétuer des incertitudes quant à leur champ d'application, ce qui est dommageable.

Cela mériterait dès lors d'être clarifié en constatant sur le plan du principe que la problématique de la marque d'agent doit être conçue comme un cas particulier de motif relatif d'exclusion de la protection fondé sur l'existence d'un droit préférable de tiers, et celle de la cession comme une sanction potentielle à une usurpation de marque commise en particulier par un agent déloyal. La qualification comme motif relatif permet de clarifier que ces questions ne peuvent manifester pas être vérifiées d'office par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle au moment de l'enregistrement de la marque, ce d'autant moins que la question peut aussi surgir à un stade postérieur au dépôt de la marque, soit au moment de la révocation du consentement à l'enregistrement de celle-ci<sup>94</sup>.

Dans cette logique, il paraîtrait opportun de traiter dans la loi la marque d'agent comme un cas spécifique de motif relatif d'exclusion et de la faire figurer dans une disposition visant plus généralement à réprimer les enregistrements abusifs de marques. Ceci permettrait d'éviter la détermination délicate du champ d'application de l'article 4 LPM et de la notion d'utilisateur autorisé, sachant que d'autres dépôts abusifs qui sont faits hors de toute relation contractuelle peuvent légitimer la sanction de la nullité de la marque comme l'admet la jurisprudence rendue sur le fondement du droit de la concurrence déloyale<sup>95</sup> et devraient également pouvoir justifier un transfert de marque, ce d'autant que la sanction du transfert est déjà appliquée en dehors du droit des marques en matière d'usurpation de noms de domaine en l'absence de base légale spécifique<sup>96</sup>. A titre

<sup>94</sup> C'est ce que prévoit expressément l'art. 8 al. 3 du règlement 40/94.

<sup>95</sup> Voir p. ex. l'arrêt *C'est bon la vie!* rendu par le Tribunal fédéral, sic ! 2005, p. 463 et l'arrêt *Gmail* TF, sic ! 2008, p. 732.

<sup>96</sup> Voir l'arrêt *maggi.com*, TF 4C.376/2004 publié dans la sic ! 2005, p. 390 mais dont le cons. 5.5 n'a pas été publié: « *Die Vorinstanz hat auch mit der Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung der umstrittenen Domain-Namen auf die Klägerin keine Bundesrechtsnormen verletzt. Zwar ist eine Klage auf Abtretung eines Internet-Domain-Namens nicht ausdrücklich vorgesehen, während Art. 53 MSchG dem besser Berechtigten erlaubt, zur Verhinderung von Usurpation statt auf Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung zu klagen. Ob und auf welcher*

d'exemple de solution réglementaire, outre le droit français<sup>97</sup>, on peut évoquer le projet de loi uniforme sur les signes distinctifs de l'INGRES, qui a adopté un système fondé sur la notion générale d'enregistrement de mauvaise foi, un tel enregistrement pouvant en particulier être le fait d'un agent, d'un représentant ou d'un autre utilisateur autorisé, ce motif de nullité de la marque pouvant être invoqué dans le cadre de la procédure d'opposition<sup>98</sup>. Ce projet a également supprimé les délais de péremption pour exercer l'action en cession<sup>99</sup>, au motif que ce délai ne trouvait aucune justification rationnelle<sup>100</sup>.

Plus généralement, la thématique de la marque d'agent et de la cession de marque démontrent de manière exemplaire la nécessité pour les opérateurs commerciaux d'être vigilants dans les relations juridiques qu'ils nouent avec leurs partenaires contractuels dans le cadre desquelles ils permettent à ces derniers de faire usage, voire d'enregistrer à leur nom, les marques ou d'autres signes (notamment des noms de domaine) aux fins de commercialiser leurs produits ou services. Dans ce contexte, une rédaction contractuelle méticuleuse sera essentielle afin de prévenir les litiges ou, à tout le moins, de tenter de les résoudre de manière efficace<sup>101</sup>. A cet égard, et dans une perspective internationale (les litiges pouvant

*Rechtsgrundlage ein Anspruch auf Übertragung eines Domain-Namens besteht, wird in der Doktrin kontrovers diskutiert (vgl. dazu Alfred Bühler / David Rüetschi, Die gerichtliche Anordnung der Übertragung von Domainnamen, in Honsell et. al. (Hrsg.), Privatrecht und Methode, Festschrift für Ernst Kramer, Basel 2004, S. 1015/1016). Das Bundesgericht hat jedoch erkannt, dass die Verpflichtung des Usurpators zur Abgabe entsprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen zulässig ist (vgl. BGE 128 III 401 nicht publ. E. 8, publ. in sic! 12/2002 S. 860, 4C.9/2002). Die Vorinstanz hat sich an dieser Entscheidung orientiert und es bestehen keine Gründe, daran nicht festzuhalten ».*

<sup>97</sup> Art. L-712-6 CPI.

<sup>98</sup> (<http://www.ingres.ch/docs/gestzestextkonsolidiert.pdf>)

« Art. 6 Bösgläubigkeit

1. Vom Kennzeichenschutz ausgeschlossen sind ferner Kennzeichen, die bösgläubig, insbesondere von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten ohne Zustimmung des rechtmässigen Inhabers oder nach Wegfall dieser Zustimmung beansprucht werden.
2. Ausschlussgründe gemäss Abs. 1 werden nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern sind auf dem Wege des Widerspruchs (Art. 29 ff.) oder der Übertragungsklage (Art. 45) geltend zu machen

».

<sup>99</sup> « Art. 45 Klage auf Übertragung einer eingetragenen Marke

1. Die klagende Partei kann statt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn die beklagte Partei sich diese angemasst hat.
2. Wird die Übertragung verfügt, so fallen die inzwischen Dritten eingeräumten Lizenzen oder anderen Rechte dahin; diese Dritten haben jedoch, wenn sie in gutem Glauben die Marke im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen haben, Anspruch auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz, die nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden kann.
3. Vorbehalten bleiben alle Schadenersatzansprüche. »

<sup>100</sup> V. Michael RITSCHER / Lucas DAVID, *Unterwegs zu einem Kennzeichenrecht*, numéro spécial de la sic! 2005 pour le 125<sup>ème</sup> anniversaire du dépôt de marques, p. 161 ss, p. 169.

<sup>101</sup> Voir p. ex. la clause du contrat de distribution prévoyant que « Dealer agrees that it shall not use or incorporate, in whole or in part, any of Yamaha's trademarks in any identifier to the

souvent éclater dans différents pays, comme l'illustre l'affaire *S100* jugée par le Tribunal fédéral, où des procédures ont eu lieu en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisse<sup>102</sup>), il sera avisé de ne pas négliger les questions de droit international privé et de résolution des litiges qui pourraient surgir (notamment quant à l'arbitrabilité de litiges touchant la question de la validité, respectivement de la titularité des marques litigieuses en fonction de l'Etat concerné)<sup>103</sup>, sachant qu'il pourra être délicat d'échapper au principe de territorialité qui prévaut en droit international de la propriété intellectuelle et qui commandera d'appliquer le droit du pays de protection concerné à la question de la marque d'agent en dépit de toute élection de droit qui aurait été faite dans le contrat concerné.

En fin de compte, les questions juridiques ayant trait à la marque d'agent et à l'action en cession de marque confirment la connexité et l'interaction entre le droit des contrats et le droit de la propriété intellectuelle. Dans un contexte international, elles permettent également de souligner que, sous réserve du respect de certaines règles du droit de la propriété intellectuelle des Etats concernés imposées par le jeu du droit international privé, la liberté contractuelle pourra être mise au service des intérêts des parties à des contrats commerciaux internationaux comportant des aspects de propriété intellectuelle afin de favoriser l'exploitation internationale de biens intellectuels, ce à quoi François DESSEMONTET s'est toujours montré sensible, lui qui a grandement œuvré pour harmoniser les règles de droit international privé de la propriété intellectuelle et créer ainsi un cadre juridique clair aux échanges transfrontières de biens immatériels<sup>104</sup>.

*public, such as, but not limited to, a name, trade name, or domain name, without the express written permission of Yamaha. Yamaha retains absolute discretion with respect to approving such use* », qui était en cause dans l'affaire concernant le nom de domaine <yamahagolf-cart.com>, *WIPO Decision Yamaha Motor Corporation, USA v. Danny Crescenzi Case N. D2005-1269* (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-1269.html>).

<sup>102</sup> Cf. arrêt rendu par le *US Court of Appeal for the second Circuit* du 17.3.2000 (et pas du 17.5.2000 comme indiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt, ATF 131 III 583) qui a été publié à 208 F.3d 202 (2<sup>nd</sup> Cir. 2000).

<sup>103</sup> L'utilité d'une telle clause arbitrale pourra être réduite si le territoire concerné est celui d'un Etat dans lequel un litige relatif à une marque ne serait pas arbitral, bien qu'il ne soit naturellement pas possible de prévoir dans quelle juridiction une marque pourra être déposée de manière abusive par un agent déloyal.

<sup>104</sup> Comme le démontre sa participation comme co-rapporteur (avec les Professeurs Rochelle DREYFUSS et Jane GINSBURG) au remarquable projet de *American Law Institute (ALI) : Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* (approuvé par l'assemblée générale de l'ALI en mai 2007 et publié dans sa version officielle en juin 2008), sur lequel il vient de publier un article, *Les Principes de l'American Law Institute pour les litiges internationaux de propriété intellectuelle*, sic ! 2009, p. 290 ss. A noter également qu'une traduction française des principes ALI, faite par le Prof. F. DESSEMONTET, sera publiée dans le Bulletin du CEDIDAC N. 51 (mai 2009).