

## Besprechung / Compte rendu

### L'obligation d'usage en droit des marques

**ERIC MEIER**

Recherches juridiques lausannoises, vol. 22

Schulthess Juristische Medien AG, Zurich 2006, 247 pages, CHF 62.–, EUR 45.–,

ISBN 978-3-7255-4866-8

La thèse lausannoise d'ERIC MEIER, présentée sous la direction du prof. IVAN CHERPILLOD, aborde, pour la première fois dans une monographie suisse à notre connaissance, le principe de l'obligation d'usage instauré à l'art. 11 de la Loi sur la protection des marques (LPM). C'est un ouvrage à la fois complet et succinct. Le style de l'auteur est clair, et illustré d'exemples qui permettent de saisir immédiatement son propos. Il renvoie en note la discussion des points les plus délicats des droits étrangers qu'il analyse, le droit allemand, le droit français et le droit communautaire. ERIC MEIER a d'ailleurs fait précéder son étude d'une bibliographie détaillée (où l'on s'étonne de ne pas trouver par exemple l'étude de Me P.–A. KILLIAS sur La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, Cedidac No 50, Lausanne 2002, p. 329) et d'une documentation législative utile. Une table des matières et un index complètent cet appareil de recherche. Ainsi, la thèse pourra rendre les services qu'on en attend dans la pratique.

Si cette étude est opportune, c'est que la doctrine en droit des marques porte encore la trace de la pratique des agents de propriété intellectuelle qui l'ont façonnée à l'origine, dans notre pays surtout. On trouve dans les ouvrages généraux d'abondantes observations relatives à l'enregistrement des marques, et plus récemment à la procédure d'opposition. Il est plus rare qu'on se penche sur la période postérieure à l'enregistrement, soit les cinq ans du délai de grâce pour utiliser la marque, soit l'obligation d'emploi qui suit cette période. Le mérite d'ERIC MEIER est d'éclairer dans tous ses aspects les multiples conditions à respecter pour que la marque soit censée être utilisée au sens de l'art. 11 LPM.

Après avoir rappelé le principe de l'obligation d'usage, l'auteur analyse les actes d'usage, le caractère sérieux de l'usage, l'objet de l'usage, en particulier quant aux marques de service, puis l'auteur et le lieu de l'usage. Sur ce dernier point, il évoque par exemple l'usage contraire à la Loi contre la concurrence déloyale et l'usage par un preneur de licence. Dans une seconde partie, ERIC MEIER explicite les conséquences du défaut d'usage, soit la déchéance du droit – sauf justes motifs – et la restitution du droit à la marque. Il examine le droit transitoire à la lumière de l'art. 76 LPM, pour conclure par les conséquences du défaut d'usage dans des procédures administratives ou judiciaires sous l'empire de l'art. 12 al. 1 LPM.

Il est impossible de signaler ici tous les points auxquels les tribunaux devront bien se rallier. Les remarques de cette thèse semblent spécialement pertinentes lorsque l'auteur fonde son raisonnement sur l'analyse de l'usage commercial de nos jours. Il ne manque presque jamais d'y inclure l'usage sur Internet, par exemple lorsqu'il parle de la publicité commerciale (cf. par ex. p. 36 et en général p. 55). Ses remarques sur l'usage dans le sponsoring font apparaître son critère essentiel: que pense le public? (voir pp. 38–39). Il va de soi que l'usage de la marque à un autre titre ne compte pas. L'auteur mentionne l'emploi de la marque dans un dictionnaire. Nous y ajouterons le cas de l'usage de la marque dans un calendrier qu'édite un tiers en l'illustrant de belles voitures, sur les clichés desquelles les marques sont reconnaissables. L'auteur est un peu moins clair lorsqu'il laisse la doctrine évoquer le cas des t-shirts portant le sigle de l'Université (p. 29 n. 107): les étudiants ou les professeurs qui les arborent sont-ils vraiment une marchandise qu'emballe un tissu sur laquelle la marque est affixée, ou n'est-ce pas plutôt le vêtement lui-même qui est la marchandise, auquel cas il n'y a aucun doute que la marque est utilisée suffisamment au sens de l'art. 11 LPM? On se demandera également si l'auteur

a raison de se fonder sur le critère de l'emploi d'un symbole à l'américaine comme TM ou R pour déterminer qu'un signe est employé comme raison de commerce ou comme marque (p. 47): tout ce qui fleure bon le formalisme anglo-saxon dans l'usage des symboles de revendication se comprend par rapport au système américain des dommages-intérêts, qu'on ne peut attribuer si celui qui viole le droit de propriété intellectuelle n'a pas été mis en garde et se trouve donc en faute. Dans les pays de droit civil, la déclaration d'intention d'utiliser le signe comme marque, condition nécessaire de l'usage suffisant pour maintenir la marque, ne suffit pourtant pas, comme le fait judicieusement observer l'auteur à un autre endroit (pp. 49–50). Il faut remplir des critères objectifs.

A cet égard, on suivra généralement l'auteur lorsqu'il fait le tour des critères applicables à la détermination de l'usage suffisant de la marque. Sur l'un ou l'autre point, il sera peut-être heureux qu'on continue la discussion des idées qu'il présente. Dans cette perspective, les praticiens s'opposeront sans doute à la conception très restrictive que l'auteur défend pour l'usage partiel de la marque, soit l'usage ne concernant que l'un des produits ou des services qui figure dans la liste des produits et des services pour lesquels la marque est revendiquée (pp. 89–91): L'auteur soutient comme des auteurs allemands la solution dite «minimale», soit le fait que le droit à la marque est maintenu uniquement pour le produit ou le service effectivement utilisé, et pour aucun produit similaire à celui-ci. Il s'y rallie en tout cas pour les «indications générales» (p. 90). L'intention est de désengorger au maximum le registre et le marché des signes qui ne sont pas encore exploités, ce qui est un but louable. Cependant, cet effet est acquis au détriment des droits légitimes du titulaire, qui souvent élargit progressivement la ligne des produits auxquels s'attache la marque en tenant compte des besoins de la technique et des réactions du marché. D'ailleurs, l'auteur fait preuve d'une souplesse justifiée lorsqu'il discute les essais à titre de test (pp. 53–54), si fréquents dans un marché comme la Suisse en raison de son haut pouvoir d'achat et du caractère tendance de sa métropole unique. La même attitude conduirait donc à soupeser soigneusement les intérêts en présence pour les cas d'usage partiel, ce qui amène à préférer souvent la solution que décrit l'auteur pour les procès en nullité, à savoir: le titulaire de la marque a-t-il un intérêt légitime à maintenir sa marque pour des produits similaires (p. 89)?

Parmi d'autres points dignes de discussion, évoquons uniquement la question de l'usage illicite, que l'auteur admet comme «usage sérieux» qui maintient le droit à la marque (par ex. p. 30, pp. 99–100 en cas de contrat de licence nul). A première vue, il paraît que l'auteur ne se rallie pas au principe bien connu: «nemo auditur turpitudinem suam allegans» lorsqu'il admet qu'un usage contraire à la LCD ou autrement illicite demeure un usage conservant le droit à la marque au sens de l'art. 11 LPM. C'est ici la situation de fait qui importe à l'auteur. De même, pour l'usage par un preneur de licence seulement apparemment au bénéfice d'un contrat de licence qui en réalité est nul, la situation de fait est identique à celle d'un usage sérieux. Néanmoins, on devrait différencier les solutions suivant les motifs conduisant à admettre le caractère illicite de l'usage de la marque: lorsqu'il convient de protéger les consommateurs, la sanction de la violation de la LCD devrait aussi valoir sous l'angle de l'art. 11 LPM; en d'autres termes, l'usage illicite parce qu'il est trompeur par exemple ne vaut pas comme usage sérieux. En revanche, quand le contrat de licence est nul ou annulé après avoir été suivi d'un début d'exécution impliquant la mise en marché de certains produits, il serait contraire au but protecteur du Code des obligations dans les dispositions relatives à la nullité du contrat de retirer au titulaire de la marque le bénéfice de l'usage de fait par un tiers qu'il y avait autorisé en apparence.

L'un dans l'autre, chacun des développements que consacre l'auteur à ces questions délicates mérite d'être lu et mis à bon usage dans la pratique. On le félicitera donc vivement d'avoir soutenu cette thèse, et précisément aussi parce qu'elle contient nombre d'opinions personnelles qui s'appuient sur des arguments objectifs et sérieux.

*François Dessemontet,  
Professeur honoraire à l'Université de Lausanne*