Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 82 (1963)

Heft: 2

Artikel: La protection de la marque : propositions en vue de la revision de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce

Autor: Pointet, Pierre Jean

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-896057

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

LA PROTECTION DE LA MARQUE

(PROPOSITIONS EN VUE DE LA REVISION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE)

Rapport présenté par

PIERRE JEAN POINTET

Professeur à l'Université de Neuchâtel

Secrétaire du «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie

INTRODUCTION

Nous nous proposons d'examiner les principales questions qui intéressent le droit des marques – sur le plan national et international – en fonction de la revision totale de la loi fédérale du 26 septembre 1890.

Il ne saurait naturellement s'agir d'épuiser le sujet. Notre but est plus modeste: ouvrir la discussion, mentionner les principaux problèmes, citer les tendances qui se manifestent en Suisse et à l'étranger – dans le domaine législatif national, dans le cadre des conventions internationales et au sein des associations privées intéressées –, indiquer les lignes générales d'une solution et, le cas échéant, présenter des propositions concrètes, sans jamais oublier que les intérêts privés des «usagers» du droit des marques ne sauraient être pris en considération que s'ils concordent avec les intérêts de la collectivité[1].

---

[1] Au sujet des nombreuses dispositions de la loi actuelle qui ont pour but la protection des intérêts de la collectivité, cf. R. SCHNAUFER-BAUER, «Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken», thèse Neuchâtel 1957.

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS

I. La protection de la marque sur le plan international

1. Le domaine des marques ne saurait se limiter aux frontières d'un pays. Il est, par sa nature même, international. Le développement extraordinaire des échanges de marchandises intervenu au cours des cent dernières années et en particulier depuis la fin du XIXe siècle a encouragé et favorise encore constamment cette internationalisation[2]. Celui qui fabrique ou vend une marchandise sous une marque donnée sera toujours conduit à s'intéresser non seulement à sa loi nationale, mais aussi aux dispositions législatives en vigueur dans les autres Etats. Il saluera avec satisfaction tous les efforts entrepris pour unifier ou du moins rapprocher les diverses tendances du droit des marques.

2. L'insertion dans la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 de dispositions relatives aux marques et aux indications de provenance, ainsi que la conclusion des deux Arrangements de Madrid du 13 avril 1891 concernant les fausses indications de provenance et l'enregistrement international des marques prouvent le besoin qui s'est fait sentir d'établir dans ce domaine un droit conventionnel, qui lie actuellement 51 pays.

3. Ce droit conventionnel international a fait l'objet de revisions et plusieurs textes sont simultanément en vigueur[3]. Actuellement, la Suisse est liée en matière de marques par les textes suivants:

---

[2] Voir en particulier: W.R. Stoff, The Trademark-Stimulant to free World Trade, The Trademark Reporter, New York 1956, p. 706–712.

[3] Cf. l'état des membres des diverses unions publié chaque année par le Bureau international dans le no de janvier de la PI.

- Convention d'Union de Paris revisée pour la dernière fois à Lisbonne en 1958[4].
- Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, revisé pour la dernière fois à Lisbonne en 1958[5].
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, texte de Londres de 1934[6].
- Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce, du 15 juin 1957[7].

II. Les effets de l'intégration européenne

1. La Communauté économique européenne (CEE) s'efforce actuellement d'harmoniser les législations des pays membres en matière de propriété industrielle et un comité de coordination a été créé à cet effet. Ce dernier a chargé trois commissions différentes d'étudier les divers problèmes qui se posent en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles.

2. La Commission des marques travaille à un projet de marque unique qui coexisterait – du moins pendant une pre-

---

[4] La ratification par la Suisse du texte de Lisbonne a pris effet au 17 février 1963 (ROLF 1963, p. 117).

[5] Cf. note 4 ci-dessus.

[6] L'Arrangement a été revisé pour la dernière fois à Nice le 15 juin 1957. L'Assemblée fédérale a autorisé le Conseil fédéral à ratifier ce texte (ROLF 1962, p. 1018) et les instruments de ratification ont été déposés le 2 octobre 1962 (PI 1962, p. 222). Le texte de Nice (FF 1961 I 1262) n'entrera toutefois en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié par 12 Etats.

[7] Au 1er janvier 1963, 17 Etats étaient liés par cet Arrangement, également ratifié par la Suisse (ROLF 1962, p. 1018/9).

mière période – avec les diverses marques des pays membres du Marché commun[8].

Un avant-projet de Convention établissant une marque européenne sera vraisemblablement présenté dans le courant de 1963. Il sera donc possible, lors de la revision de la LMF, d'en tenir compte et il conviendra de suivre l'évolution de cette question, afin de faciliter ultérieurement une éventuelle adhésion de notre pays à la convention qui sera élaborée.

2e PARTIE

LA LÉGISLATION SUISSE

I. Premières tentatives législatives

1. La Constitution de 1848 réservait aux cantons le droit de légiférer en matière de marques. Seuls certains cantons

[8] Cf. en particulier M. RÖTTGER, Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1959, p. 329; Y. SAINT-GAL, Examen de l'opportunité d'une marque européenne dans le cadre du Marché commun, RIPIA 1960, p. 122 et, en allemand, Über die Zweckmäßigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, GRUR (Ausland) 1960, p. 169; les études de FINNISS, CROON et HEYDT, parues sous le titre: Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR (Ausland) 1960, p. 337–356; CALLMANN, Vorschläge für eine EWG-Marke unter Berücksichtigung der Markenprobleme in USA, GRUR 1960, p. 514–517; ST. P. LADAS, Der gewerbliche Rechtsschutz im gemeinsamen Markt aus amerikanischer Sicht, 2e partie, GRUR (Ausland) 1960, p. 485; Y. SAINT-GAL / M. RÖTTGER, Das Problem der Schaffung einer EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1960, p. 500, et: Le problème de la création d'une marque européenne, RIPIA 1961, p. 79; Y. SAINT-GAL, Marques et Marché commun, RIPIA 1961, p. 113; voir aussi Conférence des présidents des groupes nationaux de l'AIPPI, Projet de marque européenne, Zurich 19–21 février 1962, l'exposé écrit présenté par Y. SAINT-GAL à la Journée des correspondants de l'Union des fabricants, Aix-en-Provence 24–26 septembre 1962, Projet d'un titre européen en matière de marque, RIPIA 1962, p. 200, ULMER, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs im gemeinsamen Markt, GRUR (Ausland) 1962, p. 273 et, en traduction française: Le droit de la concurrence déloyale et le Marché commun, PI 1963 p. 33–44. Cf. égal. Progetto

firent toutefois usage de cette possibilité, et encore d'une manière restreinte[9].

2. La première tentative faite en vue de régler le droit des marques sur le terrain fédéral remonte à l'année 1849. Une motion dans ce sens avait en effet été déposée au Conseil national, mais elle fut repoussée[10].

3. Le pouvoir de légiférer en matière de propriété intellectuelle ayant été reconnu à la Confédération par l'art. 64 de la Constitution de 1874, le Conseil fédéral, à la suite d'une nouvelle motion déposée au Conseil des Etats en 1876, prépara une loi sur les marques de fabrique et de commerce qu'il soumit au Parlement par message du 31 octobre 1879. Cette loi fut votée le 19 décembre 1879 et elle entra en vigueur le 16 avril 1880.

II. La loi actuelle

1. La loi de 1879 ne réglementait que les marques de fabrique et de commerce. Elle ne contenait aucune disposition au sujet de la protection contre les fausses indications de provenance. Or, non seulement des abus intervenaient dans ce domaine, dont se plaignait avant tout l'industrie horlogère, mais la Suisse, par son adhésion à la Convention d'Union de 1883, était tenue de promulguer les mesures législatives nécessaires pour être à même d'appliquer les dispositions de cette convention concernant les indications de provenance[11].

2. Le Conseil fédéral proposa par conséquent, par message du 9 novembre 1886[12], de compléter la loi de 1879 afin d'y insérer des dispositions relatives aux fausses indications

---

di una legge uniforme per la tutela dei marchi di fabbrica, de l'Istituto di diritto comparato commerciale, industriale e del lavoro «Angelo Sraffa», Milan (1962).

[9] Au sujet des législations cantonales antérieures à la première LMF, cf. DUNANT, p. 66.

[10] MEILI, p. 11; DUNANT, p. 71.

[11] DUNANT, p. 74.

[12] FF 1886 III 519.

de provenance et aux distinctions industrielles. Accepté par le Conseil national, le projet présenté fut renvoyé par le Conseil des Etats au Conseil fédéral, afin que celui-ci examinât la possibilité de réglementer cette matière dans une loi spéciale.

3. Tenant compte de ce vœu, le Conseil fédéral adressa aux Chambres, le 28 janvier 1890, un nouveau message[13] à l'appui de deux projets de loi séparés, l'un relatif à la revision de la loi sur les marques de 1879 et l'autre concernant la répression des fausses indications de provenance et l'obtention de récompenses industrielles.

4. Lors de l'examen des propositions gouvernementales, le Parlement se ravisa; il fondit en une seule loi les deux projets[14] et accepta, en date du 26 septembre 1890, la «loi fédérale relative à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles». Cette loi – qui est la loi actuelle – entra en vigueur le 1er juillet 1891, en même temps que l'ordonnance d'exécution du 7 avril 1891.

5. La loi de 1890 a subi trois revisions partielles: les deux premières en 1928[15] et en 1939[16], pour tenir compte des modifications apportées à la Convention d'Union de Paris lors des Conférences diplomatiques de La Haye (1925) et de Londres (1934), et une troisième en 1951[17], afin de donner au Conseil fédéral la compétence de fixer lui-même les taxes d'enregistrement et de renouvellement des marques, cela en vue de procéder à un relèvement des taxes tenant compte de

---

[13] FF 1890 I 589.

[14] Le fait que certaines dispositions des deux projets se chevauchaient a, semble-t-il, contribué à la décision des Chambres fédérales; cf. DUNANT, p. 79.

[15] Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 193).

[16] Message du CF du 20 septembre 1937 (FF 1937 III 108); cf. également Message du CF concernant les Actes convenus à Londres le 2 juin 1934, du 20 septembre 1937 (FF 1937 III 57).

[17] Message du CF du 20 mars 1951 (FF 1951 I 789).

la dépréciation de la monnaie intervenue au cours des cinquante années précédentes.

Quant à l'ordonnance d'exécution du 7 avril 1891, elle a été remplacée par un règlement d'exécution promulgué par le Conseil fédéral en date du 24 avril 1929 et modifié le 29 septembre 1939, le 16 avril 1947, le 29 septembre 1951, le 29 décembre 1959 et le 21 septembre 1962[18].

III. La revision totale de la loi

1. S'il est un domaine qui doit constamment suivre l'évolution de la vie économique, c'est bien celui de la propriété industrielle. Il est évident qu'une loi sur les marques vieille de plus de 70 ans n'est plus adaptée à la situation actuelle.

2. Une refonte complète de la loi est nécessaire si l'on entend prendre en considération les besoins de l'économie suisse et les tendances actuelles de la protection des marques sur le plan international. Par la même occasion, il sera aussi possible de tenir compte des améliorations apportées aux textes conventionnels dans le cadre de l'Union de Paris à l'occasion des conférences diplomatiques de Nice (1957) et de Lisbonne (1958).

3. Le Conseil fédéral, dans son message concernant les Actes convenus par la Conférence de Lisbonne, du 5 juin 1961, a relevé qu'une prochaine revision totale de la LMF était envisagée depuis quelque temps[19].

4. En vue de préparer la revision, le Groupe suisse de l'AIPPI et le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie ont, au début de 1962, ouvert une enquête com-

---

[18] ROLF 1962, p. 1095.

[19] FF 1961 I 1297. – A l'occasion d'une séance de travail du Groupe suisse de l'AIPPI à Berne le 8 décembre 1960, le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avait déjà expressément déclaré que la revision de la loi sur les marques serait entreprise sitôt après la ratification par la Suisse des Actes de Nice et de Lisbonne.

mune auprès de leurs milieux[20], afin de connaître les vœux des cercles intéressés à la protection des marques. Se fondant sur les réponses reçues, ces deux associations ont fait connaître leur avis au Bureau fédéral par un rapport du 10 décembre 1962[21].

3e PARTIE

LES QUESTIONS EN DISCUSSION

I. La marque

1. La LMF se réfère, tant dans son titre qu'à l'art. 1er al. 1, aux marques de fabrique et de commerce. Les art. 1er ch. 2 et 7 de la loi, ainsi que l'art. 15 ch. 4 du règlement d'exécution font en outre apparaître une catégorie particulière, la marque de production, qui s'applique aux produits naturels pour lesquels on ne peut parler d'une fabrication proprement dite.

2. Une commission spéciale de l'AIPPI a examiné s'il n'était pas possible de trouver un nouveau terme qui puisse servir de désignation générale pour tous les genres de marques (y compris les marques collectives, etc.). Elle est arrivée à la conclusion qu'il était préférable d'utiliser les désignations existantes, à savoir «trade mark», «Warenzeichen» et «marque de fabrique et de commerce», tout en recommandant cependant de supprimer la distinction faite dans la terminologie française entre les marques des fabricants et celles des commerçants[22].

---

[20] Cf. la circulaire du Groupe suisse de l'AIPPI et du «Vorort» du 27 février 1962 et le «Questionnaire» qui y était joint.

[21] Cf. Revue suisse 1963, fasc. 1. – Afin de faciliter les travaux de revision de la LMF, nous examinerons les différentes questions qui se posent dans l'ordre même que nous avons établi pour l'enquête du 27 février 1962 et que nous avons repris dans le rapport du 10 décembre 1962.

[22] Cf. Rapport de la commission Medcalf pour le Comité exécutif d'Ottawa, Annuaire AIPPI 1961, no 11, 1re partie, p. 30.

Reprenant les conclusions de cette commission, le Comité exécutif de l'AIPPI a recommandé, à sa session d'Ottawa de septembre 1961, de n'employer que la désignation «marque»[23]. Cette question sera encore examinée au Congrès de Berlin (3–8 juin 1963) de cette association[24].

3. Les milieux suisses intéressés ont estimé que l'emploi du seul mot «marque» constituerait une simplification pouvant d'autant plus être recommandée qu'il n'en résulterait aucun inconvénient[25].

4. En Suisse, de même que dans tous les pays de l'Union de Paris, la distinction faite entre les marques de fabrique, de commerce et de production n'a aucun effet juridique[26]. Ces trois sortes de marques sont soumises aux mêmes dispositions. La distinction actuelle n'a qu'un caractère économique. Nous estimons par conséquent que les termes «marques de fabrique et de commerce» devraient être remplacés par le seul mot «marque»[27], sous le couvert duquel pourrait rentrer également la marque de service[28].

L'adoption du mot «marque» ne fera naturellement pas disparaître la diversité des fonctions des différentes sortes de marques et n'empêchera pas non plus de prévoir pour certaines marques – par ex. pour les marques de service et

---

[23] Annuaire AIPPI 1961 no 11, 2e partie, p. 18.

[24] Cf. les rapports des groupes nationaux, Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1re partie, p. 15–56, ainsi que le compte-rendu du congrès, qui sera publié dans un prochain annuaire.

[25] Cf. Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[26] MATTER, p. 43; KRAYENBUHL, p. 39; il en est également ainsi dans les pays de l'Est (cf. Katzarov, p. 173), bien que dans ces pays, l'emploi de la marque de fabrique soit toujours obligatoire, alors que l'emploi de la marque de commerce ne l'est que dans certains cas. – L'absence de distinction juridique ressort aussi de la loi-type CCI; l'art. 1er précise en effet qu'on entend par marque de fabrique et de commerce «toute marque utilisée ou que l'on se propose d'utiliser...».

[27] Dans le même sens, BEIER/REIMER, PI 1955, p. 24, et GRUR 1955, p. 266.

[28] Cf. question IV, p. 103.

les marques collectives – des réglementations particulières avec des effets juridiques différents[29].

II. Notion de la marque

1. La loi ne donne pas de définition de la marque. Elle se contente d'indiquer à l'art. 1er ce qui doit être considéré comme marque. Il en est de même des lois des autres pays.

2. Déjà lors de la conférence préparatoire qui s'était tenue à Paris en 1880 en vue d'élaborer la Convention d'Union, la proposition avait été faite d'insérer dans le texte conventionnel une définition de la marque. Cette tentative ainsi que toutes celles faites ultérieurement n'aboutirent toutefois pas[30].

3. L'AIPPI a repris en 1959 l'examen de la question, qui figurera à l'ordre du jour de son Congrès de Berlin de 1963[31].

Le Comité exécutif de cette association, réuni à Ottawa en septembre 1961, a renoncé à proposer une définition de la marque, en raison en particulier du fait qu'il existe très peu de signes que tous les pays acceptent d'enregistrer comme marques. Il a en revanche suggéré de préciser la notion de la marque de la manière suivante: «Une marque sera constituée par tout signe qui est distinctif en soi ou est devenu distinctif pour les produits ou services d'une personne ou d'un groupe de personnes»; d'autre part, il a fait suivre ce texte

---

[29] TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 354, relève que la diversité apparaît tout particulièrement en cas de cession et de licence. Cette différence disparaîtra cependant si, comme nous le suggérons (cf. question XXVII, p. 170), on adopte le principe de la cession libre.

[30] Cf. en particulier MAGNIN, à propos de l'art. 6 de la Convention d'Union, PI 1950, p. 110; BEIER/REIMER, PI 1955, p. 24, et GRUR, p. 266.

[31] Cf. les différents rapports des groupes nationaux, Annuaire AIPPI 1962 no 12, 1re partie, p. 15–54.

d'une énumération de signes pouvant en particulier «être susceptibles de constituer une marque»[32].

La CCI propose à l'art. 1er de sa loi-type, sous le titre de «définition», la notion suivante:

> «On entend par marque de fabrique et de commerce toute marque utilisée ou que l'on se propose d'utiliser sur, avec, ou au sujet d'une marchandise dans le but d'identifier celle-ci ou de distinguer les marchandises d'une personne de celles d'autres personnes.
> En tant que telle, la marque peut consister en tout signe distinctif, y compris un mot, un nom, un dessin ou toute combinaison de ceux-ci.»

Ces deux textes, de même que ceux figurant dans les lois nationales les plus récentes[33], attestent de la difficulté d'obtenir l'accord de tous sur une définition de la marque. Une telle définition au sens strict n'est du reste pas nécessaire.

Aussi longtemps que la notion de la marque variera d'un pays à l'autre, la mise au point d'une définition restera en effet une œuvre théorique et, lorsque les diverses législations nationales se seront suffisamment rapprochées, une définition deviendra superflue. Au surplus, le droit de la marque doit suivre l'évolution de la vie économique; toute définition risquerait par conséquent très vite d'être dépassée par les événements.

4. Etant donné la difficulté de trouver une définition précise de la marque, il paraît préférable de s'en tenir à une no-

---

[32] Rapport de la Commission spéciale chargée de l'étude de la notion de marque (Commission Medcalf), Annuaire AIPPI 1961 1re partie, p. 19 et Compte rendu de la réunion du Comité exécutif à Ottawa, Annuaire AIPPI 1961 2e partie, p. 18. – Le rapport de la Commission Medcalf a paru en traduction allemande sous le titre: «Vergleichende Studie des Begriffs der Marke in den einzelnen Ländern» dans GRUR (Ausland) 1961, p. 461–473.

[33] Cf. par ex. la loi suédoise, qui prévoit à son art. 1er que la marque est un signe distinctif servant à différencier les marchandises offertes dans l'exercice d'une activité commerciale et industrielle et qu'elle «peut consister en des signes, mots, lettres ou chiffres, ou dans le conditionnement, l'habillage ou l'emballage de la marchandise».

tion générale et d'indiquer à l'art. 1er de la LMF ce qui doit être considéré comme marque. Le problème qui se pose est alors de savoir s'il convient de reprendre la notion actuelle[34] ou de l'élargir et – dans l'affirmative – de quelle façon.

5. La marque doit permettre de reconnaître une marchandise déterminée parmi toutes les marchandises analogues. Elle doit par conséquent être différente des autres marques, être spéciale, c'est-à-dire de nature à ne pas être confondue avec une autre. Mais de plus, selon l'art. 1er, elle doit être appliquée sur les produits ou sur leur emballage «à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance».

6. Les principales questions posées par la revision sont les suivantes:

a) L'exigence de l'*emploi de la marque sur les produits ou sur leur emballage* doit-elle être maintenue, supprimée ou élargie en ce sens que, par exemple, l'emploi de la marque dans la réclame, sur du papier d'affaires, etc. soit également considéré comme usage de la marque?

b) La marque devrait-elle pouvoir être constituée par une *forme* particulière du produit ou de l'emballage, pour autant que cette forme ne soit pas conditionnée par des fins techniques?

c) Le signe employé comme marque doit-il avoir uniquement ou avant tout pour but de permettre de constater la provenance du produit, ou doit-on attacher davantage d'importance à d'autres fonctions de la marque, comme par exemple à celle de *garantie de la qualité?*

7. La condition de l'*emploi de la marque sur le produit ou l'emballage* pourrait vraisemblablement être supprimée sans qu'il en résulte d'inconvénients, chaque fois que la marque fait l'objet d'un usage régulier et de quelque importance en Suisse, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas.

---

[34] Cf. David, p. 57; Matter, p. 40; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 227.

On doit cependant tenir compte des possibilités d'abus et de la difficulté dans certains cas de constater s'il y a ou non usage de la marque. Il faut aussi éviter que n'importe qui puisse revendiquer en Suisse un droit de marque, sous prétexte qu'un signe déterminé a été employé par exemple dans de la réclame faite à l'étranger. C'est la raison pour laquelle nous ne recommandons pas la suppression pure et simple de la condition fixée à l'art. 1er al. 2 LMF.

Il conviendrait en revanche d'assouplir cette condition en faveur de la marque à trois dimensions (voir ch. 8 ci-après), de la marque de service (voir question IV, p. 103), de la marque sonore (voir question V, p. 108) et de l'emploi de la marque – intervenu en Suisse – sur le papier d'affaires ainsi que sur les annonces, affiches, prospectus, factures, catalogues ou autres documents de publicité, conformément à la réglementation en vigueur en Autriche, en Allemagne, en France et en Italie[35].

Une telle extension pourra d'autant plus facilement être prise en considération si, comme nous le suggérons plus loin, la nouvelle loi est fondée sur le principe du dépôt et de l'enregistrement constitutifs du droit à la marque. L'usage n'ayant plus la même importance que jusqu'ici pour l'acquisition du droit, la notion d'emploi de la marque pourra être élargie sans inconvénient.

Cette réglementation permettrait, d'autre part, de donner suite au vœu exprimé par les milieux intéressés[36] que l'usage de la marque par un tiers sur du papier d'affaires ou

---

[35] Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 297; R. Blum, Schutz, Revue suisse 1951, p. 165; Alexandre Martin-Achard, Avant-propos au premier fascicule de la Revue suisse 1943, p. 2: « Il n'y a aucune raison de principe qui s'oppose à admettre – à l'instar d'autres législations – une protection générale de la marque contre tout usage illicite de celle-ci, même oral»; Roubier, vol. II, p. 518; a contrario, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[36] Cf. rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; voir aussi question XXXIV, Protection de droit civil et de droit pénal, p. 193.

dans des textes de publicité constitue un acte de violation des droits du titulaire[37].

8. La loi actuelle ne prévoit pas la protection des *marques à trois dimensions*[38]. Cependant, le Bureau fédéral accepte à l'enregistrement une marque à trois dimensions en application du principe de la marque «telle quelle» de la Convention de Paris, lorsqu'elle a préalablement été enregistrée dans un autre pays unioniste.

Il arrive parfois qu'un ressortissant suisse demande l'enregistrement comme marque d'un signe apposé par exemple sur une bouteille. Le Bureau fédéral enregistre la marque en publiant l'ensemble, c'est-à-dire la bouteille et le signe. Dans un tel cas, seul le signe est juridiquement protégé comme marque.

Le Conseil fédéral, dans son message du 28 janvier 1890[39], avait proposé que la forme et l'emballage d'un produit soient protégés comme marque; les Chambres fédérales n'ont toutefois pas donné suite à cette suggestion. Il conviendrait à notre avis de la reprendre[40]. En effet, comme le Conseil fédéral le relevait déjà à l'époque, «la forme du produit et son emballage constituent aussi des marques facilement reconnaissables pour le grand public, et dont il ne faudrait pas priver notre industrie sans motifs sérieux»[41]. Il n'y a pas de raison non plus de refuser au déposant suisse ce qu'on est

---

[37] Le Groupe suisse de l'AIPPI avait déjà fait une proposition dans ce sens lors de la modification de la LMF en 1937; le Conseil fédéral n'y avait pas donné suite, «pour cette raison surtout» que ce vœu et d'autres aussi «ne tiraient pas leur origine des Actes de Londres» (FF 1937 III 109).

[38] RO 72 I 365 c. 1 (JdT 1947 I 333); David, p. 70; Matter, p. 45; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 352.

[39] FF 1890 I 589.

[40] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[41] FF 1890 I 591; cf. aussi Chenevard vol. I, p. 171; Tell Perrin, Dans les méandres de la propriété intellectuelle, p. 11: «Exclure du domaine des marques les éléments qui, pour certains objets, en remplissent le mieux la fonction, est déraisonnable.»

tenu d'accorder au ressortissant unioniste qui a effectué un premier dépôt dans un pays (par exemple la France[42] ou l'Italie[43]) qui protège la marque à trois dimensions[44].

9. Les fonctions de distinction et d'indication de provenance de la marque dont fait état l'art. 1er sont certes importantes. Mais du fait du développement considérable du commerce et de l'industrie depuis le début du XXe siècle, de la substitution progressive de la grande entreprise à l'entreprise artisanale et de la société par actions à l'entreprise individuelle, les rapports entre fabricants et commerçants d'une part et clients d'autre part se sont notablement modifiés[45]. Aujourd'hui, ce qui intéresse l'acheteur, c'est non seulement de savoir qui a fabriqué la marchandise offerte ou qui l'a mise dans le commerce, mais aussi – et peut-être davantage – d'avoir la certitude que cette marchandise possède toutes les qualités attachées à la marque[46].

---

[42] Dusolier, Conditions de la protection en France des formes de bouteilles par le dépôt de modèle ou de marque de fabrique, Rivista di Diritto industriale 1961, p. 314; Roubier, vol. II, p. 551; Saint-Gal, p. D 11, qui relève que non seulement l'enveloppe et l'emballage d'un produit peuvent constituer une marque, mais aussi, selon une jurisprudence «qui semble désormais constante», la forme du produit lui-même.

[43] Francescelli, vol. II p. 278.

[44] C'est ce que constatait déjà le CF dans son message du 28 janvier 1890 (FF 1890 I 592); au sujet des pays protégeant la marque à trois dimensions, voir Beier/Reimer, PI 1955, p. 30. – R. Blum, Schutz, Revue suisse 1951, p. 163, propose de protéger également comme marque la couleur distinctive d'un produit et de son emballage; voir aussi à ce sujet: Dietze, Farben unter Kennzeichen-Schutz? GRUR 1959, p. 410–414; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 256/257; Blasendorff, Farbenwirkung und Farbenschutz, GRUR 1954, p. 294–301.

[45] E. Reimer, Neue Wege, p. 1.

[46] Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 269: Die Marke vertritt als Symbol die Ware und zwar so, wie der Konsument sie in Erinnerung hat. Er erwartet ein Produkt gleicher Qualität zu erhalten; Troller, Privat- und Zivilprozeßrecht, p. 201: «Die Kundschaft gehört zur Marke und nicht zum Unternehmen»; David, Dé-

La valeur de la marque dépendant de plus en plus de la garantie de qualité qu'elle implique, il conviendrait d'en tenir compte en prévoyant à l'art. 1er que sont considérés comme marques «les signes appliqués sur les produits ou marchandises... à l'effet de les distinguer, d'en constater la provenance *ou d'en garantir la qualité*»[47].

III. Les raisons de commerce

1. La disposition de l'art. 2 LMF a pour but de libérer les raisons de commerce employées comme marques des formalités d'enregistrement au registre des marques, l'inscription de la raison au registre du commerce remplaçant cet enregistrement. La protection ainsi accordée tient compte de la situation créée par la première loi de 1879, qui accordait une importance particulière aux raisons de commerce, puisqu'elle ne reconnaissait comme marques, à part ces dernières, que les signes figuratifs.

2. L'art. 2 LFM n'assimile toutefois les raisons de commerce aux marques enregistrées que dans la mesure où elles sont «employées comme marques». Par conséquent, la présomption du droit à la marque ne résulte pas de la seule inscription au registre du commerce[48].

---

finition, GRUR (Ausland) 1958, p. 17, qui se demande en outre si la notion traditionnelle de la marque ne devrait pas être modifiée de telle sorte que «die Marke zur Identifikation der Ware dient, wobei die Identifikation durch die Feststellung anderer Eigenschaften erfolgen kann». – a contrario: SPOENDLIN, Zur freien Übertragbarkeit der Marke, Revue suisse 1950, p. 126, et Nochmals zur freien Übertragbarkeit der Marke, Revue suisse 1952, p. 63/64.

[47] DAVID, op. cit. p. 16, est d'avis que le texte français de l'art. 1er LMF dit clairement que «die Marke nicht nur die Bestimmung der Herkunft, sondern auch die Unterscheidung der Ware, deren Identifikation, ermöglichen soll; diese Identifikation kann aber ... auch auf andere Weise geschehen, z.B. durch die Feststellung gewisser Qualitäten».

[48] RO 88 II 33 (JdT 1963 I 37) et les arrêts cités; DAVID, p. 78; MATTER, p. 52; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 227.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt récent, la présomption de l'art. 5 que le premier déposant d'une marque en est le véritable ayant droit[49] ne profite à celui qui invoque comme marque sa raison inscrite au registre du commerce que si les règles de fond figurant aux art. 4 à 11 ont été observées[50].

3. Le traitement de faveur accordé aux raisons de commerce ne paraît plus se justifier aujourd'hui. Le dépôt d'une marque est une formalité simple et peu coûteuse. Si, comme nous le proposons par la suite[51], on adopte lors de la revision un système mettant l'accent sur l'enregistrement, il conviendra de supprimer la disposition spéciale relative aux raisons de commerce. Ces dernières ne seront alors protégées comme marques – toutes autres conditions étant remplies – que conformément à la procédure de dépôt et d'enregistrement de la LMF[52].

IV. Les marques de service

1. Ainsi que son nom l'indique, la marque de service est utilisée pour distinguer non un produit, mais un *service*[53]. On peut classer les marques de service en deux catégories principales[54]:

---

[49] David, p. 79; Troller, Sonderheiten der Firmenmarken, Revue suisse 1949, p. 27; a contrario: Matter, p. 56.

[50] RO 88 II 28 (JdT 1963 I 37).

[51] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, p. 129.

[52] Le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort arrive à la même conclusion.

[53] Cf. Fleury, Les marques de service, et Froschmaier, Der Schutz von Dienstleistungszeichen, ainsi que la bibliographie citée par ces deux auteurs; R. Blum, Les marques de service, PI 1953, p. 115; Beier/Reimer, PI 1955, p. 34; Mascarenas, La marque de service, PI 1959, p. 137; Saint-Gal, p. C3; art. 12, 2e phrase de la *loi-type CCI*: «On entend par marque de service une marque utilisée par une personne dans le but de distinguer les services rendus par elle de ceux rendus par d'autres personnes.»

[54] Cf. Rapport du Groupe belge, Annuaire AIPPI 1955, no 1,

a) Les marques de service qui s'appliquent sur des produits ou les accompagnent étroitement pour indiquer l'auteur d'un service dont ces produits ont été l'objet (linges blanchis, tissus rendus irrétrécissables ou infroissables, tapis traités contre les mites, vitres lavées, etc.);

b) les marques de service qui s'emploient de diverses façons pour indiquer des services qui ne se rattachent pas à ces produits (banques, assurances, transport de personnes, offices de renseignements, stations émettrices de radio ou de télévision, agences matrimoniales ou de placement).

Dans les deux cas, les entreprises entendent employer une marque pour distinguer les services qu'elles rendent des services similaires rendus par d'autres entreprises. Mais, alors que dans le premier le service est en relation avec un produit, il n'en est pas de même dans le second.

La protection en tant que marque du signe employé pour caractériser le service est demandée par les milieux intéressés pour les deux catégories de marques de service[55]. On estime en effet que, du point de vue économique, une prestation de service est l'équivalent de la mise à disposition d'un produit et qu'une protection en vertu du droit des marques est de ce fait justifiée[56].

2. La question de savoir s'il convient de prévoir une *définition* des marques de service a été examinée au sein des groupes nationaux de l'AIPPI[57]. Partant de l'idée que «dé-

---

p. 213; Froschmaier, p. 20; Fleury, p. 12; Mascarenas, PI 1959, p. 140, distingue neuf groupes de marques de services et Huttenlocher, GRUR 1955, p. 131, onze, alors que la loi américaine en compte huit.

[55] Cf. la résolution dans ce sens adoptée à l'unanimité par le Congrès de Washington de l'AIPPI (Annuaire 1956 n° 3, p. 131); égal. Fleury, p. 14; Saint-Gal, p. C3.

[56] Dans ce sens, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 354; R. Blum, Dienstleistungsmarke, p. 106; Plinio Bolla, La Proprietà industriale, p. 370; Froschmaier, p. 22 et p. 73/74; a contrario: Spoendlin, Dienstleistungsmarke, Revue suisse 1954, p. 30.

[57] Annuaire AIPPI 1956, no 2, p. 211 ss.

finir c'est limiter et limiter c'est empêcher l'évolution»[58], le Congrès de Washington (1956) de cette association a estimé à l'unanimité qu'une définition de la marque de service n'était pas opportune[59]. Nous partageons cet avis.

Au cours des efforts entrepris en vue de préciser la notion de la marque de service, l'opinion qui a prévalu jusqu'ici est celle selon laquelle ce terme s'applique non seulement en cas de prestation d'un service, mais aussi lors de la publicité relative à un service déterminé[60], comme le prévoit la loi américaine[61].

3. La reconnaissance de la marque de service dans les *conventions internationales* est de date récente.

L'AIPPI a traité pour la première fois la question à son Congrès de Bruxelles (1954) sur la base d'un rapport commun présenté par les groupes suisse et américain[62]. Le Co-

---

[58] Déclaration de Me Paul Mathely, rapporteur général, au Congrès de Washington, Annuaire AIPPI 1956, no 3, p. 83.

[59] Annuaire AIPPI 1956, no 3, p. 131.

[60] Cf. le rapport adopté à Sirmione par le Comité exécutif de l'AIPPI, Annuaire 1956, no 2, p. 98.

[61] Art. 45 al. 11 du Lanham Act: «La marque de service désigne une marque utilisée pour la prestation d'un service, ou pour la publicité y relative, dans le but d'identifier le service rendu par une personne et de le distinguer des services rendus par autrui. Le terme comprend sans limitations les marques, noms, symboles, titres, désignations, devises (slogans), mots typiques et traits caractéristiques utilisés dans le commerce pour la TSF ou pour d'autres moyens de publicité.»

A l'occasion des travaux de l'AIPPI, R. Blum a proposé de reprendre comme définition la notion de la loi américaine, tout en complétant la fin de la dernière phrase de la manière suivante: «... utilisée dans le commerce, *notamment* pour la radio, la *télévision*, ou pour d'autres moyens de publicité» (Annuaire AIPPI 1955, no 1, p. 236). Fleury, p. 185, préférerait pour sa part ne reprendre que la première phrase.

[62] Annuaire AIPPI 1954, no 5, p. 84 (compte-rendu de la 6e séance de travail du Congrès de Bruxelles) et p. 263 (Rapport au nom des groupes suisse et américain présenté par MM. R. Blum et St. P. Ladas).

mité exécutif de cette association s'en est occupé à sa réunion de Sirmione (1955); il a, à cette occasion, formulé des propositions[63] qui ont été, après discussion, reprises par le Congrès de Washington (1956), lequel, réaffirmant qu'il y avait lieu d'assurer la protection de la marque de service, a exprimé le vœu que cette dernière soit assimilée à la marque de fabrique et de commerce, aussi bien dans la Convention d'Union de Paris que dans l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce[64].

La Conférence diplomatique qui s'est tenue à Nice en juin 1957 a donné suite à ce vœu. L'Arrangement de Madrid a en effet été complété de telle sorte que la protection est dorénavant accordée aux «marques applicables aux produits ou services enregistrées dans le pays d'origine»[65]. D'autre part, les marques de service ont également été prises en considération dans le nouvel «Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce».

Quant à la Convention d'Union, elle a été revisée pour la dernière fois à Lisbonne en 1958. A cette occasion, les termes «marques de service» ont été introduits à l'art. 1er al. 2, dans l'énumération des différents droits de propriété industrielle, à la suite de la mention des marques de fabrique et de commerce[66]. En outre, un nouvel art. 6sexies pose le

---

[63] Annuaire AIPPI 1956, no 2, p. 98.

[64] Annuaire AIPPI 1956, no 2, p. 211 (rapports des groupes nationaux); Annuaire AIPPI 1956, no 3, p. 83 (compte-rendu de la troisième séance de travail du Congrès) et p. 131 (vœu relatif à la marque de service).

[65] Art. 1 de l'Arrangement de Madrid revisé à Nice le 15 juin 1957; les autres articles ont été modifiés en conséquence.

[66] Le Bureau international, estimant que la question de la protection de la marque de service n'était pas mûre, ne l'avait pas portée au programme de la Conférence (Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, fasc. 1, 1re partie, p. 54). Une majorité d'Etats se prononça toutefois en faveur de sa prise en considération

principe de la protection des marques de service. La première phrase de cet article: «Les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service», tout en affirmant le principe, réserve toutefois implicitement aux Etats la liberté de définir les modalités de la protection. La deuxième phrase du nouvel art. 6 sexies indique d'autre part expressément que les Etats «ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques». Il résulte de ce libellé que la protection des marques de service dans les différents Etats peut découler d'une autre réglementation juridique que celle du droit des marques; elle peut, par exemple, être fondée sur les dispositions réprimant la concurrence déloyale[67].

4. Sur le plan *national*, le premier pays qui a légiféré dans ce domaine et qui a admis l'enregistrement des marques de service et leur protection sur la base de la loi sur les marques de fabrique et de commerce est les Etats-Unis, en 1946[68]. Par la suite, un certain nombre de pays (Canada, Brésil, Egypte, Iran, Haïti, Monaco, Philippines) ont également prévu la protection de la marque de service[69].

Au cours des dernières années, quatre pays ont procédé à une revision totale de leur loi sur les marques et ont saisi l'occasion de prévoir expressément la protection de la marque de service: le Danemark (art. 1er al. 3), la Suède (art. 1er al. 3), la Norvège (art. 1er al. 3) et la Yougoslavie (art. 1er al. 2). Cette tendance est encouragée par la loi-type CCI[70].

5. En *Suisse*, la LMF ne contient aucune disposition relative à la marque de service.

(Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 4e fasc., p. 101 à 106).

[67] Plinio Bolla, La Conférence de Lisbonne, Revue suisse 1959, p. 9.

[68] Art. 45 al. 11 du Lanham Act; voir aussi Froschmaier, p. 92–120, et Fleury, p. 95–174.

[69] Cf. Froschmaier, p. 91; Fleury, p. 16; Saint-Gal, p. C3.

[70] Art. 12: «Toutes les stipulations de cette loi s'appliqueront aux marques de service en ce qui concerne les services désignés dans l'enregistrement»; cf. aussi p. 103, note 53.

Notre pays a cependant été à même de ratifier la Convention d'Union de Paris dans son texte de Lisbonne (1958) et les deux Arrangements de Nice de 1957 qui renferment des dispositions concernant les marques de service. En effet, en Suisse ces marques peuvent actuellement être sauvegardées sur la base de la loi réprimant la concurrence déloyale[71].

Une telle possibilité, si elle est suffisante au sens des obligations contractées sur le plan international, n'est cependant pas de nature à régler la question de façon satisfaisante.

Afin de ne pas dépendre uniquement de la protection résultant de la répression de la concurrence déloyale – qui est insuffisante et problématique – les détenteurs de marques de service employées en relation avec un produit les déposent fréquemment comme marques de fabrique ou de commerce[72]. Etant donné notre système d'enregistrement, le Bureau fédéral n'est pas en mesure de s'opposer à de telles marques.

Quant aux marques de service qui ne se rattachent pas à des produits, il n'est pas possible de les déposer comme marques.

Il convient de saisir l'occasion de la revision de la LMF pour assurer une protection adéquate à la marque de service[73].

V. Les marques sonores ou auditives

1. La marque sonore n'est actuellement protégée qu'aux Etats-Unis d'Amérique et encore seulement au titre de mar-

---

[71] Cf. Fleury, p. 64.

[72] Ainsi, la marque «Sanfor» (marque suisse no 90961 du 2 mars 1937) déposée pour des tissus en pièces de coton, de lin, de laine, de soie artificielle et de combinaisons de ceux-ci; en réalité, cette marque n'indique pas la provenance des produits textiles, mais le procédé spécial empêchant ceux-ci de rétrécir. Pour d'autres exemples, cf. R. Blum, Les marques de service, p. 115. – Voir aussi Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 354, Fleury, p. 14.

[73] Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

que de service[74]. Le «Lanham Act» englobe en effet dans la notion de marque de service les «traits caractéristiques utilisés dans le commerce pour la TSF ou pour d'autres moyens de publicité»[75].

2. Il est certain qu'un bruit particulier employé régulièrement avec tel ou tel service ou même en relation avec telle ou telle marchandise peut être de nature, dans l'esprit de l'auditeur, à distinguer ce service ou cette marchandise[76].

Si cependant aucun pays n'a jusqu'ici prévu d'une façon générale la protection comme marque du signe sonore, c'est non seulement parce que les expériences font encore défaut dans ce domaine, mais aussi parce que, selon la notion qui prévaut, un rapport étroit doit exister entre la marque et le produit, la marque devant être apposée sur le produit ou sur son emballage ou consister dans la forme du produit ou de son emballage.

C'est également ce point de vue qu'ont adopté dans leur majorité les milieux suisses intéressés, qui se sont prononcés contre la prise en considération de la marque sonore dans la nouvelle LMF[77].

3. Cette opposition était compréhensible tant qu'on s'en tenait strictement au principe de l'art. 1er ch. 2 LMF de l'application de la marque sur le produit ou son emballage.

---

[74] Fleury, p. 136; R. Blum, Les marques de service, PI 1953, p. 117, ne voit pas pourquoi une marque sonore telle que le célèbre rugissement du lion, qui caractérise les films de la Metro-Goldwyn-Meyer, ne peut être accepté à l'enregistrement comme marque de commerce.

[75] Art. 45 al. 11.

[76] Ainsi, les notes sol, mi, do jouées par un carillon pour distinguer une émission de programmes radiophoniques ou le bruit d'une porte qui grince pour caractériser un programme radiophonique ayant pour titre «Chambre secrète»; d'autres exemples sont cités par R. Blum, op. cit., p. 117; – voir aussi Masson, p. 32, Beerli, p. 24, Tetzner, Neue Markenformen, GRUR 1951, p. 67.

[77] Cf. le Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

L'objection ne vaut cependant pas à l'égard des marques de service, puisque ces dernières – par exemple lorsqu'on a affaire à un service de banque ou d'information – peuvent n'avoir aucun rapport avec un produit.

Nous estimons par conséquent que si la notion de la marque de service est introduite dans la nouvelle LMF[78], on devrait prévoir de toute façon qu'une telle marque peut aussi consister en un signe sonore.

4. L'intérêt de certains milieux à pouvoir employer une marque sonore ne se limite toutefois pas au domaine des marques de service.

On peut admettre qu'en raison de la réclame faite dans les cinémas sous forme de films ou de projections, et davantage encore du fait de l'introduction, dans un proche avenir, de la réclame à la télévision, un intérêt existera à utiliser des signes sonores. Pourquoi alors ne protéger ces derniers que par les dispositions de la LCD et leur refuser la protection de la LMF?

Roubier[79] a relevé, à propos des signes auditifs, que leur rôle est de frapper l'oreille par un son déterminé. Cette définition vaut encore plus pour les signes sonores. Il ne fait pas de doute qu'un tel signe peut tout aussi bien être distinctif que n'importe quel autre signe auditif ou visuel ou combiné. Le fait qu'il ne puisse pas être apposé sur un produit ou sur son emballage n'est pas déterminant. Ce qui compte, c'est qu'il soit employé en relation avec le produit qu'il concerne.

La nouvelle LMF se doit de tenir compte de l'évolution de la vie économique, de la technique et des moyens de propagande actuels. Etant donné que la marque sonore n'est pas de nature, en tant que telle, à induire le public en erreur, ni à porter préjudice aux détenteurs de marques auditives, visuelles ou combinées, nous ne voyons pas les motifs qui s'opposeraient à prévoir dans la nouvelle LMF la possibilité

---

[78] Cf. question IV, Les marques de service, p. 103.

[79] Roubier, vol. II, p. 548.

d'utiliser comme marque un signe sonore, toutes autres conditions étant remplies.

Il conviendrait naturellement de prévoir que la marque sonore n'a pas a être «appliquée» sur le produit ou sur son emballage, mais qu'elle doit être employée en relation avec un produit[80].

VI. Les marques perçues par l'odorat, le goût et le toucher

Etant donné l'évolution rapide de la technique, il est possible de s'imaginer qu'un jour tel produit sera peut-être offert dans un emballage ou accompagné d'un prospectus ayant un parfum spécial ou qui se distinguera par un toucher ou un goût particulier, à moins que le produit lui-même n'attire l'attention du point de vue de l'odorat, du goût ou du toucher[81].

Pour le moment cependant, aucun intérêt économique ne paraît justifier la prise en considération dans la LMF de ces sortes de marques[82].

---

[80] Afin de faciliter l'enregistrement des marques sonores, la demande d'enregistrement aux Etats-Unis doit remplir les conditions habituelles et en outre être accompagnée de trois disques de gramophone incassables, la marque devant être enregistrée sur une face seulement.

[81] TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 228, relève qu'on peut concevoir qu'une marchandise soit imprégnée d'un parfum distinctif; le signe étant apposé sur la marchandise, la marque perçue par l'odorat paraît rentrer dans la définition de l'art. 1er. Il conclut toutefois qu'en raison des conditions fixées dans le règlement d'exécution en ce qui concerne le dépôt et l'enregistrement, des doutes existent quant à la possibilité de considérer comme une marque enregistrable un signe perçu par l'odorat; – voir aussi MASSON, p. 33 et TETZNER, Neue Markenformen, GRUR 1951, p. 68, qui ne voit pas en principe pourquoi de tels signes ne pourraient pas être protégés comme marques.

[82] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

VII. Les marques défensives

La marque dite défensive présente les caractéristiques principales du signe enregistré et utilisé comme marque et des modifications de détail, afin d'empêcher que des tiers ne déposent des marques présentant une trop grande ressemblance avec le signe enregistré; la marque défensive a pour but non d'être utilisée, mais d'assurer une protection particulière à la marque employée[83].

Indépendamment du fait que la marque ne se justifie que s'il en est fait usage, le Tribunal fédéral, dont la jurisprudence est constante dans ce domaine[84], part du point de vue qu'il n'appartient pas au particulier de définir le champ de protection de sa marque; si des tiers empiètent sur les droits du titulaire d'une marque, le juge est là pour y porter remède. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'expiration du délai prévu à l'art. 9 (concernant l'emploi de la marque), pour demander que la nullité d'une marque défensive soit prononcée; une telle marque est nulle dès le moment où son titulaire n'a pas l'intention de l'employer[85].

La réglementation actuelle a fait ses preuves. Il n'existe aucun motif de ne pas la reprendre dans la nouvelle LMF[86].

VIII. Les marques de réserve

Aux termes de l'art. 9 LMF, l'annulation d'une marque enregistrée peut être demandée si son titulaire n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives. La protection prend fin dès que le délai est expiré. La déchéance de la pro-

---

[83] Becher, Defensivzeichen sind rechtswidrig, GRUR 1958, p. 328, mentionne les pays dans lesquels la marque défensive est admise.

[84] RO 80 I 382 (JdT 1955 I 177), 62 II 62 (JdT 1936 I 434), 57 II 610 (JdT 1932 I 210).

[85] RO 57 II 611/612; voir aussi David, p. 182, Matter, p. 149; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 725.

[86] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

tection n'a pas à être prononcée par le juge; elle peut être invoquée reconventionnellement ou par voie d'exception[87].

Une telle obligation d'usage – qu'on retrouve dans la plupart des lois nationales – est certainement en soi opportune. En effet, la protection spéciale accordée par la LMF ne se justifie que si le signe enregistré est effectivement employé comme marque. Une telle obligation permet d'éviter la création de marques de réserve et, en contribuant à l'allégement des registres, elle facilite le choix de nouvelles marques par d'autres déposants.

On peut toutefois se demander si le délai de trois ans n'est pas trop court. En effet, celui qui entend vendre un produit non seulement en Suisse mais aussi à l'étranger a généralement intérêt à utiliser la même marque dans le monde entier. Il devra alors s'assurer que sa marque pourra être enregistrée dans tous les pays entrant en considération avant de lancer le produit sur le marché.

C'est pour tenir compte de cette situation que la proposition a été faite à Lisbonne, en 1958, de modifier l'art. 5 C al. 1 de la Convention d'Union afin de substituer au «délai équitable» un délai de cinq ans avant l'écoulement duquel la marque ne pourrait pas être annulée faute d'usage. Cette proposition avait été présentée par la Suède, qui avait repris une suggestion de l'AIPPI[88]; après avoir obtenu à la commission des marques l'assentiment de tous les Etats unionistes représentés, elle échoua cependant en commission générale, du fait de l'opposition d'un seul pays: le Japon[89].

---

[87] RO 62 II 63 (JdT 1936 I 434); voir aussi David, p. 183, Matter, p. 148, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 285, et vol. II, p. 725.

[88] Décision du Comité exécutif d'Oslo (Annuaire AIPPI 1958 no 5, p. 21), discussion de la question au Congrès de Stockholm et résolution adoptée par ce Congrès (Annuaire AIPPI 1958 no 6, p. 34 et 42.)

[89] Conférence de Lisbonne, Procès-verbaux et Rapport de la 3e Commission; cf. aussi Plinio Bolla, la Conférence de Lisbonne, Revue suisse 1959, p. 17/18.

Sans l'opposition du Japon, la Convention d'Union aurait été amendée sur ce point à Lisbonne et la Suisse aurait l'obligation de modifier sa loi en conséquence. Etant donné qu'une telle mesure est souhaitée par les milieux intéressés[90] et qu'elle n'est de nature à porter préjudice ni aux intérêts de la collectivité, ni aux intérêts des tiers, nous sommes d'avis qu'à l'occasion de la revision de la LMF, le délai de l'art. 9 devrait être porté de trois à *cinq ans*[91].

IX. La marque de haute renommée

1. Selon une disposition impérative introduite dans la *Convention d'Union*, sous la forme d'un art. 6bis, lors de la revision de La Haye en 1925 complétée à Londres en 1934 et à Lisbonne en 1958, chaque pays unioniste est tenu de refuser ou d'invalider l'enregistrement ou d'interdire l'usage d'une marque qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction – susceptible de créer une confusion – d'une marque que l'autorité du pays de l'enregistrement estimera y être «notoirement connue»[92] et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Un délai minimum de trois ans selon le texte de Londres, porté à cinq ans à Lisbonne, a été prévu pour permettre à l'intéressé de réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage de telles marques. Si la marque a été enregistrée ou utilisée de mauvaise fois, la radiation peut être réclamée en tout temps.

Alors que le critère de l'originalité, c'est-à-dire du caractère distinctif de la marque, généralement appliqué, est tiré, comme le relève Roubier «d'une appréciation du point de

---

[90] Cf. Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[91] L'art. 11 du projet de nouvelle loi française sur les marques prévoit également un délai de 5 ans.

[92] Les mots «notoirement connus» constituent un pléonasme, le mot «notoire» voulant dire «généralement connu». C'est la raison pour laquelle nous employons le mot «notoire», bien que la Convention d'Union et de nombreux auteurs utilisent la désignation «notoirement connus».

vue du producteur lui-même, le critère de la notoriété provient de l'appréciation du public. La notoriété est une preuve de l'utilité économique de la marque, car elle signifie que cette dernière connaît un grand succès et qu'elle est appréciée de la clientèle[93].

L'art. 6bis de la Convention d'Union est jugé insuffisant par de nombreux milieux, car s'il assure la protection des marques notoires contre leur usurpation par des tiers pour des produits identiques ou similaires, en revanche il n'offre pas la possibilité de protéger la marque de haute renommée contre son utilisation par un tiers pour des produits différents[94].

2. Les *conventions panaméricaines* se sont aussi occupées de la protection de la marque notoire[95]. La dernière en date, conclue à Washington en 1929, règle à ses art. 7 et 8 la question du refus et de l'invalidation des marques reproduisant des marques notoires, mais non enregistrées. Le propriétaire d'une marque, légalement protégée dans un pays contractant, peut faire opposition au dépôt ou obtenir la radiation de

---

[93] Roubier, vol. II, p. 566, reste convaincu que la marque doit être fondée sur un acte de volonté du titulaire du droit; mais, ajoute-t-il, «cela ne veut pas dire que la notion de notoriété ne peut pas recevoir certaines applications pratiques».

[94] Quant à l'importance économique de la marque de haute renommée et la nécessité de lui assurer une protection élargie, cf. M. Jaton, p. 25–78; Elsaesser, p. 2–9.

[95] Cf. l'art. 9 de la Convention de Buenos-Aires (1910), qui exigeait que l'usurpateur d'une marque en ait eu connaissance pour que la marque enregistrée à la suite de cette usurpation puisse être invalidée. – Sur la base de l'art. 2 de la Convention de Santiago (1923), un ayant droit à une marque avait la possibilité, après l'avoir utilisée pendant 5 ans dans son pays ou dans un autre pays, d'en demander la protection dans les autres pays et d'obtenir la radiation de toute marque identique déposée de bonne ou de mauvaise foi au cours de ces 5 ans. Cette disposition, insérée essentiellement pour favoriser les propriétaires de marques des Etats-Unis, a certainement été une des principales raisons de la non ratification de la Convention par de nombreux Etats (cf. Ladas, La protection internationale, p. 872).

l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à la sienne, s'il prouve que le tiers a agi de mauvaise foi parce qu'il avait connaissance de l'emploi ou de l'enregistrement antérieur de la marque dans le pays de l'intéressé[96].

3. L'emploi d'une marque notoire pour des produits tout à fait différents ne risque sans doute pas toujours de provoquer une confusion quant à la provenance[97]. Mais lorsqu'on a affaire à des *marques de haute renommée*[98], appelées aussi marques de grande réputation, marques mondiales, marques symboles ou marques slogans, etc.[99] (par exemple les marques Longines, Omega, Suchard, Nestlé, Ciba, Coca-Cola, Ford, Kodak, etc.), un tel emploi constitue un affaiblissement de la marque et de son pouvoir d'attraction sur le public, «affaiblissement que l'ayant droit à la marque ne peut être tenu de tolérer»[100]. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays interdisent actuellement l'emploi par un tiers de telles marques sur la base des dispositions réprimant la concurrence déloyale[101].

---

[96] La Convention de Washington fait ainsi dépendre la protection d'une condition subjective: la connaissance par le tiers de l'emploi ou de l'enregistrement de la marque notoire. C'est donc, comme le constate BODENHAUSEN, Problèmes, p. 57, un recul par rapport à la Convention de 1923 du point de vue de l'étendue de la protection; la Convention de Washington n'en a pas moins fait un travail plus utile car, ainsi que le relève LADAS, La protection internationale, p. 882, l'art. 2 de la Convention de Santiago «est si large qu'il est à peu près inacceptable et, partant, inutile».

[97] Ainsi l'emploi de la marque «Kodak» pour des bicyclettes et de la marque «Ford» pour des cigarettes.

[98] Cf. la bibliographie étendue citée par TROLLER, La marque de haute renommée, PI 1953, p. 73 et par M. JATON, p. 145.

[99] PLINIO BOLLA, Sulla protezione dei marchi «slogan» in diritto svizzero, Revue suisse 1952, p. 47; ARQUINT, Der Schutz des Slogans. – En ce qui concerne les nombreuses autres dénominations employées, cf. M. JATON, p. 141.

[100] BODENHAUSEN, Problèmes, p. 50.

[101] Au sujet de l'évolution de la jurisprudence dans les différents pays, cf. MAGNIN, p. 21, BECHER, Der Schutz der berühmten Marke, GRUR 1951, p. 489–494 et, en Allemagne, ELSAESSER, p. 79, MAYER,

Il serait certes excessif de vouloir prononcer une interdiction absolue d'employer une marque de haute renommée pour des produits complètement différents. S'engager dans une telle voie conduirait à accorder un privilège exagéré au propriétaire de la marque et à restreindre encore davantage – et souvent inutilement – le choix des marques. L'interdiction doit être limitée aux cas où le public risque d'être induit en erreur, c'est-à-dire lorsqu'il peut avoir l'impression qu'il a affaire à des produits de la même provenance ou que des liens existent entre les propriétaires des deux marques, ou encore lorsque pour d'autres motifs un affaiblissement du pouvoir d'attraction de la marque sur le public peut se produire. Lorsque les intérêts du propriétaire de la marque ne risquent pas d'être compromis, il n'existe aucun motif de le mettre au bénéfice d'un régime particulier[102].

4. Tenant compte des suggestions présentées par l'AIPPI et la CCI ainsi que par un certain nombre de pays, y compris la Suisse[103], et bien que le programme officiel de la *Conférence de Lisbonne* (1958) n'ait pas contenu de proposition quant à la marque de haute renommée, la Commission qui, à Lisbonne, s'est occupée des marques a également examiné cette question.

A la suite d'un projet d'article spécial à insérer dans la Convention, établi par le Comité de rédaction de la Com-

---

Marken von Rang, GRUR 1953, p. 277–282. – Ainsi que TROLLER l'a relevé, «on a parfois éprouvé avec une telle force le besoin de protéger le titulaire de la marque usurpée, que la doctrine et la jurisprudence ont admis le principe de cette protection avant même de parvenir à lui trouver un fondement rationnel en droit positif» (PI 1953, p. 74); égal. R. BLUM, La marque de haute renommée, PI 1954, p. 110, et TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 355.

[102] Cf. P. J. POINTET, Nom commercial notoire, p. 261.

[103] Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 4e fasc. «Etat des propositions, contre-propositions et observations», p. 111/112. – En ce qui concerne le préavis affirmatif des milieux suisses intéressés, cf. La Conférence de revision de Lisbonne, Revue suisse 1958, 1er fasc., p. 27/28.

mission, les délégations des Etats-Unis et de l'Italie suggérèrent de prévoir que l'enregistrement ou l'usage de la marque d'un tiers pour des produits dissemblables devait être interdit «comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célébrité, a acquis une telle réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'enregistrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque»[104].

Cette suggestion ne tenait certes pas compte de l'avis des délégations qui auraient désiré une protection plus complète de la marque de haute renommée. C'est ainsi qu'elle ne faisait allusion ni à l'avantage injustifié que constitue l'utilisation par un tiers non autorisé d'une marque de haute renommée, ni à l'affaiblissement du caractère distinctif et du pouvoir attractif de la marque en résultant. Mais le texte en discussion avait l'avantage d'indiquer clairement que la protection devait être accordée contre des actes «contraires à la loyauté commerciale»; il retenait comme condition la possibilité d'une confusion, notion universellement admise en matière de concurrence déloyale[105].

Etant donné cependant que les délégations yougoslave et autrichienne déclarèrent qu'elles s'opposeraient à toute disposition tendant à accorder une protection aux marques de haute renommée utilisées pour des produits différents, le Président de la Commission décida de ne pas présenter de proposition en séance plénière de la Conférence[106].

Les opposants ont, semble-t-il, craint qu'une extension

---

[104] Actes de la Conférence de Lisbonne, Rapport de la 3e Commission.

[105] Plinio Bolla, La Conférence de Lisbonne, Revue suisse 1959, p. 14.

[106] Conférence de Lisbonne, Rapport de la 3e Commission; Plinio Bolla, op. cit., p. 14/15; P. J. Pointet, Nom commercial notoire, p. 266.

de la protection de la marque pour des produits non identiques ou similaires n'entraîne un abandon du principe de la spécialité de la marque, abandon dont les effets pourraient à leur avis être gros de conséquences[107].

Au cours des dernières années, un revirement paraît cependant s'être produit aussi bien en Autriche[108] qu'en Yougoslavie[109] et on peut espérer que ces deux pays pourront, lors de la prochaine revision de la Convention d'Union, se prêter à un accord sur la protection de la marque de haute renommée.

Du moment qu'à Lisbonne les six pays de la CEE étaient en faveur de la protection de la marque de haute renommée, on peut d'autre part admettre qu'une telle protection sera prévue dans la convention établissant une marque européenne[110].

5. Peu après la Conférence de Lisbonne, l'*AIPPI* et la *CCI* ont repris l'étude de la question.

La Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI a cherché à fixer les principes de base sur lesquels un accord pourrait se faire. A son avis, l'enregistrement ou l'usage d'une marque notoire par un tiers pour des produits non identiques ou non similaires devrait être interdit comme contraire à la loyauté commerciale dans les deux cas suivants:

a) si l'utilisation par le tiers amène les commerçants ou le grand public à croire que les produits pour lesquels la marque est utilisée font l'objet de l'industrie ou du commerce du

---

[107] Au sujet des motifs de l'opposition de l'Autriche et de la Yougoslavie, cf. P. J. Pointet, Nom commercial notoire, p. 266 à 269.

[108] Voir le rapport du Groupe autrichien de l'AIPPI pour le Congrès de Londres (Annuaire AIPPI 1960 no 9, p. 93).

[109] En ce qui concerne les possibilités de tenir compte des vœux – et des craintes – de la Yougoslavie au sujet de la protection de la marque de haute renommée, cf. P. J. Pointet, Nom commercial notoire, p. 267.

[110] Ulmer, p. 279.

titulaire de la marque ou qu'il existe un lien commercial quelconque entre celui-ci et le tiers qui l'utilise pour d'autres produits et

b) si cette utilisation produit d'une façon générale un affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque[111].

La CCI a en outre entendu recommander aux différents Etats d'adopter les mesures nécessaires en vue d'assurer une répression plus efficace des agissements contraires au commerce honnête, tels que le fait d'utiliser pour des activités ou des produits différents la marque ou le nom commercial notoire d'un tiers, une pareille utilisation pouvant aboutir non seulement à réduire le pouvoir attractif de la marque ou du nom, mais aussi à induire le public en erreur[112].

L'AIPPI, de son côté, a examiné le problème au Congrès de Londres (1960)[113] et au Comité exécutif d'Ottawa (1961)[114]; elle s'en occupera aussi au Congrès de Berlin (1963)[115].

La proposition du Comité exécutif d'Ottawa soumise aux groupes nationaux de l'AIPPI en vue du Congrès de Berlin prévoit la protection des marques – et du nom commercial, ainsi que d'autres moyens distinctifs – notoires contre tout usage ou enregistrement par des tiers, même pour des produits ou services différents, dans les trois cas suivants[116]:

a) lorsque cet usage peut créer dans le public une confusion quant à l'origine des produits ou des services,

---

[111] Doc. CCI no 450/189 du 13 avril 1960.

[112] Cf. la résolution «Marques et noms de haute renommée» adoptée par le Conseil de la CCI les 22–23 novembre 1960 (brochure CCI no 217 de mai 1961).

[113] Annuaires AIPPI 1960 no 9 (rapports des groupes nationaux) p. 85–118, no 9 supplément (rapport de synthèse), p. 11–13, no 10 (résolutions et vœux), p. 14.

[114] Annuaire AIPPI 1961 no 11, 1re partie (rapports des groupes nationaux), p. 63–97 et no 11, 2e partie, p. 7–8.

[115] Annuaire AIPPI 1962 no 12, 1re partie (rapports des groupes nationaux), p. 77–99.

[116] Annuaire AIPPI 1962 no 11, 2e partie, p. 64.

b) lorsque le public peut en déduire un lien commercial entre les produits, services ou entreprises,

c) lorsque cet usage ou enregistrement par des tiers est, de toute autre manière, de nature déloyale envers le titulaire.

Les propositions AIPPI et CCI sont semblables sur les points suivants: Elles ne parlent pas des marques de haute renommée, mais des marques «notoires», entendant ainsi éviter la création d'une troisième catégorie de marques, à côté des marques ordinaires et des marques notoires de l'art. 6bis de la Convention d'Union. En outre, toutes deux reprennent les notions de «confusion quant à l'origine» et de «lien commercial».

La proposition du Comité exécutif d'Ottawa de l'AIPPI prévoit en outre une protection élargie, lorsque l'usage ou l'enregistrement par des tiers est «de toute autre manière de nature déloyale envers le titulaire», alors que la Commission de la propriété industrielle de la CCI retient l'élément plus précis «d'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque».

6. *A notre avis*, l'appellation «marque de haute renommée» doit être préférée à celle de «marque notoire». La création d'une troisième catégorie de marques – dont la protection pourra être assurée par un article spécial de la Convention d'Union – présente en effet plus d'avantages que d'inconvénients[117]; elle permet en particulier d'éviter toute confusion avec la marque notoire de l'art. 6bis de la Conven-

---

[117] A contrario: Bodenhausen, Scope of protection of famous Trademarks, The Trademark Reporter 1956, p. 723, en raison en particulier de l'impossibilité de définir d'une façon satisfaisante la marque de haute renommée. – A notre avis, une définition de la marque de haute renommée n'est pas plus nécessaire qu'une définition de la marque ou de la marque notoire. Il appartiendra au juge, dans chaque cas d'espèce, de décider si on se trouve ou non en présence d'une marque de haute renommée; cf. l'essai de définition de Elsaesser, p. 145, et de M. Jaton, p. 137.

tion[118]. La différence de traitement réservée aux trois catégories de marques est au surplus justifiée par les intérêts économiques d'importance différente qui sont en jeu et par la nécessité de protéger le public acheteur contre tout risque d'erreur[119].

En ce qui concerne l'autre point de désaccord entre les propositions AIPPI et CCI, nous donnons nettement la préférence au texte proposé par la CCI, qui retient la notion d'«affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif» de la marque.

La notion, suggérée par le Comité exécutif d'Ottawa de l'AIPPI, de «nature déloyale» est en effet trop imprécise, car on ne peut avoir aucune certitude qu'elle sera considérée par les tribunaux comme couvrant l'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif. De plus, si une telle clause est fréquente en matière de concurrence déloyale, on ne doit pas oublier que la marque de haute renommée doit pouvoir être protégée en dehors du domaine restreint de la concurrence[120].

7. En *Suisse*, la LMF ne contient aucune disposition spéciale au sujet de la marque de haute renommée. La protection de cette dernière ne peut donc être assurée que dans le

---

[118] Dans le même sens, le rapport du Groupe suisse (Question 29A) pour le Congrès de Berlin, Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1re partie, p. 95. – Malgré la préférence donnée à la notion de marque de haute renommée, il sera peut-être nécessaire, lors de la prochaine Conférence de revision de la Convention d'Union, de renoncer à ce vocable et de parler simplement de marques notoires pour obtenir l'unanimité indispensable à toute modification apportée à la Convention; les trois catégories de marques n'en disparaîtront pas pour autant, car dès le moment où certaines marques notoires – celles précisément qui sont de haute renommée – bénéficieront d'une protection accrue par rapport aux autres marques notoires, on sera en présence de deux catégories de marques notoires, et d'une catégorie de marques ordinaires, soit au total de trois catégories de marques.

[119] P. J. Pointet, Problèmes actuels, p. 103.

[120] Cf. rapport du Groupe suisse pour le Congrès de Berlin, Annuaire AIPPI 1962 no 12, 1re partie, p. 95.

cadre des dispositions de la LMF applicables aux marques ordinaires et aux marques notoires (art. 6 bis Convention d'Union) et sur la base de la LCD.

Pour certains auteurs, l'emploi par un tiers de la marque de haute renommée constitue une atteinte illicite aux intérêts personnels de l'ayant droit et doit pouvoir être combattu sur la base de l'art. 28 CC[121]. Pour d'autres – et nous sommes du même avis –, la marque de haute renommée est un bien économique particulier à protéger[122].

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'une marque, licite selon la LMF, peut être interdite ou restreinte lorsque le titulaire d'une marque analogue ou identique a acquis sur celle-ci un droit individuel. Tel sera le cas lorsque la marque, par l'usage qui en a été fait, se sera identifiée à l'établissement dont elle dépend et en sera devenue la désignation lapidaire[123]. Tout en acceptant de protéger la marque de haute renommée lorsqu'il y a risque de confusion, le Tribunal fédéral a, en revanche, refusé de la protéger en tant que bien immatériel contre le risque d'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif, estimant qu'une telle protection ne pouvait être fondée ni sur la LMF ni sur la LCD[124].

8. La protection restreinte qui résulte actuellement de l'application faite par le Tribunal fédéral de la LMF et de

---

[121] MATTER, p. 117; VON BÜREN, p. 144; MARTIN-ACHARD, La protection des marques notoirement connues, RSJ 1950, p. 117; VON GRAFFENRIED, p. 99.

[122] TROLLER, La marque de haute renommée, PI 1953, p. 73, et la jurisprudence allemande citée dans GRUR 1957, p. 437, et 1959, p. 182 (voir aussi ELSAESSER, p. 31–49 et 127–129); également DAVID, p. 55; JATON, p. 85.

[123] RO 87 II 40 (JdT 1961 I 587), 72 II 135 (JdT 1946 I 331), 64 II 247 (JdT 1938 I 631).

[124] RO 87 II 48 (JdT 1961 I 586): «Selbst wer aus dem Erfolg der Marke eines anderen Nutzen zieht, greift nicht in ein Rechtsgut ein, wenn er innerhalb der Grenzen bleibt, die ihm durch das Markenschutzgesetz und durch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb gezogen sind.»

la LCD est insuffisante. Il convient de saisir l'occasion de la revision de la LMF pour y inclure une disposition spéciale assurant une *protection élargie à la marque de haute renommée*[125]. Cette disposition devrait aussi s'étendre aux noms commerciaux et autres moyens distinctifs de haute renommée[126].

La protection devrait être assurée contre tout usage ou enregistrement par des tiers, même pour des produits ou services différents ou par des entreprises de caractères différents:

a) lorsqu'un tel usage ou enregistrement peut créer dans le public une confusion quant à l'origine des produits ou services,

b) lorsque le public peut en déduire un lien commercial entre les produits, services ou entreprises ou

c) lorsque cet usage ou enregistrement est de nature à affaiblir le caractère distinctif ou le pouvoir attractif de la marque.

De même que pour la marque notoire[127], la protection devrait être accordée à la marque de haute renommée dès que les milieux intéressés en ont connaissance, indépendamment de tout usage en Suisse. Le titulaire de la marque de haute renommée devrait en outre également faire valoir son droit dans un délai de 8 ans à partir de l'enregistrement contesté[128].

X. Personnes autorisées à faire enregistrer leurs marques

1. La distinction faite actuellement à l'art. 7 LMF entre les industriels, producteurs et commerçants qui sont seuls autorisés à déposer une marque devrait être abandonnée.

---

[125] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[126] Cf. rapport du Groupe suisse pour le Congrès de Berlin, Annuaire AIPPI 1962 no 12, 1re partie, p. 95.

[127] Cf. p. 133/134.

[128] Cf. p. 133.

Cette distinction ne tient pas compte des réalités économiques: il arrive en effet fréquemment que deux de ces fonctions ou même les trois soient exercées par la même entreprise.

Au surplus, il est sans intérêt, du point de vue du droit des marques, de savoir si le déposant appartient à l'une ou à l'autre de ces catégories.

2. L'énumération de l'art. 7 est incomplète; elle ne mentionne ni la holding industrielle, dont la qualité de titulaire de marques exploitées par les filiales qu'elle contrôle a été admise par le Tribunal fédéral[129], ni l'inventeur indépendant désireux de déposer une marque pour l'objet d'une invention qu'il n'est pas encore à même d'exploiter[130]. Si la protection de la marque de service est prévue dans la nouvelle loi[131], l'art. 7 devra également tenir compte des entreprises de services autorisées à faire enregistrer leurs marques.

3. Une nouvelle disposition devrait donc être prévue; elle s'abstiendrait de distinguer entre les industriels, les producteurs et les commerçants, mais elle autoriserait les entreprises de services, les holdings industrielles et les inventeurs indépendants à déposer des marques[132].

On devrait cependant éviter de donner à chacun la possibilité de demander l'enregistrement d'une marque, cela afin d'empêcher que des personnes ne déposent des marques avec la seule intention de les céder ultérieurement contre rémunération.

---

[129] RO 76 I 340; statuant sur un recours de droit administratif déposé par Suchard Holding SA, le TF a estimé qu'il était artificiel de ne pas reconnaître la qualité d'industriel ou de producteur à une holding qui n'est pas une société de placement ou de financement, mais uniquement une société de contrôle industrielle.

[130] Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 564.

[131] Cf. question IV, Les marques de service, p. 103.

[132] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

XI. Les marques collectives

1. Alors que la première LMF du 19 décembre 1879 ne prévoyait rien quant aux marques collectives, la protection de ces dernières fut réglée par l'art. 7 al. 3 de la loi de 1890. Cette disposition était toutefois peu précise[133]. Aussi saisit-on l'occasion de la revision de la LMF en 1928, provoquée par la revision à la Haye en 1925 de la Convention d'Union[134], pour améliorer l'ancien texte et pour l'adapter à l'art. 7bis de la Convention. L'art. 7 al. 3 fut remplacé par l'actuel art. 7bis[135]. L'art. 6 ch. 5 lit. c de l'Ordonnance d'exécution précise les formalités à remplir pour le dépôt d'une marque collective.

2. Seule une collectivité peut être titulaire d'une marque collective. Les membres de la collectivité n'en ont que l'usage. Dans son application, la marque collective doit satisfaire aux exigences imposées à la marque ordinaire[136].

3. Les dispositions actuelles de la LMF ont fait leurs preuves; il paraît donc opportun de les reprendre dans la nouvelle loi[137]. Elles pourraient cependant être complétées sur deux points:

---

[133] Cf. RO 52 I 199; MATTER, p. 132.

[134] Au sujet de la réglementation de la marque collective par la Convention d'Union, cf. LADAS, La protection internationale, p. 656–676.

[135] Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 137); LF du 21 décembre 1928 (ROLF 1929, p. 253), nouvelle teneur selon la loi du 22 juin 1939, en vigueur depuis le 1er novembre 1939 (ROLF 1939, p. 1269).

[136] Cf. PAHUD, La marque collective en Suisse et à l'étranger; EGGER, A propos de la marque collective, Revue suisse 1962, p. 100; DAVID, p. 162; MATTER, p. 132; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 566, et vol. II, p. 644; R. SCHNAUFER-BAUER, p. 111–120; voir aussi l'étude du Bureau international: La marque collective, PI 1934, p. 31–39 et 64–68.

[137] Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

a) A la liste des formalités prescrites pour le dépôt d'une marque collective, il serait opportun d'ajouter l'obligation de préciser le cercle des personnes autorisées à utiliser la marque et d'indiquer les conditions d'emploi de cette dernière[138]. Autrement dit, un règlement d'usage et de contrôle de la marque collective[139] devrait être établi par l'association et joint à la demande en tant que partie intégrante de celle-ci. L'obligation devrait naturellement aussi être imposée au titulaire de veiller à l'observation de ce règlement.

b) Le besoin peut exister dans certains cas d'autoriser des non-membres de l'association à utiliser la marque collective. A cet effet, la possibilité – et non l'obligation – pourrait être prévue[140] pour la collectivité d'accorder de telles autorisations sous la forme de licences de marques[141]. L'association qui désirerait se réserver cette possibilité devrait en tenir compte dans le règlement d'usage et de contrôle de la marque.

Cette façon de faire permettrait de prendre en considération les besoins de l'économie et rendrait inutile, en ce qui

---

[138] Cf. § 18 de la loi du 9 mai 1961 de la République fédérale allemande (PI 1962 p. 18); les nouvelles lois sur les marques collectives des Etats nordiques prévoient également à leur art. 3 l'obligation d'indiquer les règles établies par l'association en vue de l'utilisation de la marque; cf. loi danoise du 11 juin 1959 (PI 1960, p. 67), loi suédoise du 2 décembre 1960 (PI 1962, p. 56), loi norvégienne du 3 mars 1961 (PI 1961, p. 264); voir aussi le projet de nouvelle loi française sur les marques (art. 20).

[139] Cf. art. 23 du projet de loi Benelux et art. 18 de la loi sur les marques de fabrique, de commerce et de service yougoslave du 4 novembre 1961 (PI 1962, p. 105).

[140] Egger, op. cit., p. 104, envisage l'obligation d'autoriser les tiers à employer la marque collective lorsque celle-ci consiste en une indication de provenance. Il ajoute toutefois qu'une marque collective de ce genre ne serait admise à l'enregistrement qu'à la condition d'être mise à la disposition de tous les producteurs ou industriels entrant en considération, qu'ils soient ou non membres de l'association. A notre avis, on aurait dans ce cas affaire non plus à une marque collective proprement dite, mais précisément à une indication de provenance dont l'emploi serait réglementé.

[141] Dans le même sens, le rapport du Groupe suisse AIPPI/Vorort.

concerne les collectivités[142], la création d'une marque dite «de certification», que connaissent en particulier les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, afin d'être utilisée pour les produits ou services de personnes autres que le propriétaire de la marque, pour certifier l'origine, la matière, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques du produit[143].

L'usage de la marque de certification, il est vrai, peut être autorisé aux Etats-Unis et en Grande Bretagne non seulement par une collectivité, mais aussi par une seule personne ou entreprise. Si celle-ci l'emploie pour un service, nous partageons l'avis de FLEURY[144] que la marque de certification joue un rôle analogue à celui d'une marque de service; son emploi en Suisse ne paraît donc pas s'imposer si on prévoit dans la nouvelle loi la protection de la marque de service[145].

En revanche, si on entend donner à une entreprise la possibilité d'autoriser d'autres entreprises à vendre un produit qu'elle ne fabrique pas elle-même, mais dont elle contrôle le mode de fabrication, la qualité ou d'autres caractéristiques, ni la marque collective ni la marque de service[146] n'entrent en considération. Dans ce cas, la marque de certification

---

[142] EGGER, op. cit., p. 104, relève que le Bureau fédéral «a déjà enregistré plusieurs marques collectives destinées à être utilisées, en partie ou même exclusivement, par des entreprises non membres de la collectivité, mais sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle quant à l'emploi de la marque».

[143] Art. 45 al. 12 du Lanham Act et section 37 de la loi anglaise. – Cf. FLEURY, p. 102; EGGER, p. 101. – ROUBIER vol. II, p. 657, cite le décret français du 12 juin 1946 instituant une «marque nationale de qualité» certifiant seule l'origine et la qualité des marchandises françaises destinées à l'exportation; voir aussi le projet de loi française portant réglementation de la création et de l'usage des labels applicables aux produits industriels et aux services, qui réserve aux associations le droit au label.

[144] Op. cit. p. 104.

[145] Cf. question IV, Les marques de service, p. 103.

[146] A contrario: FLEURY, p. 104.

devrait être prévue dans la nouvelle LMF, à condition naturellement que les milieux intéressés apportent la preuve de son utilité[147].

XII. Le système d'enregistrement

1. Selon la loi actuelle, l'enregistrement a un caractère déclaratif. Le droit à la marque s'acquiert par l'usage[148].

Conformément à l'art. 5 LMF, il y a toutefois présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit[149]. Cette présomption peut être réduite à néant par celui qui est en mesure de prouver qu'il employait déjà la marque avant le premier déposant. Si cette preuve est apportée, le juge devra considérer ce dernier comme un contrefacteur et annuler le dépôt. La radiation de la marque enregistrée pourra en outre être ordonnée par le juge si son titulaire n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, sans être à même de justifier le défaut d'usage (art. 9 LMF). Cette réglementation montre l'importance attachée par le législateur à l'usage de la marque.

L'usage d'une marque ne peut d'autre part être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement (art. 4 LMF). Le droit à la marque n'est donc parfait que lorsqu'une marque est non seulement employée mais aussi enregistrée.

---

[147] David, Définition, p. 17, se prononce en faveur d'une telle possibilité, par la voie, il est vrai, de la licence et non par celle de la marque de certification.

[148] La LMF ne le dit pas expressément; cela ressort cependant des art. 1, 5 et 9. – En ce qui concerne l'importance de l'usage, cf. Holzapfel, Die rechtliche Bedeutung des Gebrauches von Fabrik- und Handelsmarken; von Waldkirch, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht, ZSR 1931, p. 128–155.

[149] La doctrine admet également qu'il y a présomption que la marque enregistrée est constituée par un signe valablement protégé; cf. David, p. 116; Matter, p. 93; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 538.

2. En prévoyant, en cas de conflit, la priorité d'usage sur celle de dépôt, le législateur a entendu tenir compte des intérêts de tous ceux qui fabriquent un produit ou le mettent sur le marché sans connaître les dispositions légales, c'est-à-dire de tous les petits fabricants ou commerçants[150]. Grâce à la priorité d'usage, il leur est possible, dès le moment où ils constatent qu'un tiers emploie ou dépose une marque identique ou analogue, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

3. Un tel système est-il encore opportun aujourd'hui ou convient-il de prévoir que le droit à la marque sera fondé sur l'enregistrement, un premier enregistrement s'opposant, en principe, à un nouvel enregistrement au nom d'un tiers ou à l'usage de la marque par un tiers[151]?

4. Depuis l'entrée en vigeur de la loi de 1890, les conditions économiques ont notablement évolué. Le fabricant et le commerçant cherchent à introduire leurs produits sur un marché toujours plus grand. La concurrence est devenue plus forte. Une propagande intense entraînant des frais élevés est entreprise afin de faire connaître sous quelle marque les nouveaux produits sont vendus. Celui qui a pris toutes les précautions nécessaires pour savoir si la marque qu'il dépose n'a pas déjà fait l'objet d'un enregistrement par un tiers et qui engage des frais parfois considérables pour faire connaître sa marque au public, tant en Suisse qu'à l'étranger, ne doit pas risquer de voir sa marque annulée par le juge sous prétexte qu'elle ne se différencie pas suffisamment d'une marque non déposée, mais utilisée par un tiers, peut-être même seulement dans un rayon local limité à une petite partie du territoire suisse. Des raisons d'équité plaident en faveur de la sauvegarde des droits du premier déposant.

---

[150] Tell Perrin, Perfectionnement, p. 33, relevant que les partisans du caractère déclaratif du dépôt invoquent l'équité, estime qu'«il est assez malaisé de discerner ce qu'il y a d'injuste à faire dépendre d'une formalité facile la naissance d'un droit».

[151] La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

Celui qu'on appelle le «petit usager» a le même intérêt économique à voir la priorité d'usage remplacée par la priorité d'enregistrement, car lui aussi court actuellement le risque de voir sa marque annulée à la suite d'un usage antérieur dont il n'a pas eu connaissance. Ce n'est en outre qu'à partir de la date de dépôt que commence le délai de priorité de six mois de la Convention de Paris pour effectuer un dépôt dans l'un quelconque des autres pays unionistes. Le dépôt est donc indispensable à la sauvegarde des droits du titulaire de la marque dans les pays de l'Union.

5. En raison du nombre toujours croissant des marques employées, seuls le dépôt et l'enregistrement permettent à celui qui choisit une nouvelle marque de le faire en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle les nouvelles lois sur les marques promulguées au cours de ces dernières années au Danemark, au Japon, en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Yougoslavie, ainsi que le projet de loi uniforme du Benelux et le projet français de nouvelle loi sur les marques prévoient que le droit à la marque s'acquerra par l'enregistrement, système également retenu par la loi-type de la CCI (art. 5). Le projet de convention établissant une marque européenne de la CEE n'est pas encore connu. Différentes voix se sont toutefois déjà fait entendre pour que le droit à la marque soit fondé sur l'enregistrement[152].

6. Les dispositions législatives en vigueur ou en discussion dans les différents pays ne se fondent pas, il est vrai, sur un système de dépôt et d'enregistrement pur[153]. Elles réservent dans certains cas les droits du premier usager et ceux du titulaire d'une marque notoire.

---

[152] Cf. en particulier SAINT-GAL, Examen de l'opportunité d'une marque européenne, RIPIA 1960, p. 131; RÖTTGER et SAINT-GAL, Le problème de la création d'une marque européenne, RIPIA 1961, p. 81; *Compte-rendu*, Conférence des Présidents des groupes nationaux de l'AIPPI, Zurich 1962.

[153] TROLLER, Privat- und Zivilprozeßrecht, p. 96–100.

7. Le système que nous préconisons pour la nouvelle LMF est fondé essentiellement sur le dépôt et l'enregistrement. L'enregistrement serait constitutif du droit à la marque, la date du dépôt de la demande étant déterminante pour la priorité de droit. Les modalités du système seraient les suivantes:

8. Le principe de l'*emploi obligatoire de la marque* serait maintenu. Le droit exclusif accordé au titulaire ne se justifie en effet que si la marque est utilisée. Le délai de l'art. 9 – le cas échéant prolongé[154] – devrait naturellement être repris afin que l'usage n'ait pas à intervenir le jour même de l'enregistrement.

9. Quelles devront être les *exceptions* au principe de la priorité de dépôt et d'enregistrement?

a) Conformément à l'art. 4 de la Convention d'Union, celui qui a régulièrement déposé une marque dans l'un des pays de l'Union dispose, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité de six mois. Il conviendra par conséquent d'en tenir compte dans les modalités de la procédure d'enregistrement.

b) Selon l'art. 11 de la Convention d'Union, les pays unionistes ont l'obligation d'accorder une protection temporaire aux marques relatives à des produits figurant dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées dans un pays unioniste.

La protection temporaire ne doit pas être supérieure à six mois, mais peut être inférieure (art. 11 al. 2). Nous estimons qu'une protection temporaire de trois mois serait suffisante, étant donné son caractère exceptionnel.

Le droit de priorité découlant d'une exposition pourra faire l'objet d'une réglementation semblable à celle prévue pour tenir compte du droit de priorité découlant d'un premier dépôt dans un pays unioniste.

---

[154] Cf. questions VIII, Les marques de réserve, p. 112, et XXXI, Radiation pour causes de non usage, p. 189.

c) Selon l'art. 6bis de la Convention d'Union, les pays unionistes s'engagent à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage par un tiers d'une *marque notoire*[155]. L'obligation existe donc pour la Suisse de prévoir les mesures nécessaires.

aa) L'art. 6bis al. 2 et 3 de la Convention d'Union fixe à 5 ans le *délai minimum* pour réclamer la radiation de la marque enregistrée et donne aux pays de l'Union la faculté de prévoir un délai pendant lequel il sera possible de s'opposer à l'usage de la marque.

Le délai pour agir devrait être supérieur au délai relatif à l'emploi obligatoire de la marque. On doit en effet éviter que l'accaparement de la marque par un tiers puisse échapper au titulaire de la marque notoire; or tel pourrait être le cas si le tiers attendait, avant d'utiliser la marque, que le délai pour l'emploi obligatoire soit expiré. Etant donné que nous proposons de porter ce dernier délai à 5 ans[156], le délai accordé au titulaire de la marque notoire pour réclamer la radiation de l'enregistrement effectué par un tiers devrait être de 8 ans au moins[157].

En cas d'inaction, le premier déposant devrait avoir le droit, à l'expiration du délai prescrit et s'il est de bonne foi[158], de s'opposer à l'usage de la marque par le titulaire de la marque notoire. On doit en effet éviter la coexistence des deux marques.

bb) Une autre question est celle de savoir si le titulaire de la marque notoire doit, pour être en mesure de sauvegarder son droit, avoir déjà *fait usage* de sa marque en Suisse ou si la

---

[155] Cf. p. 114, note 92.

[156] Cf. p. 114.

[157] Le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort propose 6–7 ans. Le projet de loi française sur les marques (art. 3 al. 2) prévoit 5 ans.

[158] Conformément à l'art. 6bis al. 3 Convention d'Union, la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi est possible en tout temps.

connaissance qu'en ont les milieux intéressés est suffisante[159], comme cela est le cas au Canada[160]. Nous penchons pour la seconde solution[161]. Dès le moment en effet où la protection n'est accordée que si toutes mesures utiles ont été prises pour «faire connaître» la marque, les intérêts des milieux entrant en ligne de compte sont sauvegardés. Quant aux intérêts de la collectivité, ils ne sont nullement lésés.

d) Celui qui est au bénéfice d'un *premier usage*, antérieur au dépôt de la marque enregistrée, doit-il renoncer complètement à l'usage de sa marque ou doit-il avoir le droit de continuer à en faire usage, éventuellement seulement dans le même rayon local que précédemment, le premier déposant

---

[159] Dans ce sens en particulier MAGNIN, p. 20, à propos de l'art. 6bis Convention d'Union.

[160] Cf. la loi *canadienne* concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale du 14 mai 1953 (section 5). Le droit à une marque appartient à la personne qui a été la première à employer ou à faire connaître la marque au Canada. Dès qu'une marque a fait l'objet d'une publicité (publication, radio ou télévision) diffusée parmi les commerçants ou les consommateurs des produits entrant en considération, le juge est tenu d'admettre que tous ceux qui appartiennent à cette catégorie de commerçants ou de consommateurs sont censés avoir eu connaissance de la marque. Voir aussi ROBINSON, lettre du Canada, PI 1959, p. 74. – En *Grande-Bretagne*, la protection contre l'emploi et l'enregistrement par un tiers de la marque notoire est accordée dès le moment où celle-ci est connue non seulement au pays d'origine, mais aussi en Grande-Bretagne, quel que soit le mode de connaissance (cf. loi du 13 avril 1938, section 27 al. 1).

[161] Une proposition faite à Lisbonne tant par l'AIPPI que par la CCI et reprise par plusieurs pays, dont le Suisse (Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 4e fasc., «Etat des propositions, contre-propositions et observations», p. 106 et 138), tendait à l'insertion à l'art. 6bis Convention d'Union d'une disposition selon laquelle la marque «notoirement connue» devait être protégée même si elle n'était pas utilisée dans le pays où la protection était réclamée. Cette proposition échoua en séance plénière, à la suite de l'opposition de l'Australie et du Brésil (cf. Actes de Lisbonne, séance de la Commission générale du 23 octobre 1958, question XIV, Marques notoirement connues; voir aussi PLINIO BOLLA, La Conférence de Lisbonne, p. 12).

ayant le droit exclusif d'utiliser la marque en dehors de ce rayon local ?

Si l'on entend appliquer strictement le principe de la non-coexistence de marques identiques ou analogues, aucune dérogation ne doit être autorisée en faveur d'un premier usager[162].

Certains milieux[163] estiment opportun, pour tenir compte des intérêts des petits fabricants ou commerçants et pour les mêmes motifs d'équité qui ont incité le législateur de l'actuelle LMF à fonder le droit à la marque sur l'usage, de prévoir une exception en faveur de celui qui, sans l'avoir enregistrée, utilise une marque dans un rayon local restreint et apprend que la même marque a été déposée et enregistrée par un tiers postérieurement à son propre premier usage. Afin d'éviter tout risque de confusion entre les deux marques, l'un des signes ou les deux devraient en outre, le cas échéant, être utilisés d'une manière particulière, comme le prévoit l'art. 10 de la loi suédoise.

Nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition, car, sous prétexte de tenir compte de l'équité, elle ouvrirait la porte à l'arbitraire et serait au surplus – comme nous l'avons déjà relevé sous ch. 4 ci-dessus – contraire aux propres intérêts de ceux qui négligent de déposer leurs marques.

Le dépôt d'une marque est une formalité simple et peu coûteuse. Par le dépôt, l'ayant droit à la marque sauvegarde ses droits non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays unionistes. Au cours de la procédure d'enregistrement, l'attention du déposant est attirée sur les marques identiques ou analogues déjà enregistrées[164], ce qui lui permet, le cas

---

[162] Dans ce sens, le projet de nouvelle loi française sur les marques, art. 3 al. 3: «Sous réserve des mesures transitoires ... le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'art. 1er ne confère aucun droit à l'usager.»

[163] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[164] Au cours de la seule année 1962, 5990 marques suisses et 12872 marques internationales (dont 1787 d'origine suisse) ont été enregistrées dans notre pays.

échéant, de renoncer à la marque envisagée avant d'en faire usage et ainsi d'éviter des frais et des complications.

Restreindre l'emploi de la marque à un rayon local déterminé serait aussi contraire aux intérêts du premier usager, lequel, après avoir débuté modestement, serait désireux de vendre sa marchandise dans le reste de la Suisse et à l'étranger.

A une époque où une autorisation préalable est nécessaire à l'exercice de nombreuses activités économiques (obligation d'inscription au registre du commerce, autorisation d'ouvrir une entreprise, permis de fabrication ou de vente de certaines marchandises, permis d'exportation et d'importation, attestation d'origine, etc.), le «petit» fabricant ou commerçant ne verra nulle entrave contraire à l'équité dans le fait d'avoir à déposer sa marque pour obtenir protection. Il comprendra en outre très rapidement les avantages qu'il en retirera.

Nous estimons par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'apporter au principe de la priorité de dépôt et d'enregistrement d'autres exceptions que celles en faveur de la priorité unioniste de dépôt et d'exposition et de la marque notoire.

10. En ce qui concerne les *modalités de la procédure d'enregistrement* et la sauvegarde des droits des titulaires de marques antérieurement enregistrées, divers systèmes sont possibles; nous examinerons les trois principaux:

11. Le Bureau fédéral peut ne procéder à *aucun examen préalable d'antériorités* et accepter la marque à l'enregistrement dès que les conditions de forme sont remplies et dans la mesure où la demande ne doit pas être rejetée en raison de causes de nullité absolues (signes du domaine public, marques contraires aux bonnes mœurs, à la législation fédérale ou à des conventions internationales auxquelles la Suisse est liée).

Dans ce cas, les titulaires de marques antérieures désireux de s'opposer à l'enregistrement auraient à ouvrir une *action devant le juge ordinaire.*

Cette procédure est à rejeter non seulement parce qu'elle

serait longue et coûteuse, mais aussi parce qu'elle favoriserait la coexistence de marques identiques ou analogues. On peut en effet admettre que dans de nombreux cas, les titulaires de marques antérieures n'interviendraient pas par crainte des frais, parce qu'ils n'auraient pas pris connaissance des publications d'enregistrement ou pour tous autres motifs.

12. Dans le désir d'éviter toute extension de l'appareil administratif de l'autorité d'enregistrement et partant du point de vue qu'il appartient aux titulaires des marques bénéficiant de la priorité d'enregistrement – et non à l'administration – de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les marques identiques ou semblables déposées postérieurement, la proposition a été faite d'instituer auprès du Bureau fédéral une *procédure d'opposition* pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits[165]. Ce système serait le suivant:

a) Comme jusqu'ici, le Bureau fédéral aurait la possibilité – mais non l'obligation – d'informer le déposant de l'existence de marques identiques ou analogues déjà enregistrées. L'actuel système de l'avis préalable serait maintenu.

b) Le Bureau fédéral rejetterait la demande s'il constatait qu'il existe des causes de nullité absolues d'enregistrement.

c) Pour ne pas provoquer les oppositions, le Bureau fédéral ne prendrait pas directement contact avec les titulaires de marques identiques ou similaires antérieures. Ces derniers, de même que l'ayant droit à une marque notoire, auraient à prendre l'initiative d'une opposition, dans un délai à fixer.

d) Afin de tenir compte du délai de priorité unioniste de six mois et du fait qu'aux termes de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le dépôt au Bureau international ne peut intervenir qu'après l'enregistrement de la marque au pays d'origine, la procé-

---

[165] Cf. rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

dure d'opposition ne serait ouverte qu'une fois l'enregistrement effectué et rendu public[166].

e) La légitimation active pour faire opposition serait reconnue à tous ceux justifiant d'un intérêt.

f) Sur opposition du titulaire d'une marque antérieurement enregistrée ou d'une marque notoire, le Bureau fédéral examinerait les antériorités fondées sur l'enregistrement ou sur l'usage antérieur.

g) Les décisions du Bureau fédéral pourraient faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

13. Ce système de la procédure d'opposition pourrait naturellement être modifié de diverses façons. C'est ainsi qu'en prévoyant une procédure d'examen accélérée, les demandes pourraient être publiées, en vue d'oppositions éventuelles, avant l'enregistrement, ce qui éliminerait un des désavantages du projet.

Nous ne croyons pourtant pas que ce système, même amendé, soit de nature à donner satisfaction. Il présente en effet d'autres *inconvénients* importants.

a) Tout d'abord il ne tient pas compte des intérêts de la collectivité. Les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur. Or, ils pourraient l'être si plusieurs marques identiques ou analogues étaient enregistrées pour des produits identiques ou de même nature, ce qui pourrait se produire en cas d'inaction – pour les causes les plus diverses – du ou des titulaires de marques antérieures. C'est du reste vraisemblablement pour cette raison que la proposition est faite de reconnaître la légitimation active pour faire opposition à tous ceux justifiant d'un intérêt.

b) Indépendamment de la collectivité, les «petits» déposants auraient également à supporter les inconvénients de

---

[166] L'ouverture de la procédure d'opposition *après* l'enregistrement tiendrait aussi compte des Etats non membres de la Convention d'Union qui exigent, comme condition de dépôt d'une marque, la preuve de l'enregistrement préalable au pays d'origine.

ce système, car ce sont eux avant tout qui risqueraient de ne pas être informés des demandes d'enregistrement concernant des marques identiques ou analogues à leurs propres marques. C'est sans doute le motif pour lequel les partisans du système de l'opposition entendent sauvegarder les droits du premier usager en lui réservant la possibilité d'employer sa marque dans un «rayon local» à déterminer. Cet avantage ne compense toutefois nullement les inconvénients résultant de la procédure d'opposition.

c) Si l'on entend éviter la coexistence de plusieurs marques identiques ou analogues et introduire le principe de l'incontestabilité de la marque[167] après un certain délai, le système de l'opposition à bien plaire des titulaires de marques antérieures – lesquels ne seraient même pas rendus spécialement attentifs par le Bureau fédéral aux demandes d'enregistrement ultérieures de marques identiques ou analogues – est insuffisant.

d) Il est aussi prévu, dans ce système, que le Bureau fédéral examinerait, en cas d'opposition du titulaire d'une marque notoire, les antériorités fondées sur l'usage de cette marque. Un tel contrôle présenterait toutefois pour l'autorité d'enregistrement de sérieuses difficultés.

e) Il appartiendrait en outre au Bureau fédéral d'apprécier si l'auteur de l'opposition possède la légitimation active. On entend ainsi confier au Bureau fédéral des attributions très larges. En cas d'opposition, sa tâche serait même plus étendue que celle qui serait la sienne au cours d'une procédure d'examen d'office, dans laquelle la question de la légitimation active ne se poserait pas.

f) Pour tous ces motifs, la seule procédure d'opposition est à déconseiller. Envisagée comme un compromis, elle se révélerait bien vite être une solution boîteuse.

14. Il nous reste à examiner un troisième système, celui de l'*examen d'office des antériorités par le Bureau fédéral.*

---

[167] Cf. question XV, Droit positif d'usage de la marque, p. 148.

a) On sait que l'examen préalable de nouveauté a été introduit dans la loi sur les brevets d'invention du 25 juin 1954[168]. Il en est résulté certaines complications administratives. C'est vraisemblablement par crainte de se heurter à des difficultés analogues que la procédure d'opposition a été proposée en matière de marques, plutôt qu'une procédure d'examen des antériorités par l'autorité d'enregistrement. Selon les déclarations qui nous ont été faites par les représentants du Bureau fédéral, ces craintes ne sont cependant guère justifiées, l'examen des antériorités de marques n'étant pas comparable à l'examen de nouveauté dans le domaine des brevets et l'examen d'office des antériorités apparaissant même, à certains égards, moins compliqué que la procédure d'opposition.

b) En matière de marques, l'examen ne concernerait que les marques suisses ou internationales enregistrées pour le territoire suisse et se trouvant dans les cartothèques du Bureau fédéral. Or, ce dernier met actuellement au point un nouveau système moderne de recherches, qui le rendra à même de trouver aisément et rapidement les antériorités d'enregistrement pouvant s'opposer à un nouveau dépôt[169].

c) Si, comme les auteurs du projet de procédure d'opposition le demandent, le système de l'avis préalable était maintenu, le Bureau fédéral devrait se livrer, pour être en mesure de formuler un avis, aux mêmes recherches que dans une procédure d'examen d'office. Ce ne sont que les décisions à prendre au sujet des antériorités qui lui occasionneraient un

---

[168] L'examen préalable est entré en vigueur le 1er octobre 1959 pour les inventions du domaine textile et du domaine de la technique de la mesure du temps; son introduction par étapes aux autres industries est prévue par l'art. 87 de la loi sur les brevets d'invention.

[169] La réorganisation du service des recherches du Bureau fédéral est conforme au désir exprimé par le Groupe suisse de l'AIPPI à l'occasion de son assemblée générale tenue à Zurich le 21 mars 1957 (procès-verbal p. 23/24) et également au vœu exprimé par la Conférence de Lisbonne au sujet des recherches d'antériorités en matière de marque (PI 1958, p. 215/6).

travail supplémentaire. Ce travail serait du reste de peu d'importance par rapport aux recherches et ne devrait vraisemblablement pas entraîner de frais spéciaux pour les dépôts de marques suisses[170]. Toujours selon les déclarations du Bureau fédéral, la décision pourrait être prise dans un court délai et l'enregistrement international être normalement demandé dans le délai de priorité unioniste de six mois[171].

d) En ce qui concerne les titulaires de marques antérieurement enregistrées, la procédure d'examen d'office sauvegarderait leurs droits sans formalités et sans frais.

e) La priorité unioniste de dépôt ou d'exposition devra également être prise en considération. Elle devra l'être d'office dans le cas d'une marque internationale enregistrée dans le délai de priorité dérivée d'un dépôt national (art. 4 al. 2 Arrangement de Madrid revisé à Nice) et sur demande expresse du déposant s'il s'agit d'une marque bénéficiant d'une priorité de dépôt et enregistrée directement auprès du Bureau fédéral ou d'une priorité d'exposition (art. 4 lit. D et art. 11 Convention d'Union).

Il est possible qu'au moment où le Bureau fédéral aura connaissance de la priorité à prendre en considération, une marque identique ou semblable aura déjà été enregistrée en faveur d'un tiers. La possibilité de radier d'office une telle marque devra donc être prévue.

---

[170] Le système de l'avis préalable n'est actuellement appliqué qu'aux marques suisses, c'est-à-dire à celles faisant l'objet d'un dépôt direct au Bureau fédéral. Les marques dont la protection est assurée sur la base d'un enregistrement international n'y sont pas soumises. L'examen d'office devrait également s'étendre aux marques internationales, ce qui entraînerait une augmentation des frais. Il conviendra donc, si ce système est adopté, d'examiner l'opportunité de mettre ces frais supplémentaires à la charge des déposants étrangers recourant à l'enregistrement international.

[171] La rapidité de l'examen rendrait superflue une procédure accélérée comme celle prévue en Allemagne (§ 6 a de la loi sur les marques) pour les déposants qui entendent effectuer un dépôt international.

f) Le Bureau fédéral, au cours de la procédure d'examen, n'aurait naturellement pas la possibilité de connaître les *marques notoires* pouvant, le cas échéant, revendiquer la protection de l'art. 6bis de la Convention d'Union. Le titulaire de la marque notoire non protégé en Suisse par un enregistrement sera généralement informé de l'existence d'un enregistrement d'une marque identique au nom d'un tiers, soit au cours de sa propre demande d'enregistrement, soit au moment de la publication d'un enregistrement effectué au bénéfice d'un tiers. Dans les deux cas, il devra ouvrir devant le juge ordinaire une action en annulation de la marque enregistrée par le tiers. Le Bureau fédéral ne peut en effet guère examiner lui-même le cas et se prononcer sur l'usage ou la connaissance par les intéressés de la marque notoire, car il ne dispose pas de possibilités d'information et d'instruction qui sont à disposition d'un tribunal.

g) La *décision de refus d'enregistrement* du Bureau fédéral pourrait faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

h) En ce qui concerne la *décision d'enregistrement* du Bureau fédéral, nous croyons qu'indépendamment de toute action ultérieure devant le juge ordinaire, elle devrait pouvoir faire l'objet, dès le moment de sa publication, d'une *opposition* de la part des titulaires de marques antérieurement enregistrées au bénéfice d'une antériorité d'enregistrement. Il convient en effet de tenir compte des cas où, par oubli, erreur ou pour tout autre motif, une antériorité aurait échappé au Bureau fédéral. Si le titulaire de la marque bénéficiant de l'antériorité devait ouvrir une action devant le juge pour faire valoir ses droits, il aurait à supporter les conséquences de l'inaction du Bureau fédéral, ce qui ne serait pas équitable.

Le délai d'opposition pourrait être de six mois à compter de la date de publication de l'enregistrement.

La conséquence de l'opposition serait la réouverture du dossier et, le cas échéant, la radiation d'office de la marque

nouvellement enregistrée. Une décision confirmant l'enregistrement ne pourrait être attaquée que devant les tribunaux ordinaires.

i) L'examen d'office et complet des antériorités d'enregistrement par le Bureau fédéral nous paraît être le complément indispensable du système de dépôt et d'enregistrement constitutifs du droit à la marque. Lui seul tiendrait entièrement compte des intérêts de la collectivité et du «petit» usager. Il permettrait de renoncer à toute réserve en faveur du premier usager[172].

15. *La validité d'un enregistrement doit-elle pouvoir être réexaminée par le juge?*

Une distinction doit être faite selon qu'une demande d'annulation est fondée sur une cause de nullité absolue ou sur une cause de nullité relative. Dans le premier cas, une telle demande devrait être possible en tout temps. Dans le second cas, il conviendrait de fixer un délai pour introduire action[173]. En conformité avec la proposition faite en faveur de la sauvegarde de la marque notoire[174], un délai de 8 ans paraît opportun[175]. Passé ce délai, le titulaire de la marque enregistrée doit avoir la certitude que sa marque est devenue incontestable[176].

---

[172] Un délai devra naturellement être accordé à tous ceux qui – au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi – utiliseront une marque non enregistrée, pour la déposer.

[173] Dans ce sens, Plinio Bolla, La proprietà industriale, ZSR 1952, p. 369.

[174] Cf. ch. 9 ci-dessus, lit. c), p. 133.

[175] Le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort propose 6–7 ans.

[176] Cette réglementation correspond au droit anglo-saxon. C'est dans cette voie également que paraissent se diriger les travaux de la CEE concernant la marque européenne.

XIII. Des signes qui ne peuvent être employés comme marques

1. La LMF mentionne à l'art. 3 les exceptions au principe du libre choix du signe qui peut être employé comme marque[177]. L'énumération de l'art. 3 étant incomplète, les dispositions de cet article ont été renforcées et complétées par l'art. 13bis introduit en 1928 et par l'art. 14 modifié en 1928 également[178].

Les exceptions concernent les armoiries et signes publics, les signes du domaine public[179], les signes dont l'emploi serait contraire à des prescriptions de la législation fédérale et les signes contraires aux bonnes mœurs au sens le plus large.

2. Il conviendra de regrouper les diverses dispositions d'une façon systématique.

3. On devra tenir compte de la promulgation, postérieurement à la revision de la LMF en 1928, de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, du 15 juin 1931. C'est en prévision de cette loi que l'art. 14 ch. 2 LMF mentionne, comme autre motif de refuser l'enregistrement, le fait pour une marque d'être contraire à des prescriptions légales fédérales. Le législateur a en effet entendu «conformer la procédure d'enregistrement des marques à toutes les interdictions de la future loi sur la protec-

---

[177] David, p. 80–107; Matter, p. 59–85; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 299–334.

[178] Cf. message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 193); LF du 21 décembre 1928 entrée en vigueur le 15 mai 1929 (ROLF 1929, p. 151); David, p. 222–232; Matter, p. 168–178.

[179] Un signe du domaine public peut cependant, par l'usage, s'imposer de telle façon qu'il n'est plus considéré comme tel par les milieux intéressés, mais qu'il sert à distinguer une marchandise déterminée d'un producteur ou d'un commerçant. Le TF a toutefois été – à juste titre – très réticent à cet égard; cf. les cas «Bernex» (RO 81 I 298 – JdT 1956 I 339), «Tavannes Watch» (RO 59 II 207 – JdT 1933 I 290) et «Tunbridge Wells» (RO 55 I 262).

tion des armoiries, même si celles-ci, quant à leur contenu, devaient aller au-delà de l'art. 14 nouveau de la LMF»[180].

Il ne paraît pas opportun de reprendre dans la LMF toutes les dispositions relatives aux marques de la loi sur les armoiries. N'en citer que quelques-unes serait de nature à créer la confusion. Nous proposons par conséquent que la nouvelle LMF se borne à une référence à la loi sur les armoiries.

4. Référence devra également être faite aux autres prescriptions de la législation fédérale ayant une influence sur le régime des marques, telles que celles contenues dans la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge du 14 avril 1910, la loi fédérale sur les stupéfiants du 2 octobre 1924, la loi fédérale sur le contrôle des métaux précieux du 20 juin 1933, l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires du 26 mai 1936 et la loi concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales du 15 décembre 1961[181].

Il conviendra de prévoir aussi une référence aux dispositions souscrites par notre pays dans des accords internationaux n'ayant pas fait l'objet de mesures d'exécution internes, lorsque ces dispositions sont de nature à exercer une influence sur le régime des marques.

Pour tenir compte de ce qui précède, une clause générale interdisant l'enregistrement et la protection des marques «contraires à la législation fédérale ou aux traités internationaux» pourrait être introduite dans la LMF.

5. La notion de signes «contraires aux bonnes mœurs»

---

[180] Message du CF du 15 février 1928 (FF 1928 I 203).

[181] Par cette dernière loi, la Suisse a tenu compte des nouvelles dispositions introduites à l'art. 6ter de la Convention d'Union lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne; cf. Actes de Lisbonne, Rapport de la Commission des marques et procès-verbal de la Commission générale; voir aussi Plinio Bolla, La Conférence de Lisbonne, p. 19.

devrait être réservée aux signes immoraux et scandaleux, ainsi qu'aux signes portant atteinte aux sentiments religieux, culturels et patriotiques.

6. L'expression «signes déceptifs»[182] – utilisée en France[183] et aussi en Suisse[184] – devrait être introduite dans la LMF pour les autres signes considérés actuellement comme «contraires aux bonnes mœurs»[185], c'est-à-dire en particulier pour les signes de nature à tromper sur la provenance géographique, à induire en erreur sur la valeur et d'autres qualités du produit ou à tromper sur la situation commerciale du titulaire de la marque[186].

XIV. Refus d'enregistrement du Bureau fédéral

1. Les cas de refus d'enregistrement pour des motifs d'ordre formel de l'actuelle LMF devront être repris[187].

2. Les dispositions figurant à l'art. 14 LMF concernant les autres cas dans lesquels le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement d'une marque devront être adaptées aux nouvelles dispositions relatives aux signes qui ne peuvent être employés comme marques. Si ces derniers sont énumérés d'une manière systématique dans un ou plusieurs articles, une simple référence à cet ou à ces articles sera suffisante.

---

[182] Un signe est déceptif s'il est de nature à tromper l'acheteur sur l'origine, la nature ou les qualités de la marchandise en provoquant une association d'idées erronées entre la marque et la marchandise qu'elle couvre; en allemand: «Täuschendes Zeichen».

[183] ROUBIER, vol. II, p. 558 et 634; SAINT-GAL, p. E10.

[184] Cf. J. VOYAME, Notes de jurisprudence, JdT 1956, p. 339 et 340; BEERLI, p. 62; MORF, Die Prüfung täuschender Marken durch die Registerbehörde, Revue suisse 1945, fasc. 4, p. 161; MATTER, Registerrechtliche Behandlung, SJZ 1944 (40), p. 197.

[185] Dans le même sens KRAYENBÜHL, p. 128.

[186] Art. 14 ch. 4 LMF; voir aussi le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort. En ce qui concerne l'examen de ces marques par le Bureau fédéral, cf. MORF, op. cit., p. 161–169; MATTER, op. cit., p. 197–199.

[187] Art. 14 ch. 1; DAVID, p. 226; MATTER, p. 174; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 568.

3. Si nos propositions sont suivies en ce qui concerne le système d'enregistrement[188], l'existence d'antériorités fondées sur un enregistrement[189] ou sur une priorité unioniste de dépôt ou d'exposition devra également constituer un motif de refus.

4. En revanche, la disposition (art. 14 ch. 3 LMF), selon laquelle le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement «lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque» devrait être supprimée. Cette disposition n'a en effet pas de raison d'être[190]. Actuellement, le Bureau fédéral doit enregistrer une marque même si elle est identique à une marque déjà enregistrée; il n'y a donc pas de motifs pour qu'il agisse différemment dans le cas où il y a identité avec une marque non encore enregistrée[191].

Même si on prévoit dans la nouvelle loi que l'enregistrement sera constitutif de droit (sous réserve d'exceptions bien déterminées)[192], la priorité de droit prendra naissance lors du dépôt de la marque[193]. Ce sera toujours le premier dépôt qui sera déterminant. La disposition de l'art. 14 ch. 3 LMF est donc de toute façon superflue[194].

---

[188] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, ch. 14, p. 139.

[189] A contrario, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[190] Dans le même sens: David, p. 232; Matter, p. 176; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 572.

[191] Le Bureau fédéral élude cette disposition de la manière suivante: lorsque deux marques identiques ont été déposées, il accélère l'enregistrement de celle qui a été déposée la première et ne s'occupe de l'enregistrement de la seconde que lorsque le premier enregistrement est chose faite. Il appartient alors au second déposant de décider s'il veut maintenir sa demande.

[192] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, ch. 7, p. 132.

[193] La Suisse est tenue au respect de ce principe en raison de l'art. 4 (délai de priorité) de la Convention d'Union.

[194] L'art. 13 de la loi sur les marques de l'URSS, du 7 mars 1936, prévoit qu'en cas de pluralité de demandes d'enregistrement concernant une marque identique ou semblable, la priorité est reconnue à la marque qui a été utilisée en premier (cf. Katzarov, p. 171).

XV. Droit positif d'usage de la marque

1. Ainsi que le relève RÖTTGER[195], c'est une des particularités du droit des marques de la plupart des pays de n'accorder au titulaire d'une marque que le droit d'intervenir contre des tiers utilisant une marque identique ou similaire *postérieure* à la sienne. La certitude ne lui est en revanche pas donnée de pouvoir effectivement utiliser sa marque sans courir le risque de voir un tiers invoquer une priorité *antérieure* et lui interdire de ce fait l'emploi de la marque enregistrée.

2. Cette question revêt actuellement une importance toute particulière, étant donné les efforts déployés en vue de créer au sein de la CEE une marque européenne. Ceux qui ont examiné ce problème sont arrivés à la conclusion que le caractère incontestable – ou, comme on l'a dit, l'incontestabilité[196] – de la marque européenne devait être considéré comme un des éléments essentiels du droit de marque européen[197].

3. Celui qui a fait enregistrer une marque et en a fait usage de bonne foi pendant une période prolongée doit à notre avis, pour les mêmes motifs qui plaident en faveur de la priorité d'enregistrement sur l'usage[198], avoir à un certain moment la certitude que son droit est devenu incontestable[199] et qu'un

---

[195] RÖTTGER, GRUR (Ausland) 1959.

[196] La Conférence des présidents des groupes nationaux de l'AIPPI, Zurich 19–21 février 1962 (Projet d'institution d'une marque européenne), a établi la définition suivante: «On dit que la marque enregistrée devient incontestable lorsque, après un délai déterminé: 1. la validité de la marque ne peut plus être contestée par personne; 2. les titulaires des droits antérieurs ne sont plus recevables à contester la marque enregistrée et à en interdire l'usage».

[197] SAINT-GAL/RÖTTGER, RIPIA 1961, p. 78.

[198] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, ch. 4 et 5, p. 130–131.

[199] Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

tiers ne pourra plus invoquer une priorité antérieure ni une cause de nullité relative.

Le caractère incontestable du droit à la marque ne peut cependant être prévu que si les marques déposées ou enregistrées sont portées à la connaissance des tiers et si ces derniers ont la possibilité de faire valoir leurs droits. C'est vers un tel système que paraissent se diriger les travaux effectués dans le cadre du Marché commun[200].

4. Si nos propositions concernant l'enregistrement des marques en Suisse sont retenues, la nouvelle LMF sera également fondée sur le principe de l'incontestabilité de la marque après un certain délai[201].

En effet, selon le système envisagé, le dépôt et l'enregistrement seront constitutifs du droit à la marque et – sous réserve d'une éventuelle demande d'annulation devant le tribunal ordinaire fondée sur une cause de nullité absolue – seuls le titulaire d'une marque notoire et le tiers invoquant une cause de nullité relative auront la possibilité, pendant un délai à fixer (8 ans), de contester devant le juge les droits du titulaire de bonne foi.

XVI. Application du principe de la territorialité de la marque

1. Se fondant sur la théorie de la personnalité de la marque, le Tribunal fédéral s'en est tout d'abord tenu, durant de nombreuses années, au principe de l'universalité de la marque[202].

En application de ce principe, il n'était pas nécessaire que le premier usage ait eu lieu en Suisse pour que l'ayant-droit puisse faire valoir son droit à la marque. L'usage à l'étranger était assimilé à l'usage dans notre pays en ce qui

---

[200] Cf. les études mentionnées à p. 90, note 8.

[201] Cf. question XII, ch. 15, p. 143.

[202] RO 63 II 126 (JdT 1937 I 543); 61 II 63 (JdT 1936 I 11); 47 II 356; 43 II 100; 36 II 258; 35 II 340; 30 II 592; 26 II 630.

concerne les conséquences en résultant pour l'acquisition du droit à la marque.

2. Par un arrêt rendu en 1937, le Tribunal fédéral, tout en confirmant sa jurisprudence antérieure, a toutefois ouvert la voie à un changement. Il a relevé en effet l'avis divergent de la doctrine[203] et déclaré qu'«en réponse à ces critiques, des motifs d'équité ou des considérations d'ordre pratique pourraient, le cas échéant, justifier une exception au principe posé par la jurisprudence (de l'universalité)»[204].

3. Ce n'est toutefois qu'en 1952 que le Tribunal fédéral a définitivement abandonné le principe de l'universalité en faveur du principe de la territorialité[205]. Il a reconnu à cette occasion que presque tous les autres pays appliquaient le principe de la territorialité et que le titulaire de la marque indigène se trouverait sans moyen de défense à l'égard du marché étranger si ce dernier bénéficiait d'une priorité. Or, peu importent les circonstances existant à l'étranger; ce qui est déterminant, c'est la protection accordée par la LMF au titulaire de la marque en Suisse[206].

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a été confirmée par des arrêts ultérieurs[207].

---

[203] La jurisprudence du TF, inspirée du principe de l'universalité de la marque, a été combattue à peu près par tous les auteurs suisses (a contrario: Cornu, p. 173/4). Les deux commentateurs de la loi, David, p. 52, et Matter, p. 50, se sont en particulier prononcés catégoriquement pour l'application du principe de la territorialité; voir aussi Sandreuter, p. 55, von Waldkirch, p. 135, Troller, Territoriale Unabhängigkeit, p. 244, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 293, et les auteurs cités.

[204] RO 63 II 126 (JdT 1937 I 543).

[205] RO 78 II 164 (JdT 1953 I 46).

[206] «Sur le territoire de la Suisse, le titulaire de la marque enregistrée dans ce pays jouit seul de la protection légale. Et lorsqu'un usager de la marque n'utilise pas sa propre marque et que la marque n'a pas été apposée par lui ou avec son agrément, l'usage en est illicite selon l'art. 24, lettre c LMF» (RO 78 II 169 – JdT 1953 I 50).

[207] RO 86 II 270 (JdT 1961 I 591, Notes de jurisprudence J. Voyame); 85 IV 53 (JdT 1959 IV 83 et 1959 I 588).

4. Lors de la revision partielle de la LMF en 1939, les milieux intéressés avaient exprimé le désir que le principe de la territorialité soit expressément mentionné dans la loi. Ce vœu n'étant pas en rapport direct avec les modifications apportées à la Convention de Paris par la Conférence de Londres de 1934, le Conseil fédéral déclara dans son message du 20 septembre 1937 que «pour cette raison surtout il ne pouvait y être donné suite»[208].

5. Il paraît opportun de saisir l'occasion de la revision totale de la LMF pour mentionner expressément le principe de territorialité dans la loi[209].

Deux exceptions devront toutefois être prévues: tout d'abord en faveur de la marque notoire, pour tenir compte des obligations découlant de l'art. 6bis de la Convention d'Union. En outre, lorsque le titulaire d'une marque a agi de mauvaise foi, ce qui sera par exemple le cas lorsque celui qui a déposé une marque en Suisse savait, au moment du dépôt, que le signe était déjà déposé ou employé à l'étranger par un tiers pour des produits semblables[210].

XVII. Caractère du droit à la marque

1. Ainsi que TROLLER[211] l'a relevé, deux tendances peuvent être constatées en ce qui concerne la nature du droit à la marque.

La première considère la marque comme un bien intellec-

---

[208] FF 1937 III 109.

[209] Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[210] RO 63 II 126 (JdT 1937 I 544): «A supposer qu'on adopte ce dernier principe – la territorialité – il trouverait cependant ses limites dans les règles supérieures de la bonne foi»; DAVID, p. 52; MATTER, p. 51; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 294, qui n'admet toutefois la mauvaise foi au sens de l'art. 2 CC que si des circonstances particulières entourent l'usage de la marque en Suisse.

[211] TROLLER, Annotation de l'arrêt Philips, GRUR (Ausland) 1961, p. 298.

tuel indépendant, donnant à son titulaire un droit subjectif absolu ayant une valeur économique (Goodwill) et exerçant une fonction de garantie (de la qualité du produit).

La seconde tendance entend limiter la marque à sa fonction d'indication de provenance; elle doit avant tout indiquer de quelle entreprise provient la marchandise. La marque est certes considérée comme un bien indépendant conférant un droit absolu. Son titulaire ne peut cependant exercer ce droit que pour se défendre contre des faits de nature à induire le public en erreur sur l'origine du produit.

2. A l'occasion de quatre arrêts rendus au cours de ces dernières années[212], et plus particulièrement du dernier en date, l'arrêt Philips du 4 octobre 1960, le Tribunal fédéral paraît s'être résolument rallié à la seconde tendance, en exigeant, comme condition essentielle pour qu'il y ait contrefaçon d'une marque, qu'un fait puisse être retenu qui soit de nature à induire le public en erreur[213].

3. Nous ne croyons pas qu'on puisse déduire de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral – qui a déjà fait l'objet de plusieurs commentaires[214] – que la condition que le public soit induit en erreur pour qu'il y ait violation d'une marque enlève à celle-ci son caractère de droit subjectif absolu[215].

---

[212] RO 86 II 270 (JdT 1961 I 591); 85 IV 53 (JdT 1959 IV 83 et I 588); 84 IV 119 (JdT 1959 IV 19 et I 588); 78 II 164 (JdT 1953 I 46).

[213] Dans les arrêts 85 IV 53 et 78 II 164, le TF a admis que le public était induit en erreur sur la provenance du produit; il ne l'a pas admis dans les deux autres cas.

[214] Troller, Annotation, GRUR (Ausland) 1961, p. 298, et Territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR (Ausland) 1960, p. 244; Trueb, Markenschutz bei Import von Konzernware, SJZ 1961, p. 345; Maday, Conséquences de la décision Philips au sujet de la territorialité des droits de marque, SJZ 1962, p. 17; Spoendlin, Täuschung des Publikums und Markenrechtsverletzung, SJZ 1962, p. 161.

[215] Dans le même sens, Troller, Territoriale Unabhängigkeit, p. 244, et Spoendlin, op. cit. p. 165; a contrario: Trueb, op. cit., p. 348/9.

L'arrêt Philips[216] relève expressément que les droits du titulaire d'une marque sont des droits absolus, qu'ils représentent un bien intellectuel et qu'ils peuvent avoir une valeur économique (Goodwill). Cela ne veut toutefois pas dire, ajoute le Tribunal fédéral, qu'ils constituent un bien indépendant, utilisable à n'importe quelle fin et nécessairement protégé par la LMF. Ils sont considérés comme absolus, parce qu'opposables à tous. Leur qualité de bien intellectuel ne leur donne pas une étendue supérieure à celle qui leur est accordée par la loi. La marque, en contribuant à l'acquisition et au maintien de la clientèle, peut avoir une valeur économique. Mais, précise le Tribunal fédéral, c'est la LCD qui protège l'industriel ou le commerçant contre les actes illicites relatifs à la clientèle. La LMF ne peut être invoquée que si un tiers usurpe, contrefait ou imite la marque et risque ainsi d'induire le public en erreur sur l'origine du produit.

4. Selon le texte de l'art. 24 LMF, la contrefaçon est suffisante pour que l'action civile ou pénale soit fondée. Ce n'est qu'en cas d'imitation qu'il est en outre nécessaire que le public ait été induit en erreur[217].

Le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, a cependant toujours jugé que cette interprétation littérale n'était pas décisive et que l'art. 24 visait uniquement les actes par lesquels le public pourrait être induit en erreur sur la provenance de la marchandise[218].

La revision de la LMF donnera au législateur l'occasion de préciser sa volonté sur ce point. Cette volonté sera elle-même déterminée par la fonction économique qu'on entend reconnaître à la marque[219].

---

[216] RO 86 II 283 (JdT 1961 I 593, Notes de jurisprudence de J. Voyame).

[217] Dans ce sens, David, p. 268, Trueb, op. cit., p. 345, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 650/651.

[218] RO 86 II 276 (JdT 1961 I 592); 85 IV 55 (JdT 1959 IV 85 et I 588); 84 IV 124 (JdT 1959 IV 23 et I 588); 52 I 203 (JdT 1926 I 607); 51 I 340; 33 I 209 (JdT 1908 I 500).

[219] Troller, Annotation, p. 298.

5. La fonction d'indication de provenance de la marque a de tout temps joué un rôle essentiel. C'est en se référant à cette fonction que KOHLER et la doctrine allemande ont construit leur théorie de la personnalité de la marque.

Il est incontestable que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la marque avait avant tout pour but d'indiquer à l'acheteur d'où provenait la marchandise, qui l'avait fabriquée. Indépendamment des autres motifs qui guidaient l'acheteur, celui-ci procédait à l'achat d'un produit en raison de la confiance que lui imposait le fabricant. L'importance accordée à la fonction d'indication de provenance se reflète dans l'interdiction de la cession d'une marque sans l'entreprise fabriquant le produit, interdiction que connaissent encore les législations de plusieurs pays, dont la Suisse.

Du fait du développement considérable du commerce et de l'industrie depuis le début du XXe siècle, de la substitution progressive de la grande entreprise à l'entreprise artisanale et de la société par actions à l'entreprise individuelle, les rapports entre fabricants et commerçants, d'une part, et consommateurs, d'autre part, se sont notablement modifiés. La garantie de qualité qu'implique la marque a acquis une importance tout aussi grande – sinon plus grande – que la provenance du produit.

Le législateur devra tenir compte de ce «fait» économique et «trouver une solution équitable qui attribuerait aux marques un statut juridique plus libre, en protégeant néanmoins le public contre des tromperies par des transactions abusives»[220].

Le statut juridique qu'il conviendra de prévoir ne peut être précisé aujourd'hui déjà, car il dépendra dans une large mesure de la décision qui sera prise quant au maintien dans la LMF du principe de la connexité de la marque avec l'entreprise ou de l'adoption du principe de la cession libre[221]

---

[220] MADAY, op. cit., p. 18.

[221] Cf. question XXVII, La cession libre de la marque, p. 170.

avec les effets qui en résulteront, également en ce qui concerne l'octroi de licences[222].

A notre avis, le Tribunal fédéral restreint par trop la portée du droit absolu du titulaire de la marque en faisant dépendre l'usurpation et les autres faits repris sous lit. a–f de l'art. 24 de la seule condition d'une tromperie possible du public sur la provenance de la marchandise, et en renvoyant à la LCD pour la protection de tous les actes illicites relatifs à la clientèle.

L'absence du risque que le public soit induit en erreur sur la provenance de la marchandise ne saurait justifier toutes les atteintes au droit à la marque.

Etant donné l'évolution de la vie économique, on peut admettre aujourd'hui que la marque est un bien intellectuel ayant une valeur économique propre (Goodwill), exerçant une fonction non seulement d'indication de provenance, mais aussi – et parfois essentiellement – de garantie de la qualité du produit vendu[223].

Les cas d'abus étant réservés, toute atteinte au droit subjectif absolu du titulaire de la marque porte préjudice à ce dernier[224]. Le risque que le public soit induit en erreur ne constitue donc qu'une atteinte parmi d'autres au droit à la marque; il ne doit pas être le seul critère d'appréciation.

XVIII. Critère de la similitude des marques

1. L'art. 1er LMF considère comme marque le signe qui sert à distinguer un produit ou une marchandise. L'art. 6 al. 1 précise que la marque «doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées».

2. La marque doit ainsi permettre de reconnaître une marchandise déterminée parmi toutes les marchandises analogues. Elle doit par conséquent être différente des autres

---

[222] Cf. question XXVIII, Licences, p. 181.
[223] Cf. p. 101, ch. 9 et p. 177, ch. 5.
[224] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

marques, être spéciale, c'est-à-dire de nature à ne pas être confondue avec une autre.

Tous les auteurs[225], se ralliant à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral[226], sont d'avis que pour juger si une marque est spéciale, il ne s'agit pas seulement d'examiner si in abstracto elle ne se confond pas avec une autre. Ce qui importe, c'est toujours la façon de voir des consommateurs, le pouvoir de discernement de la clientèle[227] et non pas la question de savoir si des confusions se sont déjà produites[228]. Pour apprécier le danger de confusion, on doit tenir compte de l'impression que font les signes à comparer quand on les examine dans leur ensemble[229] et, s'il s'agit de marques verbales, de leur effet phonétique[230].

3. La réglementation actuelle n'a fait l'objet de critiques ni dans la doctrine ni au sein des milieux économiques intéressés. Aussi, sous réserve des propositions formulées au sujet de la protection de la marque de haute renommée[231], il paraît opportun de la maintenir[232].

---

[225] Par ex. DAVID, p. 124, MATTER, p. 101, TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 231.

[226] RO 87 II 35 (JdT 1961 I 586), 84 II 223 (JdT 1958 I 594), 83 II 220 (JdT 1957 I 550) et les arrêts cités; cf. également les nombreuses citations de jurisprudence antérieure faites par TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 231.

[227] RO 87 II 37 (JdT 1961 I 587), 84 II 223 (JdT 1958 I 594), 73 II 59 (JdT 1947 I 621), 73 II 185 (JdT 1948 I 568).

[228] RO 78 II 382 (JdT 1953 I 571).

[229] Art. 6 al. 2 LMF; RO 87 II 36/37 (JdT 1961 I 587), 84 II 223 (JdT 1958 I 594), 83 II 220 (JdT 1957 I 550), 82 II 233 (JdT 1957 I 553), 78 II 380 (JdT 1953 I 572); 77 II 324 (JdT 1952 I 337); DAVID, p. 127; MATTER, p. 99; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 237; VON BURG, p. 17.

[230] RO 87 II 36 (JdT 1961 I 586); 79 II 222 (JdT 1954 I 414); 78 II 381 (JdT 1953 I 571); 73 II 62 (JdT 1947 I 621).

[231] Cf. p. 114.

[232] Dans le même sens, le Groupe suisse AIPPI/Vorort.

XIX. Critère de la similitude des produits

1. Alors que l'al. 1 de l'art. 6 LMF pose le principe du caractère distinctif de la marque, l'al. 3 déclare que la disposition de l'al. 1 ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou à des marchandises «d'une nature totalement différente» de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Pour que les produits soient de nature totalement différente, l'absence de tout risque de confusion n'est pas suffisante. Il est nécessaire qu'il n'y ait pas entre eux un rapport assez étroit pour que le public risque de les attribuer au même fabricant ou commerçant[233].

Le message du Conseil fédéral présentant le projet de la première loi sur les marques, du 31 octobre 1879, indiquait déjà qu'un critère strict devait être appliqué, en déclarant que la protection légale pouvait être accordée «quand la nouvelle marque est destinée à des produits ou à des marchandises qui n'ont rien de commun avec les articles à la désignation desquels sert la marque déjà déposée»[234].

La disposition de l'al. 3 de l'art. 6 a été voulue par le législateur afin de permettre aux tribunaux «de se montrer sévères» dans l'appréciation de la différence requise et «d'interdire rigoureusement toute analogie entre deux marques lorsque les produits auxquels elles s'appliquent s'adressent au même cercle de consommateurs, correspondent à des besoins analogues et paraissent aux yeux du public être l'objet de la même industrie ou d'industries similaires»[235].

Le Tribunal fédéral, au cours d'une jurisprudence constante, a fait preuve de la sévérité qui lui était suggérée. Il a admis qu'il fallait être strict lors de l'examen des conditions de l'art. 6 al. 3 LMF. Le titulaire de la marque nouvelle n'a

---

[233] RO 87 II 107 (JdT 1961 I 589, Notes de jurisprudence de J. Voyame) et arrêts cités. – David, p. 141/2; Matter, p. 117; Troller, Immaterialgüterrecht, p. 274; von Burg, p. 69.

[234] FF 1879 III 697.

[235] Dunant, p. 148.

pas d'intérêt légitime à choisir un signe se rapprochant de la marque plus ancienne lorsqu'il existe un risque, même lointain, que le public attribue la même provenance aux produits auxquels se réfèrent les deux marques[236]. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'une sévérité particulière s'impose lorsque les marques sont identiques[237].

2. Toutes les lois ne sont pas aussi sévères que la LMF en ce qui concerne les conditions fixées pour pouvoir utiliser une marque semblable ou identique pour d'autres marchandises.

C'est ainsi que la loi allemande n'exclut l'usage de signes pouvant être confondus que pour les produits identiques ou similaires[238]. Il est vrai que la jurisprudence des tribunaux allemands ne fait pas état de cette souplesse législative; elle se montre tout aussi stricte que le Tribunal fédéral[239].

Selon les lois récentes des Etats nordiques, les marques sont considérées comme étant à même de créer une confusion lorsqu'elles s'appliquent à des «produits identiques ou de même nature»[240] ou à des «marchandises de même nature ou de nature analogue»[241].

3. Le critère retenu est donc moins strict que celui de la LMF. Convient-il, comme certains le suggèrent[242], d'atténuer la condition de l'art. 6 al. 3 LMF en prévoyant que, pour que les signes soient considérés comme prêtant à confusion, ils doivent être utilisés pour des produits ou des marchandises identiques ou de même nature?

---

[236] RO 87 II 107 (JdT 1961 I 589); 84 II 319 (JdT 1958 I 592); cf. également les nombreux arrêts antérieurs cités dans ces deux décisions.

[237] Dans le même sens: E. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, p. 242.

[238] § 5, ch. 4 de la loi du 9 mai 1951.

[239] Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 274.

[240] Art. 6 des lois suédoise et danoise.

[241] Art. 6 de la loi norvégienne.

[242] Cf. l'avis minoritaire des milieux intéressés (rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort).

Nous ne le croyons pas. Ce n'est pas trop demander au titulaire d'une marque que de choisir un signe se différenciant suffisamment des signes déjà utilisés comme marques ou de n'employer des signes identiques ou similaires que pour des produits ou des marchandises d'une nature totalement différente. Ce critère est équitable et nous ne voyons pas de motifs impérieux de lui en substituer un autre qui risquerait d'ouvrir la porte aux abus.

XX. *Listes des produits (ou services) défensives*

1. Conformément à l'art. 12 al. 1 LMF, celui qui veut faire enregistrer une marque doit indiquer, au moment du dépôt, les produits ou les marchandises auxquels la marque est destinée[243].

Cette disposition est la conséquence du principe, contenu à l'art. 6 al. 3, selon lequel une marque enregistrée peut être utilisée par un tiers pour des produits d'une nature totalement différente.

Un déposant peut toutefois être tenté d'annoncer, au moment du dépôt, non seulement les produits qu'il entend fabriquer ou vendre sous la marque dont l'enregistrement est demandé, mais d'autres encore, à seule fin de prévenir l'emploi de sa marque par un tiers.

Nous avons déjà relevé que c'était à bon droit que la LMF ne protégeait pas les marques défensives[244]. Les mêmes motifs plaident contre le dépôt de listes de produits (ou services) défensives[245].

2. La réglementation actuelle de l'art. 12 al. 1 LMF est-elle suffisante ou convient-il de prévoir d'autres mesures?

a) On pourrait, par exemple, envisager l'obligation pour le Bureau fédéral de refuser l'enregistrement des produits

---

[243] David, p. 139 et 205; Matter, p. 164; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 273.

[244] Cf. question VII, Les marques défensives, p. 112.

[245] RO 80 I 382 (JdT 1955 I 177).

(ou services) qui ne sont manifestement pas fabriqués ni mis dans le commerce (ou offerts) par le déposant.

Une telle solution ne nous paraît toutefois ni opportune ni nécessaire. Tout d'abord parce que le Bureau fédéral n'a pas la possibilité de s'assurer dans chaque cas de l'emploi de la marque pour tous les produits annoncés au moment du dépôt. Ensuite parce que l'art. 9 LMF dispose que si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives[246], la radiation de la marque peut être ordonnée par le juge à la demande d'un tiers[247]. La possibilité existe donc de combattre les abus éventuels.

b) Afin de restreindre dans une certaine mesure le nombre des produits (ou services) annoncés au moment du dépôt, on pourrait en revanche, à l'exemple d'autres pays, prévoir un *enregistrement par classes*[248] de produits (ou services), avec l'obligation de verser une surtaxe pour chaque classe en sus d'un nombre de classes à déterminer[249]. On peut en effet admettre que l'obligation de payer des surtaxes engagera le

---

[246] Nous proposons à la question VIII, Les marques de réserve, p. 112, de porter le délai de l'art. 9 de 3 à 5 ans.

[247] TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 285: «Wird der begonnene Gebrauch der Marke ohne hinreichende Rechtfertigung während mehr als drei Jahren unterlassen, so geht das Recht allein infolge dieses Nichtgebrauches und trotz dem aufrechterhaltenen Eintrag unter. Jeder Interessierte kann die Nichtigkeit einer solchen Marke einredeweise geltend machen oder sie gerichtlich feststellen lassen und damit die Löschung bewirken; RO 62 II 62 (JdT 1936 I 434).»

[248] La Suisse ayant ratifié l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 (ROLF 1962, p. 1018 et 1019), la classification appliquée dans notre pays est celle élaborée en 1935 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. Cette classification peut en tout temps être modifiée ou complétée (afin de l'adapter aux exigences de la vie économique) par un Comité d'experts institué par l'art. 3 de l'Arrangement de Nice et selon la procédure fixée par cet article.

[249] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

déposant à ne pas revendiquer la protection de sa marque pour des produits qu'il n'a l'intention ni de fabriquer ni de mettre dans le commerce.

XXI. La traduction de la marque

1. Selon l'art. 12 al. 4 LMF, le dépôt et l'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes[250].

Bien que la loi n'assure expressément la protection que des traductions du texte accompagnant la marque, le Tribunal fédéral a jugé que l'emploi d'une traduction de la marque devait également être pris en considération pour examiner la possibilité de confusion, en raison de l'importance de l'usage de la marque[251]. La doctrine partage ce point de vue[252].

2. La Convention d'Union ne contient aucune disposition relative à la protection des traductions de la marque.

Diverses propositions visant à compléter la Convention d'Union ont été faites entre la Conférence diplomatique de Londres (1934) et celle de Lisbonne (1958), par l'AIPPI, la CCI et l'«International Law Association». Ces propositions visaient à prévoir l'obligation pour les pays de l'Union d'ad-

---

[250] Le CF avait tout d'abord estimé que le dépôt dans une seule langue suffisait; il jugea toutefois nécessaire d'insérer dans son projet de loi la disposition qui figure à l'art. 12 al. 4 LMF, «afin de lever tous les doutes et d'épargner aux industriels timorés les frais de dépôts multiples» (DUNANT, p. 235).

[251] RO 84 II 443 (JdT 1959 I 587, Notes de jurisprudence de J. VOYAME: «En raison de la signification de l'usage de la marque, l'utilisation de la marque verbale en traductions doit aussi être prise en considération pour apprécier le risque de confusion, comme on le fait déjà pour juger du danger de tromperie.»); 82 I 51 (JdT 1956 I 341); 56 I 55 (JdT 1930 I 440).

[252] DAVID, p. 130; MATTER, p. 109; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 251.

mettre au dépôt et à l'enregistrement, dans un seul et même acte, des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et sa traduction dans d'autres langues[253].

3. Lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne (1958), la délégation des Etats-Unis a repris les propositions de l'AIPPI et de la CCI tendant à assurer la protection des traductions. Puis, pour tenir compte d'une suggestion faite en séance par le représentant de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils, le délégué des Etats-Unis proposa l'insertion dans la convention d'une disposition visant non seulement la traduction, mais aussi la translittération, c'est-à-dire l'équivalent phonétique du mot. Un projet de texte fut élaboré par un comité spécial. Ce texte ne fut toutefois pas repris par la commission, en raison de l'opposition de plusieurs délégations, et l'ensemble de la question fut renvoyé à une conférence diplomatique ultérieure[254].

4. La question a été réexaminée par l'AIPPI[255]. Le Comité exécutif de cette association, lors de sa réunion d'Ottawa (1961), proposa d'introduire dans la Convention d'Union une disposition devant permettre l'enregistrement comme marque, dans la ou les langues officielles d'un pays de l'Union, de toute traduction, transcription ou translittération d'une marque déjà utilisée, déposée ou enregistrée dans un pays unioniste, l'obligation d'usage ne devant exister que pour l'une des versions de la marque[256]. Cette proposition

---

[253] Résolutions AIPPI de La Haye (1947), de Londres (1948), de Paris (1950), Résolutions CCI de Québec (1949) et Résolution de l'« International Law Association» de Copenhague (1950) (Conférence diplomatique de Lisbonne, Documents préliminaires, 3e fasc., Tableau des vœux émis par divers congrès et assemblées, p. 37/38).

[254] Cf. Actes de Lisbonne, travaux de la Commission III (marques); Plinio Bolla, La Conférence de Lisbonne, p. 17.

[255] Annuaires AIPPI: 1959, no 8, p. 81; 1960, no 9, p. 171, no 9 supplément, p. 16, no 10, 2e partie, p. 17; 1961, no 10, 1re partie, p. 101, no 11, 2e partie, p. 65; 1962, no 12, 1re partie, p. 99.

[256] Annuaire AIPPI 1961, no 11, p. 66.

prévoyait également la possibilité de faire enregistrer une combinaison de la marque, c'est à-dire de procéder à un enregistrement complexe.

5. La proposition du Comité exécutif de l'AIPPI a été transmise pour observations aux groupes nationaux de cette association en vue du Congrès de Berlin de juin 1963.

Alors que les groupes du Canada et des pays nordiques se sont opposés à toute disposition conventionnelle concernant la traduction de la marque, les groupes des Etats-Unis, de l'Italie et du Japon se sont ralliés au texte d'Ottawa. De leur côté, les groupes belge, français, néerlandais, britannique et suisse se sont en principe déclarés en faveur de la proposition d'Ottawa, tout en suggérant certains amendements. Enfin, les groupes allemand et autrichien se sont prononcés en faveur de la protection des traductions, transcriptions et translittérations, mais sous une autre forme que celle retenue à Ottawa[257].

Il appartiendra au Congrès de Berlin d'examiner l'ensemble de la question, sur la base des rapports des groupes nationaux, et, le cas échéant, de proposer un texte à insérer comme nouvelle disposition dans la Convention de Paris.

6. Lors de leurs propositions pour la Conférence diplomatique de Lisbonne, les milieux suisses intéressés avaient demandé que la question de la traduction de la marque soit portée à l'ordre du jour et qu'elle soit réglée dans le sens de la résolution de Paris (1950) de l'AIPPI, une nouvelle disposition de la Convention d'Union étant nécessaire pour tenir compte des cas qui se présentent dans la pratique[258].

En vue du Congrès de Berlin de 1963, le Groupe suisse de l'AIPPI a adopté un rapport par lequel il se prononce en

---

[257] Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1re partie, p. 99–120.

[258] Mémoire commun de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et du Groupe suisse de l'AIPPI, adressé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle le 29 mars 1957, Revue suisse 1958, no 1, p. 33.

principe pour l'adoption du texte d'Ottawa, en suggérant toutefois les amendements et compléments suivants[259]:

a) La disposition envisagée ne devrait être applicable qu'aux marques enregistrées au pays d'origine.

Cette proposition nous paraît opportune. Seul en effet l'enregistrement d'une marque, et non le simple emploi ou le dépôt, justifie pour la traduction une protection analogue à celle de la marque.

b) L'art. 6 quinquies de la Convention d'Union devrait être applicable.

Il nous paraît également que les traductions, de même que la marque, ne devraient pouvoir être refusées à l'enregistrement et à la protection que dans les conditions prévues à cet article, c'est-à-dire dans l'essentiel lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis, lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif ou lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

c) L'enregistrement et la protection ne devraient pas être limités aux traductions, etc. faites dans la ou les langues «officielles» du pays où la protection est réclamée.

Cet amendement au texte d'Ottawa est certainement opportun, car dès le moment où une langue étrangère est suffisamment connue des consommateurs dans un pays et dans un domaine déterminé – par exemple en Suisse l'emploi de l'anglais pour des marques de cigarettes –, il n'y a pas de motifs de traiter les traductions dans une telle langue autrement que les traductions dans une langue officielle.

d) Le droit de priorité unioniste devrait être réglé expressément.

Cette proposition avait déjà été faite en vue de la réunion d'Ottawa[260], sans succès cependant. Aucun des rapports présentés pour le Congrès de Berlin par les autres groupes nationaux ne la reprend[261]. Si aucune référence particulière

---

[259] Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1re partie, p. 118.
[260] Annuaire AIPPI 1961, no 11, 1re partie, p. 125.
[261] Annuaire AIPPI 1962, no 12, 1re partie, p. 99–120.

n'est faite au droit de priorité, la question devra être appréciée dans chaque cas d'espèce par le juge, conformément à l'art. 4 de la Convention d'Union. On peut admettre que la priorité sera reconnue pour les traductions lorsqu'on se trouvera en présence d'un dépôt complexe effectué moins de six mois avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la traduction. Il ne nous paraît donc pas indispensable que cette question soit réglée dans la Convention.

7. L'introduction dans la Convention de Paris d'une disposition nouvelle en vue d'obtenir la protection des traductions, transcriptions et translittérations dans les pays qui actuellement ne connaissent pas une telle protection nous paraît justifiée.

Il conviendrait également de prévoir l'insertion dans la LMF d'une disposition permettant par un seul et même dépôt l'enregistrement d'une marque dans sa version originale et dans sa traduction, transcription et translittération, dans les langues qui sont d'un usage courant en Suisse dans le domaine entrant en considération[262]. La protection s'étendrait à chacune des versions figurant dans l'enregistrement, même si la marque n'était utilisée que dans une seule version. D'autre part, la recherche des antériorités faite par le Bureau fédéral[263] au moment du dépôt devrait porter sur chacune des versions indiquées par l'intéressé.

XXII. Réciprocité – Preuve de l'enregistrement au pays d'origine

1. L'art. 7 al. 1 ch. 2 LMF fait dépendre l'enregistrement de marques appartenant à des industriels, producteurs et commerçants établis dans un autre Etat, de la réciprocité de

---

[262] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort, qui propose l'insertion dans la LMF d'une disposition assurant la protection des traductions de la marque dans les langues nationales et en anglais.

[263] Cf. question XII, Système d'enregistrement, ch. 14, p. 139.

traitement accordée par cet Etat (réciprocité générale)[264]. Convient-il de maintenir cette exigence et celle de l'enregistrement préalable de la marque au pays d'origine à l'égard des déposants étrangers établis dans un pays qui n'accorde pas sur ce point la réciprocité à la Suisse (art. 7 al. 2)?

Les milieux intéressés se sont prononcés en faveur du maintien de la réciprocité[265].

2. La première question (réciprocité générale) n'a pas une grande importance pratique, car en fait la réciprocité existe de plein droit pour tous les déposants établis dans un pays de l'Union de Paris, en application du principe de l'assimilation de l'étranger au national (art. 4 Convention de Paris). D'autre part, en ce qui concerne la preuve préalable de l'enregistrement au pays d'origine, il n'y a pas de motif de renoncer unilatéralement à l'exigence de la réciprocité[266].

XXIII. Enregistrement au nom d'un agent ou représentant

1. Lors de la Conférence de Lisbonne (1958), une nouvelle disposition a été insérée dans la Convention d'Union sous forme d'un art. 6 septies, afin de sauvegarder les droits du titulaire d'une marque contre les agissements d'un agent ou d'un représentant demandant l'enregistrement de la marque en son propre nom sans l'autorisation du titulaire[267].

---

[264] David, p. 158; Matter, p. 129; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 565.

[265] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[266] Cf. l'état au 1er avril 1963 (établi par le Bureau fédéral) des pays non membres de l'Union de Paris accordant la réciprocité de traitement au sens de l'art. 7 al. 1 ch. 2 (réciprocité générale) et des pays accordant la réciprocité selon l'art. 7 al. 2 LMF (dispense de la preuve de l'enregistrement au pays d'origine), Revue suisse 1963, fasc. 1.

[267] Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 1er fasc., Propositions du Bureau international, p. 68, et 3e fasc., Tableau des

La Suisse ayant ratifié le texte de Lisbonne, cette nouvelle disposition devra être insérée dans la LMF.

2. Selon l'al. 3 de l'art. 6^{septies} de la Convention d'Union, les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable durant lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir ses droits.

Un tel délai doit-il être prévu dans la LMF ?

Il va de soi qu'aucun délai ne saurait entrer en considération lorsqu'on a affaire à un représentant de mauvaise foi.

Si le représentant est de bonne foi au moment de l'enregistrement, les rapports qu'il entretient avec le titulaire de la marque peuvent par la suite se détériorer – sans que la faute en soit imputable au titulaire – et conduire à une rupture des relations contractuelles. Il serait alors inéquitable de refuser au titulaire de la marque la possibilité de faire valoir ses droits sous prétexte que le délai est échu.

Nous sommes par conséquent d'avis qu'aucun délai ne devrait être prévu dans la LMF[268].

XXIV. Réglementation du droit de priorité

1. La LMF ne contient aucune disposition relative au droit de priorité unioniste. La loi fédérale sur les droits de priorité du 3 avril 1914 ne concernait que les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels. Elle n'est actuellement en vigueur que pour les dessins et modèles industriels, des dispositions relatives au droit de priorité ayant été insérées dans la nouvelle loi sur les brevets du 25 juin 1954.

2. La question de savoir sous quelles conditions la priorité unioniste sera reconnue en Suisse en matière de marque est sans intérêt pour ceux qui effectuent un premier dépôt dans

---

vœux, p. 37 (résolutions AIPPI de Berlin 1936 et Paris 1950 et CCI de Paris 1950 et Lisbonne 1951); Actes de la Conférence diplomatique de Lisbonne, travaux de la Commission III (marques); PLINIO BOLLA, La Conférence de Lisbonne, p. 18/19; DAVID, p. 161.

[268] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

notre pays. Le droit de priorité ne déploie d'effets en Suisse que si un premier dépôt a été effectué à l'étranger. Il ne paraît donc pas indispensable de suivre l'exemple de la nouvelle loi sur les brevets et de reprendre dans la LMF les dispositions de la Convention d'Union précisant les conditions d'application du droit de priorité.

Une mention dans la LMF de la priorité unioniste[269] avec référence à l'art. 4 de la Convention d'Union est cependant opportune[270].

XXV. La protection aux expositions

1. La disposition de l'art. 35 LMF, selon laquelle le Conseil fédéral peut garantir une protection provisoire de deux ans au plus aux marques appliquées à des produits ou marchandises participant en Suisse à des expositions industrielles ou agricoles et provenant d'Etats avec lesquels il n'existe pas de convention sur la matière est jusqu'ici restée lettre morte[271].

Cette disposition paraît donc pouvoir être supprimée sans inconvénient[272].

2. Il conviendra en revanche de prévoir une disposition aux termes de laquelle une protection temporaire (de trois mois par exemple) sera accordée – conformément à l'art. 11 de la Convention d'Union – aux marques concernant des produits figurant dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées dans un pays

---

[269] Le délai de priorité pour les marques est de 6 mois. La proposition faite à Lisbonne de le porter à 12 mois n'a pas eu de succès.

[270] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[271] David, p. 349; Matter, p. 269; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 641. – Le Bureau fédéral nous a déclaré que le bénéfice de cette disposition n'a jamais été requis.

[272] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

unioniste[273]. La protection partira du jour de l'ouverture de l'exposition[274].

XXVI. Mandataires

1. La LMF ne prévoit aucune obligation de mandataire. Les déposants établis à l'étranger peuvent donc, tout comme les déposants établis en Suisse, déposer directement leurs demandes d'enregistrement de marques au Bureau fédéral.

2. Si le principe du dépôt constitutif du droit à la marque devait être introduit à l'occasion de la revision de la LMF, conviendrait-il de prévoir – comme le fait l'art. 7 ch. 4 de la loi sur les brevets – que les demandes d'enregistrement de marques provenant de l'étranger ne peuvent être acceptées que si elles sont présentées par l'intermédiaire d'un mandataire établi en Suisse ou si elles sont accompagnées d'un pouvoir constituant un mandataire en Suisse ?

3. La procédure de dépôt et d'enregistrement d'une marque ne saurait être comparée à celle d'un brevet. En matière de marque, la procédure est relativement simple et le Bureau fédéral devrait être à même, comme il l'a fait jusqu'ici, de prendre directement contact avec le déposant domicilié à l'étranger qui effectue un dépôt. L'expérience enseigne du reste qu'il est assez rare qu'un déposant domicilié à l'étranger ne recoure pas au service d'un mandataire[275].

Les droits des tiers et les intérêts de la collectivité ne sont nullement compromis par l'absence d'un mandataire et le déposant domicilié à l'étranger supporte seul les inconvénients pouvant éventuellement résulter d'un contact direct avec le Bureau fédéral, par exemple du fait de l'usage d'une langue qui n'est pas officielle dans notre pays.

---

[273] Voir question XII, Le système d'enregistrement, ch. 9, lettre b, p. 132.

[274] Cf. art. 21, loi sur les brevets d'invention.

[275] Déclaration de M. Egger, chef du service des marques du Bureau fédéral, séances du Groupe suisse de l'AIPPI, Lucerne 8 juin 1962 et Neuchâtel 11 juillet 1962.

4. Le régime libéral appliqué jusqu'ici peut à notre avis être maintenu. La nouvelle LMF ne devrait contenir aucune obligation de mandataire[276].

XXVII. La cession libre de la marque

1. Conformément à l'art. 11 LMF, la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise[277]. Le législateur suisse s'est ainsi rallié au principe de la connexité de la marque avec l'entreprise; il a entendu que la marque suive le sort de cette dernière[278].

Cette règle trouve sa justification dans la fonction d'indication de provenance reconnue à la marque. Le législateur a voulu éviter que le public puisse être induit en erreur sur le véritable fabricant de la marchandise. Le principe de la connexité a donc été inséré dans la loi pour sauvegarder les intérêts de la collectivité[279].

2. Diverses exceptions au strict principe de la connexité de la marque avec l'entreprise ont été insérées en 1939 dans la LMF pour tenir compte des modifications introduites dans les textes conventionnels par la Conférence diplomatique de Londres en 1934.

a) C'est ainsi que l'art. 11 al. 1 LMF prescrit – conformé-

---

[276] Dans ce sens également, la majorité des milieux intéressés; cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[277] David, p. 194; Matter, p. 156; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 799.

[278] Le transfert de l'entreprise au sens de l'art. 11 ne suppose pas le transfert de tout l'actif ou le passif d'une entreprise, mais seulement des éléments de cette dernière qui sont indispensables au maintien de l'exploitation.

[279] RO 84 IV 122 (JdT 1959 I 588 et IV 19); David, p. 194; Matter, p. 155, qui relève que le CF, dans son message du 31 octobre 1879, s'était prononcé en faveur du principe de la connexité, parce que la cession de la marque sans l'entreprise «pourrait» trop facilement donner lieu à confusion: voir aussi E. Martin-Achard, La cession libre de la marque, p. 83.

ment à l'art. 6 quater de la Convention de Paris – que «si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise afférente à la Suisse soit transmise»; l'emploi de la marque ne doit toutefois pas être de nature à tromper le public.

b) L'al. 2 de l'art. 11 prévoit d'autre part – selon l'art. 9 ter al. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce – que «la marque peut être transmise pour une partie seulement des produits pour lesquels elle est enregistrée, si la partie de l'entreprise afférente à ces produits est également transmise»; les produits compris dans la partie cédée doivent être complètement différents de ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au nom du cédant et l'emploi de la marque par le cessionnaire ne doit pas être de nature à tromper le public. Avant même l'introduction de cette disposition dans la LMF, le Tribunal fédéral avait du reste déjà admis la validité d'une telle cession[280].

c) Un nouvel art. 6 bis fut en outre introduit en 1939 dans la LMF pour tenir compte de la disposition relative aux ententes de l'art. 5 lettre C al. 3 de la Convention d'Union revisée en 1934. L'art. 6 bis prescrit que «des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés au point de vue économique peuvent déposer la même marque aussi pour des produits qui ne se différencient pas entre eux par leur nature»; dans ce cas également, l'emploi ne doit pas avoir pour effet de tromper le public, ni être d'une autre manière contraire à l'intérêt public.

Ici aussi, le législateur n'a fait que confirmer la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, dans l'arrêt Roth contre Gaba du 26 avril 1932[281], avait autorisé la cession sans l'entreprise dans le cas d'entreprises juridiquement indépendantes, mais étroitement liées économiquement.

---

[280] RO 58 II 179 (JdT 1933 I 90); 24 II 334/335.
[281] RO 58 II 175 (JdT 1933 I 90).

Il est donc possible aux entreprises ayant de tels rapports de déposer la même marque sans égard à l'art. 11 LMF[282]. «Ainsi une sorte de cession libre est autorisée par la loi entre sociétés ayant des liens économiques étroits[283].

La Suisse est allée, dans ce domaine particulier, plus loin que la Convention d'Union. Alors que l'art. 6bis LMF autorise la cession dès qu'on est en présence d'entreprises appartenant au même groupe économique[284], la Convention exige en effet qu'on ait affaire à des copropriétaires de la marque.

On a reproché à l'art. 5 lettre C al. 3 de la Convention d'Union de n'avoir aucune valeur pratique du moment qu'il ne s'applique qu'aux copropriétaires[285]. Cette disposition aurait cependant eu une tout autre portée si elle n'avait été interprétée restrictivement par la plupart des pays, contrairement à l'interprétation donnée par le Bureau international[286] et par certains auteurs[287] selon lesquels la copropriété ne devrait pas s'entendre au sens juridique strict, mais au sens économique[288]. La fiction selon laquelle celui qui emploie la marque est «copropriétaire» paraît heureusement être aujourd'hui de plus en plus abandonnée par un grand nombre de pays unionistes[289].

A la suite d'une suggestion des milieux intéressés[290], le Bureau international avait proposé, à la Conférence diplo-

---

[282] RO 84 IV 119 (JdT 1959 IV 19).

[283] E. Martin-Achard, p. 72.

[284] Au sujet du critère applicable, cf. David, p. 148, Matter, p. 121, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 643.

[285] Bodenhausen, Problèmes, p. 57.

[286] P.I. 1935, p. 115.

[287] E. Reimer, Neue Wege, p. 46.

[288] P. J. Pointet, Problèmes actuels, p. 87.

[289] Toth, L'emploi simultané de la marque, P.I. 1961, p. 244.

[290] Résolutions des Congrès de Québec (1949) de la CCI, de Paris (1950) de l'AIPPI et de Copenhague (1950) de l'ILA; – Conférence diplomatique de Lisbonne, Documents préliminaires, 3e fasc. Tableau des vœux, p. 21. – En ce qui concerne les efforts déployés par l'AIPPI en faveur d'une protection de la marque holding dans le cadre de l'art. 5 lettre C al. 3 et la nécessité d'une telle protection,

matique de Lisbonne (1958), une réforme de l'art. 5 lettre C al. 3, en vue d'autoriser l'emploi simultané de la même marque par plusieurs personnes[291]. Un texte prévoyant – sous réserve que le public ne puisse être induit en erreur – que l'emploi d'une marque autorisé par le titulaire servira au bénéfice de ce dernier lorsqu'il existera, entre le titulaire de la marque et d'autres personnes physiques ou morales, des relations ou conventions assurant un contrôle effectif de l'emploi de la marque par le titulaire, fut présenté à Lisbonne par la Commission des marques[292]. Cette proposition échoua toutefois en Commission générale, du fait de l'opposition d'une seule délégation, celle des Etats-Unis, tenue par ses instructions à refuser tout texte ne prévoyant pas un contrôle non seulement effectif, mais aussi légitime et ne spécifiant pas l'objet du contrôle, celui-ci devant porter sur la nature et la qualité des produits[293].

d) La solution donnée en Suisse au transfert des marques entre sociétés étroitement liées économiquement ne tenait toutefois pas compte de la nécessité économique de l'emploi d'une marque par une personne autre que le propriétaire enregistré, comme par exemple par une société holding qui n'exploite pas elle-même des marques, mais contrôle la fabrication chez ses sociétés affiliées des marchandises couvertes par les marques.

Le Tribunal fédéral a remédié à cette lacune dans un arrêt rendu le 29 novembre 1949[294]. Statuant sur un recours de

---

cf. TELL PERRIN, Les marques des sociétés holdings, p. 87–97; voir aussi HEYDT, Gleichzeitige Benutzung, p. 457.

[291] Conférence diplomatique de Lisbonne, Documents préliminaires, Premier fasc. 1re partie. – Propositions, p. 30.

[292] Actes de Lisbonne, Rapport de la Commission III (Marques).

[293] Actes de Lisbonne, Procès-verbal de la séance de la Commission générale du 25 octobre 1958; voir aussi PLINIO BOLLA, La Conférence de Lisbonne, p. 16.

[294] RO 75 I 340 (JdT 1950 I 475); cf. le commentaire de cet arrêt par TELL PERRIN, Le régime juridique, p. 206; voir aussi TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 642.

droit administratif déposé par Suchard Holding SA à Lausanne, contre une décision du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, le Tribunal fédéral a considéré qu'une société holding industrielle était en mesure, sous réserve de certaines conditions, de déposer une marque à son nom, la marchandise couverte par la marque étant fabriquée par les sociétés qu'elle contrôle.

3. Lors des travaux préparatoires pour la Conférence diplomatique de Londres (1934), l'administration française avait proposé l'insertion dans la Convention d'Union d'un article 6quater, aux termes duquel une marque aurait pu être librement transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée; les pays de l'Union n'auraient toutefois pas été obligés de considérer comme valable un transfert de marque dont l'usage aurait été de nature à induire le public en erreur[295].

Cette proposition reprenait dans l'essentiel le texte d'une résolution adoptée par l'AIPPI à son Congrès de Londres de 1932[296].

Les délégations des pays latins, scandinaves et anglo-saxons (sauf les Etats-Unis) se prononcèrent en faveur de la proposition française; en revanche, les pays de l'Europe centrale (à l'exception de la Tchécoslovaquie) s'y opposèrent. Le texte transactionnel de l'art. 6quater, actuellement en vigueur, fut adopté. Comme l'a relevé le Bureau international, cet article est loin de prévoir la cession libre de la marque. Il constitue cependant «la première étape diplomatique internationale concernant ce sujet»[297].

Entre la Conférence diplomatique de Londres de 1934 et celle de Lisbonne de 1958, l'AIPPI et la CCI adoptèrent plusieurs résolutions en faveur de la cession libre de la mar-

---

[295] Actes de la Conférence de Londres (1934), p. 401; voir aussi E. Martin-Achard, p. 122–126; Roubier, vol. II, p. 539.

[296] Annuaire AIPPI 1932, no 4, 2e série, p. 139.

[297] Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, Premier fasc. 1re partie, Propositions, p. 67.

que[298]. Finalement des textes presque identiques furent mis au point: au Congrès de Québec (1949) par la CCI et au Congrès de Paris (1950) par l'AIPPI. Ces textes prévoyaient la possibilité de transférer une marque pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, tout en laissant à chaque pays unioniste le soin de régler selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que le transfert puisse induire le public en erreur[299].

Dans ses propositions pour la conférence de Lisbonne (1958), le Bureau international recommanda l'introduction de la cession libre dans la Convention d'Union et soumit à l'examen des Etats unionistes un texte conforme à celui proposé par l'AIPPI et par la CCI[300].

A Lisbonne, la cession libre de la marque s'est heurtée, lors des travaux de la commission des marques, à une opposition de principe, en particulier de la part des pays de l'Est, de la République fédérale d'Allemagne et de l'Italie; les Etats-Unis, de leur côté, entendaient faire dépendre la cession de la marque de celle du «goodwill». De ce fait, la question n'a pas été examinée en commission générale[301] et les dispositions conventionnelles sont restées inchangées sur ce point.

4. Le fait que plusieurs pays européens légiférèrent en matière de marques entre 1850 et 1880[302], c'est-à-dire à un moment où le développement industriel et commercial

---

[298] Congrès de l'AIPPI de Prague (1938), La Haye (1947) et Paris (1950), et Congrès de la CCI de Copenhague (1939) et de Québec (1949); au sujet de l'historique des travaux de l'AIPPI et de la CCI, cf. D. Reimer, p. 162 et 181; E. Martin-Achard, p. 127–140.

[299] Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, 3e fasc., «Tableau des vœux», p. 36/37.

[300] Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires, Premier fasc., 1re partie, «Propositions», p. 67.

[301] Actes de la Conférence de Lisbonne, Rapport de la Commission III (Marques); égal. Plinio Bolla, La Conférence de Lisbonne, p. 17.

[302] La France en 1857, l'Autriche en 1858, la Grande Bretagne en

n'avait pas encore donné à la marque son caractère actuel, n'est vraisemblablement pas étranger à la persistance du principe de la connexité de la marque avec l'entreprise dans un certain nombre de pays.

Les dispositions des lois sur les marques promulguées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle tiennent compte de la fonction économique de la marque à cette époque[303]. Mais, comme l'a relevé le Bureau international de l'Union de Paris, la question de la cession libre de la marque – une des plus importantes du droit international des marques – a considérablement évolué au cours des dernières années. «La plupart des nations qui furent hostiles à l'origine à l'idée d'adopter cette possibilité en reconnaissent maintenant la nécessité»[304].

Indépendamment de la France, qui a de tout temps admis la cession libre de la marque, les pays européens suivants s'y sont ralliés aujourd'hui: le Danemark, l'Espagne, la Grande Bretagne, Monaco, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Turquie.

D'autre part, le projet de convention et de loi uniforme du Benelux en matière de marque prévoit à son art. 12 la cession libre. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg abandonneront par conséquent très prochainement la règle de la connexité de la marque avec l'entreprise.

Parmi les autres pays qui ont aussi adopté le principe de la cession libre, citons l'Argentine, l'Australie, la Bolivie, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Union indienne, l'Iran, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, la Tunisie, l'Union Sud-Africaine, l'Uruguay, le Venezuela et l'URSS[305].

1862, l'Italie en 1868, l'Allemagne en 1874, la Belgique en 1879, la Suisse en 1879 et 1880.

[303] P. J. Pointet, Problèmes actuels, p. 81.

[304] Conférence de Lisbonne, Premier fasc., 1re partie, Propositions, p. 64.

[305] Voir la liste arrêtée à fin juin 1962 des pays à cession libre et des pays à cession non libre, établie par Saint-Gal, p. L. 7.

La loi-type relative aux marques de la CCI prévoit également la libre cession de la marque (art. 9).

Aucune décision relative au transfert de la marque n'a encore été prise au sein du groupe de travail qui, dans le cadre du Marché commun, prépare un avant-projet de marque européenne: on sait cependant qu'il existe une forte tendance en faveur de la cession libre, l'opposition étant cristallisée par l'Allemagne, qui a toujours été le champion de l'idée de la connexité de la marque avec l'entreprise. Les milieux économiques intéressés des six pays de la CEE, groupés au sein de l'Union des industries de la communauté européenne, se sont d'ores et déjà prononcés en faveur de la cession libre.

L'évolution intervenue au cours des dernières années permet de constater que l'idée de la cession libre de la marque s'est de plus en plus imposée[306]. Même en Allemagne, et bien que la loi s'en tienne encore au principe de la connexité de la marque avec l'entreprise, un important revirement s'est dessiné dans la doctrine à la suite d'Isay, lorsque ce dernier, en 1929, ayant repris l'étude de l'ensemble du problème, se prononça pour l'indépendance du droit à la marque[307].

La cession libre ne doit naturellement pas couvrir des agissements d'ordre spéculatif ou autres n'ayant rien à voir avec la probité qu'on doit observer dans les affaires. C'est la raison pour laquelle les lois de la plupart des pays qui connaissent la libre cession sont assorties d'une disposition prévoyant que le transfert de la marque ne doit pas être de nature à induire le public en erreur.

5. Autrefois, la marque avait essentiellement pour but d'indiquer l'origine d'une marchandise; c'était même, dans les temps anciens, «la signature de l'artiste sur l'objet qu'il a façonné»[308].

---

[306] Cf. D. Reimer, p. 162 et 181, et les nombreux auteurs cités.

[307] Isay, «Selbstständigkeit des Rechts an der Marke», GRUR 1929, p. 23; D. Reimer, p. 162 et 181.

[308] Dunant, p. 1.

Aujourd'hui, la fonction d'indication de provenance de la marque a de plus en plus fait place à la fonction de garantie de la qualité du produit vendu[309]. Cette évolution est naturelle. Elle est la conséquence logique du développement du commerce et de l'industrie[310].

La marque joue également un rôle toujours plus important du point de vue du fabricant qui désire s'assurer certaines garanties que ne lui donne pas la protection relative aux brevets d'invention, par exemple parce que le produit n'est pas brevetable (denrées alimentaires, etc.) ou du fait que l'invention tombera à brève échéance dans le domaine public, puisque la durée de protection des brevets d'invention est relativement courte (18 ans en Suisse), alors qu'une marque peut être indéfiniment protégée si les formalités de renouvellement de l'enregistrement interviennent à temps[311].

Les méthodes modernes de la réclame et de la vente[312], le développement pris par les échanges internationaux de marchandises, la mise en circulation sous la même marque d'un produit fabriqué dans des pays différents sur la base de licences d'exploitation contribuent à rendre la marque de plus en plus indépendante de l'entreprise et à lui donner une valeur propre[313].

Si quelques auteurs[314] contestent la fonction de garantie qui est actuellement liée à la marque et continuent d'attacher une importance essentielle à la fonction d'indication

---

[309] Au sujet des diverses fonctions de la marque, cf. KRAYENBÜHL, p. 17–26, E. MARTIN-ACHARD, p. 35–44, R. SCHNAUFER-BAUER, p. 81–91, SCHWANK, p. 58–100. – HOLZAPFEL, p. 9–14; AMSLER, Markenübertragung, p. 137; voir aussi p. 101, ch. 9.

[310] Cf. question II, Notion de la marque, ch. 9, p. 101.

[311] P. J. POINTET, Problèmes actuels, p. 80.

[312] Voir à ce sujet F. ELVINGER, La marque, son lancement, sa vente et sa publicité, Paris 1928.

[313] Cf. E. MARTIN-ACHARD, p. 147, et les auteurs cités à p. 30–37; MADAY, p. 18.

[314] SPOENDLIN, Zur freien Übertragbarkeit der Marke, Revue suisse 1950, p. 125; HELD, Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke.

de provenance, on peut toutefois constater avec STEPHEN P. LADAS[315] que, d'une manière générale, il est aujourd'hui admis que la valeur d'une marque ne dépend pas de la personnalité du producteur de la marchandise, mais toujours de la garantie de qualité qu'implique la marque.

Ceux qui se prononcent encore en faveur de la connexité de la marque avec l'entreprise déclarent fréquemment que toute cession libre est de nature à induire les acheteurs en erreur sur la qualité de la marchandise. Or, comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi sur les marques du Benelux, «la valeur d'une marque réside dans sa renommée et le cessionnaire de la marque s'efforcera presque toujours de conserver cette valeur en maintenant la nature et la qualité des produits à un niveau aussi élevé que possible. Dans quelques cas isolés, où le cessionnaire tenterait d'exploiter la renommée de la marque en offrant sous cette marque des produits de qualité inférieure, la réaction du public, dont la méfiance sera éveillée, constituera une sanction beaucoup plus efficace que l'annulation du transfert»[316].

Il n'y a au surplus aucune raison dans ce domaine de supposer la mauvaise foi et de croire à une diminution nécessaire de la qualité. Selon SPOENDLIN[317], même le fait que les pays connaissant la cession libre n'ont pas fait de mauvaises expériences avec cette institution n'est pas probant! A son avis, toute cession de marque sans l'entreprise induit le public en erreur, sauf si la marque n'a pas encore été utilisée. Une telle conception est manifestement fondée sur des considérations théoriques et ne tient pas compte des réalités économiques[318]. L'acquéreur d'une marque est le premier

---

[315] STEPHEN P. LADAS, exposé présenté le 12 novembre 1948 à la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI (doc. no 8537).

[316] Convention Benelux et loi en matière de marques, p. 17/18; dans le même sens, ROUBIER, vol. II, p. 537; SAINT-GAL, p. G2, BÜRGI, p. 85.

[317] SPOENDLIN, op. cit., p. 131/132.

[318] P. J. POINTET, Problèmes actuels, p. 84.

intéressé à ce que le produit qu'elle couvre continue d'avoir la faveur du public acheteur. Il s'efforcera donc normalement de maintenir la qualité de la marchandise et si possible de l'améliorer. Or, d'après SPOENDLIN, il y aurait tromperie du public même dans ce dernier cas[319].

La cession de l'entreprise ne garantira du reste pas nécessairement la qualité du produit couvert par la marque. L'entreprise peut en effet passer en des mains moins expertes, des tours de mains peuvent se perdre, certaines matières premières être remplacées par d'autres sans même qu'il y ait faute de la part du nouveau fabricant. Dans de tels cas, le public pourra être d'autant plus aisément trompé sur la qualité de la marchandise qu'il s'attendra, du fait de la cession de la marque avec l'entreprise, à recevoir une marchandise exactement semblable à celle qui lui était livrée précédemment[320].

Le risque d'erreur n'est donc pas lié à la cession libre; la marque, en l'état actuel du droit, «ne constitue nullement une garantie de qualité véritable et complète pour l'acquéreur de la marchandise»[321].

6. Les milieux suisses intéressés ont eu l'occasion de se prononcer sur la question lors de l'examen des propositions du Bureau international en vue de la Conférence diplomatique de Lisbonne (1958). Se fondant sur l'avis unanime de leurs membres, le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et le Groupe suisse de l'AIPPI ont recommandé l'insertion dans la Convention d'Union du principe de la cession libre, prenant expressément en considération le fait qu'une modification de cette nature apportée au texte conventionnel exigerait une revision de la LMF[322].

---

[319] SPOENDLIN, op. cit., p. 132: «Jede Täuschung des Publikums sollte vermieden werden, ganz unabhängig von der allfälligen Gefahr der faktischen Schädigung der Käuferinteressen». Dans le même sens, HELD, p. 90.

[320] P. J. POINTET, Problèmes actuels, p. 85.

[321] KRAYENBÜHL, p. 25; voir aussi BÜRGI, p. 85.

[322] Revue suisse 1958, p. 28/29.

Ces milieux sont aujourd'hui encore du même avis[323].

7. Dans l'arrêt Suchard Holding SA du 29 novembre 1949, le Tribunal fédéral, tout en se prononçant pour le maintien du principe de la connexité de la marque avec l'entreprise, a précisé que l'évolution parcourue par le droit des marques commande une interprétation libérale des dispositions en vigueur, «d'autant plus que cette évolution n'est manifestement pas parvenue à son terme»[324].

La solution consistant à autoriser la cession libre dans la mesure où le public n'est pas induit en erreur constitue certainement un pas en avant dans cette évolution[325]. Il nous paraît par conséquent opportun que cette question soit réglée d'une façon positive dans la nouvelle LMF. On pourra, de cette façon, mettre fin aux moyens détournés auxquels on recourt actuellement pour atteindre un but identique[326] et en particulier à la cession en blanc[327].

XXVIII. Licences

1. La LMF ne connaît pas la licence de marque. Les exigences économiques ont toutefois rendu une telle licence nécessaire[328].

---

[323] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[324] RO 75 I 340 (JdT 1950 I 475).

[325] Dans le même sens: E. Martin-Achard, p. 163, Schwank, p. 192, R. Schnaufer-Bauer, p. 95, qui a tout particulièrement examiné cette question du point de vue de la sauvegarde des intérêts de la collectivité, Tell Perrin, Régime juridique, p. 211, Bürgi, p. 96, Amsler, Markenübertragung, p. 142. – Nous avons vu (p. 179) que le projet de loi Benelux (art. 12) autorise la cession libre sans aucune réserve relative à une éventuelle tromperie du public.

[326] E. Martin-Achard, Annuaire AIPPI 1947 (Congrès de La Haye) no 2, 3e série, p. 271; Roubier, vol. II, p. 537/538: «Ce qu'on a vu en pratique, en Allemagne et dans les pays voisins, c'est le développement de certaines fraudes, tendant à tourner l'interdiction de la cession de la marque indépendante.»

[327] Cf. question XXXII, Délai d'attente... ch. 3, p. 191.

[328] Pour tenir compte du principe de la connexité de la marque

Le Tribunal fédéral, sans admettre d'une façon générale la licence de marque, a été amené à préciser dans quels cas une licence pouvait être accordée sans porter atteinte au principe de la connexité de la marque avec l'entreprise: lorsque la licence est accordée à une entreprise ayant des relations économiques étroites avec le donneur de licence et en particulier lorsque la marchandise couverte par la marque du donneur de licence est identique à celle du licencié[329]. Dans un tel cas, en effet, le public ne risque pas d'être induit en erreur sur la marchandise.

2. Si, comme nous le suggérons, le principe de la cession libre est introduit dans la LMF, on devra également prévoir la possibilité d'octroyer des licences, car on ne saurait refuser au titulaire d'une marque un droit moins étendu que la cession[330].

3. On pourra s'inspirer, pour la réglementation à mettre sur pied, de celle contenue dans la loi sur les brevets d'invention[331].

---

avec l'entreprise, le contrat de licence prévoit généralement que la marque sera exploitée au nom et pour le compte du titulaire.

[329] RO 84 IV 123 (JdT 1959 IV 19), 83 II 330 (JdT 1958 I 588), 79 II 221 (JdT 1954 I 414), 75 I 347 (JdT 1950 I 475), 72 II 426 (JdT 1947 I 361), 61 II 59 (JdT 1935 I 472); – David, p. 197; Matter, p. 162; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 829–832; Troller, Markenlizenz, p. 46; E. Martin-Achard, p. 61; R. Schnaufer-Bauer, p. 103; Held, p. 23; Plinio Bolla, La proprietà industriale, p. 368; Bürgi, p. 82; Röttger, Die gemeinsame Verwendung, GRUR 1955, p. 566; voir aussi l'exposé des motifs du projet de convention Benelux en matière de marques, p. 18: «Les milieux intéressés sont maintenant d'avis que la reconnaissance de la licence de marque est nécessaire pour des raisons économiques et que la pratique des licences ne saurait être empêchée même si la loi l'ignorait.»

[330] En ce qui concerne la concession de licences de marque, cf. Saint-Gal, p. M1–14.

[331] Art. 34 loi sur les brevets; – cf. au sujet de la licence de brevets: Schwarz, Der Lizenzvertrag im Patentrecht, Köln 1940; R. Ramseyer, Le contrat de licence de brevets d'invention, Genève 1948; Aeberhard, Rechtsnatur und Ausgestaltung der Patentli-

On devra prévoir la possibilité pour le déposant ou le titulaire de la marque d'autoriser des tiers à utiliser la marque, le consentement de tous les ayants droit étant nécessaire en cas de copropriété.

L'obligation faite par certaines lois, et reprise à l'art. 10 de la loi-type relative aux marques de la CCI, que les liens ou les accords existant entre le propriétaire et l'utilisateur assurent un contrôle effectif de l'utilisation de la marque en ce qui concerne la nature et la qualité des produits, ne nous paraît pas devoir être retenue. Le seul contrôle efficace ne peut être exercé que par les consommateurs[332].

Afin d'éviter que le public puisse être induit en erreur sur le titulaire de la marque, l'enregistrement de la licence – contrairement à la réglementation en matière de brevets d'invention – devra être obligatoire[333].

XXIX. Durée de l'enregistrement

1. Aux termes de l'art. 8 LMF, la protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour de son dépôt auprès du Bureau fédéral. Un renouvellement peut être demandé en tout temps pour une même durée[334].

Convient-il de maintenir la période de protection actuelle de 20 ans ou de l'abréger et, le cas échéant, de prévoir un délai plus court pour la première période d'enregistrement?

---

zenzen im deutschen, französischen und schweizerischen Recht, Berne 1952; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, vol. II, p. 327–531; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 807–840.

[332] Voir l'exposé des motifs du projet de convention Benelux ad art. 12, p. 17/18.

[333] Dans le même sens, le Groupe suisse de l'AIPPI, Lausanne 8 juin 1962. Les avis des milieux intéressés sont partagés quant à l'opportunité de rendre l'enregistrement obligatoire; cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[334] David, p. 173, Matter, p. 140, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 133.

2. Un examen des différentes législations nationales permet de constater une grande diversité dans la durée des premiers enregistrements et de leur renouvellement[335].

La validité de l'enregistrement varie le plus souvent entre 10 et 20 ans. D'une façon générale, la protection peut être renouvelée indéfiniment, aucun intérêt de la collectivité ou des tiers ne pouvant être lésé du fait du maintien en vigueur d'une marque au nom du même titulaire.

Dans certains pays, la durée de protection en cas de renouvellement n'est pas la même que celle résultant du premier dépôt. Dans d'autres, une déclaration d'usage doit être présentée ou une taxe doit être payée après une période déterminée (p. ex. 5 ans)[336].

Etant donné la nécessité d'alléger les registres de toutes les marques non utilisées et de ne pas bloquer des signes qui pourraient éventuellement être utilisés comme marques par des tiers, on constate en Europe[337] une tendance à fixer à 10 ans la durée de protection résultant du premier dépôt et des renouvellements. C'est ainsi que les lois des pays européens suivants connaissent une durée de protection de 10 ans: Allemagne (République fédérale d'Allemagne et République démocratique), Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Suède et Tchécoslovaquie.

Le projet de loi sur les marques du Benelux (art. 11) prévoit une période de protection de même durée, de sorte que la Belgique et les Pays-Bas appliqueront prochainement une protection de 10 ans[338], également retenue par l'art. 11 de la loi-type de la CCI.

Quant au projet de convention de la CEE en vue d'insti-

---

[335] Cf. le tableau comparatif établi par SAINT-GAL, p. H. 9.

[336] Cf. les tableaux établis par SAINT-GAL, p. H. 9–18.

[337] Et hors d'Europe également: cf. p. ex. la nouvelle loi sur les marques entrée en vigueur au Japon le 1er avril 1960, qui ramène la durée de l'enregistrement de 20 à 10 ans.

[338] Actuellement, la durée de protection est illimitée en Belgique et de 20 ans aux Pays-Bas.

tuer une marque européenne, certains recommandent une limitation de la durée d'enregistrement à 10 ans avec renouvellement possible pour une même période[339].

3. Afin d'éviter le maintien au registre des marques de toutes les inscriptions de signes non utilisés, les milieux suisses intéressés se sont prononcés dans leur majorité en faveur d'une réduction de la première période de protection de 20 à 10 ans, une minorité désirant conserver le régime actuel[340].

En ce qui concerne les périodes de protection ultérieures résultant du renouvellement de l'enregistrement, ces mêmes milieux se sont prononcés, également dans leur majorité, pour une période de 20 ans, une minorité recommandant une période de 10 ans[341].

Certes, le risque du maintien au registre des marques de signes non utilisés n'est pas grand en cas de renouvellement. On peut en effet admettre que celui qui renouvelle sa marque après dix ans a l'intention de continuer d'en faire usage pour une période prolongée.

Il existe cependant des cas où le titulaire d'une marque cesse d'en faire usage au cours d'une période de renouvellement, par exemple parce que le produit qu'elle couvre ne se vend plus, ayant été remplacé par un autre produit du même ayant droit ou d'un tiers. D'autre part, le renouvellement est une procédure simple et peu coûteuse[342]. On peut donc demander au titulaire d'une marque de la renouveler après 10 ans, même si cela exige de sa part quelques travaux administratifs supplémentaires.

---

[339] Saint-Gal, Marques et Marché commun, p. 120. Voir aussi l'art. 9 du projet de loi uniforme de l'Istituto di diritto comparato commerciale, industriale e del lavoro «Angelo Sraffa», Milan (1962).

[340] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; voir aussi procès-verbal Groupe suisse AIPPI, Lucerne 8 juin 1962.

[341] Idem.

[342] Simple paiement de la taxe si notre proposition formulée sous question XXX, Modalités du renouvellement de l'enregistrement (p. 187) est acceptée.

4. La détermination du délai à fixer dans la LMF pour les différentes périodes de protection est une question d'appréciation.

Etant donné d'une part l'avis exprimé par les milieux suisses intéressés et, d'autre part, la tendance actuelle sur le plan international, nous estimons opportun de prévoir une durée de *10 ans* aussi bien pour la protection résultant du premier dépôt que pour celle découlant des renouvellements.

5. Il serait cependant opportun d'éliminer du registre les marques qui ne seraient pas du tout utilisées ou qui seraient abandonnées après un certain temps.

La présentation d'une attestation d'emploi – comme aux Etats-Unis par exemple – ne nous paraît pas appropriée, car il est toujours possible de faire un usage restreint d'une marque et d'en attester ensuite l'usage[343].

On pourrait en revanche, pour la première période de protection, prévoir que le paiement de la taxe d'enregistrement interviendra en deux fois. La première partie au moment du dépôt et la seconde après 5 ans, c'est-à-dire à l'expiration du délai aux termes duquel l'annulation d'une marque enregistrée pourrait être demandée si son titulaire n'en a pas fait usage[344]. Faute du versement de la seconde partie de la taxe d'enregistrement – qui ne pourrait pas être payée par anticipation – la marque serait radiée d'office[345]. Le Bureau fédéral devrait cependant avoir l'obligation – p. ex. 3 mois avant la fin de la première période de 5 ans – d'aviser le titulaire de la marque de l'échéance prochaine de la seconde

---

[343] Voir aussi question XXX, Modalités du renouvellement de l'enregistrement, ch. 2 lit. c), p. 188.

[344] Cf. question XXXII, Délai d'attente..., p. 191.

[345] L'art. 8 du projet de nouvelle loi française sur les marques subordonne la protection, au cours tant de la première période d'enregistrement (de 20 ans) que des périodes de renouvellement (de 20 ans également), au paiement d'une taxe périodique payable tous les 5 ans. En cas de non paiement de la taxe quinquennale, le dépôt cesse d'avoir effet.

partie de la taxe d'enregistrement, aucune radiation d'office ne pouvant intervenir sans cet avis préalable.

XXX. Modalités du renouvellement de l'enregistrement

1. Afin d'éviter tous travaux administratifs superflus, aussi bien au Bureau fédéral qu'aux titulaires de marques, il convient de *simplifier* dans toute la mesure du possible la *procédure de renouvellement de l'enregistrement*[346]. Une telle simplification s'impose d'autant plus si, comme nous le proposons[347], la durée de protection est réduite de 20 à 10 ans; cette mesure rendra en effet les renouvellements plus fréquents.

Une distinction doit être faite entre les renouvellements tels quels, c'est-à-dire intervenant sans qu'aucune modification ne soit apportée à la marque et sans que la liste des produits soit élargie, et les renouvellements comportant des modifications de la marque ou l'élargissement de la liste des produits.

2. a) Le *renouvellement tel quel* doit pouvoir être effectué par simple paiement de la taxe dans un délai commençant au plus tôt 6 mois avant l'échéance du délai de protection[348] et expirant à la fin du délai de grâce de 6 mois qui suit l'échéance, si le renouvellement n'est pas intervenu à cette date.

Une telle procédure serait de nature à simplifier le travail des titulaires de marque et du Bureau fédéral[349], sans

---

[346] Art. 18 du Règlement d'exécution LMF. – Actuellement, la marque doit être examinée de la même façon lors du renouvellement que lors du premier enregistrement; RO 70 I 299 (JdT 1945 I 325); David, p. 175; Matter, p. 141.

[347] Cf. question XXIX, Durée de l'enregistrement, p. 183.

[348] Dans ce sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort; cf. également procès-verbal Groupe suisse AIPPI, Neuchâtel 11 juillet 1962.

[349] Déclaration de M. Egger, chef du service des marques du

qu'il n'en résulte aucun inconvénient quelconque pour les tiers.

b) On pourrait éventuellement supprimer la publication du renouvellement et ne prévoir une publication que pour les marques non renouvelées, c'est-à-dire pour celles qui seraient biffées du registre des marques.

c) Convient-il d'exiger comme condition du renouvellement tel quel que la preuve de l'usage de la marque soit apportée, afin d'éviter le renouvellement de marques dont il ne serait plus fait usage?

Nous ne croyons pas qu'une telle proposition soit opportune. On peut en effet admettre que le titulaire dont la marque aura déjà été protégée pendant dix ans[350] n'annoncera sa marque au renouvellement que s'il en fait usage. Si tel n'est pas le cas, le titulaire qui voudra quand même faire renouveler l'enregistrement de sa marque n'aura guère de difficultés à alléguer un usage quelconque.

Une telle obligation compliquerait au surplus le renouvellement, car elle exigerait un contrôle de la part du Bureau fédéral. Si on entend – à juste titre à notre avis – simplifier la procédure, il faut se contenter de prévoir comme seule condition le paiement de la taxe de renouvellement dans les délais prévus.

3. En cas de *renouvellement comportant une modification de la marque ou l'élargissement ou la modification de la liste des produits*, le simple versement de la taxe n'est pas suffisant.

Si le principe du dépôt et de l'enregistrement constitutifs de droit est admis et si la procédure que nous proposons est introduite[351], toute modification de la marque et tout élargissement ou toute modification de la liste des produits devra

---

Bureau fédéral, à la séance du Groupe suisse de l'AIPPI, Neuchâtel 11 juillet 1962.

[350] Cf. question XXIX, Durée de l'enregistrement, ch. 4, p. 186.

[351] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, p. 129.

être examinée d'office par le Bureau fédéral et la décision de renouvellement de l'enregistrement devra pouvoir faire l'objet d'une opposition de la part des tiers intéressés.

Le renouvellement de la marque devra donc être assimilé à un nouveau dépôt bénéficiant de la priorité de l'enregistrement précédent pour tout ce qui n'est pas nouveau.

4. Pour tenir compte des exigences de la pratique, il nous paraît opportun de prévoir, de même que jusqu'ici, la *possibilité d'opérer en tout temps un renouvellement* de la marque[352]. Dans ce cas, et conformément à l'actuelle LMF, la nouvelle période de protection courra à partir du jour du dépôt de la demande de renouvellement.

5. Indépendamment des autres dispositions de pure forme du règlement d'exécution de la LMF – à reprendre mutatis mutandis – il conviendra de maintenir dans le nouveau règlement la disposition de l'art. 18 ch. 5, qui prévoit que lorsque le délai de protection est expiré sans que l'enregistrement ait été renouvelé, le Bureau fédéral envoie – sans toutefois y être astreint – un *avis de renouvellement.*

XXXI. Radiation pour cause de non usage

1. Pour les motifs indiqués à propos des marques de réserve[353], il paraît opportun de prolonger de 3 à 5 ans le délai de l'art. 9 al. 1 LMF aux termes duquel l'annulation d'une marque enregistrée peut être demandée si son titulaire n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives. Cette prolongation tiendra compte des exigences de la pratique.

2. Bien que la radiation de la marque ne soit ordonnée par le juge qu'à la demande d'un intéressé, la protection échoit à l'échéance du délai non utilisé de l'art. 9 al. 1 LMF[354].

Selon l'actuelle LMF, le droit à la marque s'acquiert par l'usage. Par conséquent, si après l'expiration du délai de trois

---

[352] Dans ce sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[353] Cf. question VIII, Les marques de réserve, p. 112.

[354] RO 62 II 63 (JdT 1936 I 434); voir aussi David, p. 183, Mat-

ans le titulaire fait de nouveau usage de la marque, il est au bénéfice d'une nouvelle protection, qui prendra effet au moment de l'usage, sous réserve des droits des tiers ayant pris naissance dans l'intervalle[355].

Si, comme nous le proposons[356], le système du dépôt et de l'enregistrement constitutifs du droit à la marque est introduit dans la nouvelle loi, convient-il, comme le suggèrent certains milieux intéressés[357], d'assimiler l'usage tardif à l'usage intervenu pendant le délai, si cet usage tardif intervient avant l'ouverture devant le juge d'une demande en radiation de la part d'un tiers, sous réserve des droits des tiers nés avant l'usage effectif?

On peut certes alléguer qu'il ne serait pas équitable de prononcer l'annulation pour non usage, alors que l'usage serait intervenu après l'échéance du délai légal, mais avant l'ouverture de l'action en radiation.

Donner suite à une telle proposition conduirait toutefois à affaiblir l'obligation d'usage de la marque. La nécessité de prévoir la sauvegarde des droits des tiers aurait en outre comme effet de permettre, le cas échéant, la coexistence de deux marques identiques pour les mêmes produits, si le système de la procédure en opposition était préféré à celui que nous préconisons de l'examen d'office.

En portant de 3 à 5 ans le délai de l'art. 9 al. 1 LMF, on tiendra compte dans une large mesure des difficultés que le titulaire peut éventuellement rencontrer dans ses préparatifs pour l'usage de sa marque, cela d'autant plus qu'il conviendra naturellement de reprendre la disposition selon laquelle la radiation ne sera pas prononcée si le titulaire peut justifier du défaut d'usage.

TER, p. 148; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 285. – L'usage même restreint est suffisant pour sauvegarder le droit à la marque; il ne doit toutefois pas s'agir d'un usage simulé (RO 81 II 284 – JdT 1956 I 338).

[355] DAVID, p. 183, MATTER, p. 149.

[356] Cf. question XII, Le système d'enregistrement, p. 129.

[357] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

Nous estimons par conséquent que dans l'intérêt de la sécurité juridique, il n'y a pas lieu d'assimiler l'usage de la marque tardif, mais antérieur à l'ouverture d'une action en radiation, à l'usage intervenu pendant le délai légal.

3. Selon l'art. 5 LMF, il y a présomption, jusqu'à preuve du contraire, que le premier déposant est aussi le véritable ayant droit à la marque.

La preuve du non usage, au cours d'une action en radiation fondée sur l'art. 9 al. 1 LMF, est généralement difficile ou même impossible à administrer.

Etant donné l'importance attachée par la LMF à l'obligation d'usage, une disposition devrait être prévue selon laquelle le juge pourrait mettre, en cas de litige, le fardeau de la preuve à la charge du titulaire de la marque[358].

XXXII. Délai d'attente, en cas de radiation d'une marque, pour faire enregistrer valablement la même marque au nom d'un tiers pour les mêmes produits (ou services)

1. Le délai d'attente de l'art. 10 LMF a une double fonction: permettre au titulaire de la marque radiée de la faire à nouveau enregistrer et éviter que le public ne soit induit en erreur du fait de l'enregistrement par un tiers, pour les mêmes produits, de la marque radiée[359].

2. Le titulaire qui fait radier sa marque doit savoir ce qu'il fait. Il n'y a donc pas lieu de le protéger au-delà de l'enregistrement. A cet égard, le délai de l'art. 10 peut être supprimé.

3. Une marque est radiée lorsqu'elle n'est plus employée; dans ce cas, il n'y a guère de risques que le public soit induit en erreur.

---

[358] Dans ce sens, l'art. 6 ch. 3 de la loi Benelux; voir aussi CALLMANN, Benutzungszwang, GRUR (Ausland) 1959, p. 166.

[359] RO 64 II 330 (JdT 1939 I 88); DAVID, p. 186; MATTER, p. 152; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 802; HOLZAPFEL, p. 54.

Une marque peut aussi être radiée lorsqu'elle est cédée, afin de permettre au cessionnaire de se substituer au cédant comme titulaire de la marque (cession en blanc)[360].

Si, comme nous le proposons[361], le principe de la cession libre est introduit dans la loi, la cession en blanc deviendra inutile. Elle pourra toutefois encore être pratiquée lorsqu'une cession risquerait de ne pas être reconnue, car de nature à induire le public en erreur.

Il convient de prendre en considération cette possibilité en prévoyant qu'une marque radiée ne pourra faire l'objet d'un nouvel enregistrement par un tiers pour les mêmes produits ou services que si le public n'est pas induit en erreur.

Alors qu'aux termes de l'art. 10 LMF, le nouvel enregistrement par un tiers d'une marque radiée n'est pas possible légalement pendant un délai de 5 ans[362], selon notre proposition l'enregistrement sera valable dès la radiation, mais il pourra être annulé par le juge s'il y a tromperie du public.

---

[360] La LMF ne s'oppose pas à une telle façon de procéder. Le second dépôt ne se substitue toutefois pas à l'ancien, mais donne naissance à une nouvelle marque dont le titulaire ne peut revendiquer la priorité découlant du premier enregistrement ou du premier usage; cf. E. Martin-Achard, p. 51–54, David, p. 190, Matter, p. 154, Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 802; voir aussi Tetzner, Die Leerübertragung von Warenzeichen.

[361] Cf. question XXVII, La cession libre de la marque, p. 170.

[362] Actuellement, le Bureau fédéral signale au nouveau déposant le fait que la même marque a été radiée depuis moins de 5 ans (avis préalable); si la demande est maintenue, le Bureau fédéral procède à l'enregistrement, qui pourra, le cas échéant, être annulé «ex tunc» par le juge, si celui-ci est appelé à se prononcer au cours d'un procès. – D'autre part, le TF a admis (RO 64 II 329 – JdT 1939 I 89) que «d'après l'opinion la plus récente admise en doctrine, le titulaire d'une marque peut, en la faisant radier, renoncer, en faveur d'un tiers déterminé ou à désigner ultérieurement, à l'application du délai d'attente et ce tiers acquiert alors d'emblée le droit à l'inscription». Tout en admettant ainsi en principe la cession en blanc, le TF a cependant déclaré que l'action de l'acheteur trompé demeure naturellement réservée.

4. Etant donné qu'en cas de cession libre, l'annulation de la marque pourra en tout temps être demandée si le public est induit en erreur[363], il ne nous paraît par analogie pas nécessaire de fixer un délai pendant lequel l'annulation de la marque pourra être demandée, comme le suggèrent certains milieux intéressés, qui se prononcent pour l'abrogation de l'art. 10 LMF[364].

5. Toutes mesures étant prises pour que le public ne puisse pas être induit en erreur, le délai de 5 ans de l'art. 10 LMF pourra être supprimé.

XXXIII. Mesures administratives

Des mesures provisionnelles telles que la saisie à l'importation, la prohibition d'importation et la saisie à l'intérieur du pays peuvent, le cas échéant, être d'une grande utilité pour la sauvegarde des droits du titulaire de marque.

De telles mesures sont toutefois lourdes de conséquences. Aussi doivent-elles être entre les mains du juge[365] et non laissées à l'appréciation de l'administration, qui n'a aucune compétence judiciaire.

Des mesures administratives du genre de celles mentionnées ci-dessus ne sont donc pas opportunes[366].

XXXIV. Protection de droit civil et de droit pénal

1. Les dispositions de droit civil et de droit pénal de la LMF (art. 24–34)[367] doivent être entièrement revues afin

---

[363] Cf. p. 181.

[364] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[365] Cf. question XXXIV, Protection de droit civil et de droit pénal, ch. 2 lit. g), p. 195.

[366] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[367] David, p. 265–348; Matter, p. 208–268; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 872–878, 950–955, 957, 959–984, 986, 988; – voir aussi Chenevard, vol. I, p. 288–343 et, au sujet de la première

d'être adaptées à la technique législative moderne et aux nécessités actuelles[368].

2. Il ne nous est pas possible, dans le cadre du présent travail, de traiter cette importante question dans ses détails, car cela nous entraînerait trop loin. Nous nous bornerons par conséquent à énumérer les principaux points qui devront être examinés lors de la revision de la LMF.

a) Les mesures de protection de droit civil et de droit pénal devront faire l'objet de dispositions distinctes. Il sera ainsi plus facile d'être renseigné sur chacun de ces deux domaines. Afin d'éviter toutes répétitions inutiles, les dispositions touchant tant au droit civil qu'au droit pénal seront réunies.

b) Les faits pour lesquels des poursuites pourront être engagées devront être revus. Il conviendra en particulier de prévoir que la violation du droit à la marque ne dépendra pas uniquement du risque que le public soit induit en erreur[369] et que l'usage non autorisé de la marque par un tiers sur du papier d'affaires ou dans la réclame[370] pourra être poursuivi[371].

c) Les diverses actions civiles[372] devront être énumérées,

LMF de 1879, MEILI, Das Markenstrafrecht auf Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes.

[368] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[369] Cf. question XVII, Caractère du droit à la marque, p. 151.

[370] Cf. question II, Notion de la marque, p. 96.

[371] Dans une jurisprudence constante, le TF a jusqu'ici déclaré que l'art. 24 LMF ne réprimait pas toute utilisation de la marque d'autrui, mais seulement son usage à titre de marque, c'est-à-dire comme signe appliqué sur les marchandises ou leur emballage à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance; RO 87 I 107 (JdT 1961 I 590); 87 II 40 (JdT 1961 I 587); 86 II 281 (JdT 1961 I 591 et arrêts antérieurs cités par VOYAME, Notes de jurisprudence). Cette jurisprudence, approuvée par MATTER, p. 255, est à juste titre critiquée par DAVID, p. 270, et par TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 650.

[372] DAVID, p. 290–299; MATTER, p. 210–216; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 950–967.

en s'inspirant des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale[373] et, le cas échéant, aussi de la réglementation prévue par la loi sur les brevets.

d) Les sanctions pénales[374] devront être adaptées au Code pénal fédéral. L'adaptation entraînera en particulier une augmentation du montant des amendes; ces dernières, compte tenu également de la dépréciation de la monnaie, sont aujourd'hui nettement insuffisantes.

e) L'infraction à la marque doit rester un délit intentionnel poursuivi seulement sur plainte[375].

f) La légitimation active devra être reconnue, comme jusqu'ici, non seulement à l'ayant droit à la marque, mais aussi à l'acheteur trompé; ce dernier devra également pouvoir intervenir en cas de cession de nature à induire le public en erreur[376] et de nouvel enregistrement d'une marque radiée[377].

g) Les dispositions relatives au for, à l'instance unique en matière civile et à la possibilité de recourir au Tribunal fédéral quelle que soit la valeur du litige devront être reprises. Il en est de même des dispositions concernant les mesures provisionnelles[378] que le tribunal peut ordonner et les mesures (confiscation des objets saisis, destruction des marques illicites, publication du jugement, etc.) qui peuvent être décidées par le juge accessoirement à la peine principale.

---

[373] Voir von Büren, p. 163–181.

[374] David, p. 264, 298/299; Matter, p. 217–222; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 977–990; – voir aussi von Büren, p. 212–218.

[375] L'art. 26 al. 1 LMF ne mentionne pas expressément l'intention. Mais, comme le relèvent David, p. 306, et Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 978, on peut admettre, en liaison avec l'art. 333 al. 3 du Code pénal, que l'art. 26 sous-entend l'intention.

[376] Cf. p. 181.

[377] Cf. p. 192–193.

[378] L'art. 31 LMF parle de mesures conservatoires; il nous paraît cependant préférable de reprendre la terminologie adoptée dans la loi sur la concurrence déloyale et dans la loi sur les brevets.

XXXV. Indications de provenance et appellations d'origine

1. Tout en présentant certaines analogies avec la marque – et c'est la raison pour laquelle sa protection fait l'objet des art. 18–20 LMF – l'indication de provenance s'en distingue à différents égards[379].

Alors que la marque est un signe individuel, librement choisi, l'indication de provenance est un signe collectif, qui est le résultat de circonstances indépendantes de la volonté des ayants droit. C'est aussi le motif pour lequel elle est protégée de plein droit, sans que des formalités de dépôt et d'enregistrement aient à être préalablement remplies.

La LMF ne fait aucune différence entre l'indication de provenance et l'appellation d'origine, ce dernier terme n'étant pas pris en considération dans la loi. A la suite des études qui ont été faites par les milieux intéressés, la distinction suivante a été proposée:

L'indication de provenance est une indication directe ou indirecte du lieu (pays, région, localité, etc.) d'où provient un produit ou une marchandise. Les appellations d'origine constituent une catégorie particulière des indications de provenance; l'appellation d'origine d'un produit est le nom géo-

---

[379] David, p. 242–257; Matter, p. 190–199; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 334–351; voir aussi les arrêts du TF et les ouvrages et études cités par ces trois auteurs; en outre: Louis Jaton, La répression des fausses indications de provenance et les conventions internationales; Devletian, La protection des appellations d'origine et les indications de provenance, P.I. 1956, p. 225–233, et 1957, p. 17–23 et 35–39, Mascarenas, Les indications de provenance et les appellations d'origine, P.I. 1959, p. 252–258; Renato Miccio, Natura e limiti della protezione giuridica delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza, Rassegna della proprietà industriale, letteraria, artistica, Milan 1960, p. 97–111; Ulmer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs im gemeinsamen Markt, GRUR (Ausland) 1962, p. 279–281 et, en traduction française: Le droit de la concurrence déloyale et le Marché commun, PI 1963, p. 33–44.

graphique du lieu (pays, région, localité, etc.) où ce produit est cultivé, fabriqué ou obtenu de toute autre manière, pour autant qu'il tire ses qualités du sol, du climat, des usages ou des techniques du lieu considéré[380].

2. Au sens de la LMF, n'importe quel endroit ne peut être utilisé comme indication de provenance. Il faut encore – et l'art. 18 al. 1 le dit expressément – que cet endroit donne sa renommée au produit, c'est-à-dire qu'il ait acquis une certaine notoriété.

3. Les dispositions de la LMF relatives aux indications de provenance devraient être entièrement revues en tenant compte des dispositions de la LCD et des solutions arrêtées ou envisagées dans d'autres pays ainsi que des exigences économiques actuelles.

De telles dispositions n'ont toutefois rien à faire dans la LMF. L'importance du problème justifie une loi spéciale[381], comme le Conseil fédéral l'avait déjà proposé – à la demande expresse du Conseil des Etats – par son message du 28 janvier 1890[382].

4. Si l'élaboration d'une loi spéciale relative aux indications de provenance et aux appellations d'origine devait être différée, il conviendrait de conserver les dispositions actuelles des art. 18 à 20 LMF jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi spéciale.

---

[380] Annuaire AIPPI 1958, no 5, p. 26 et 28. – Voir aussi: Les indications de provenance et les appellations d'origine, Etude du Bureau international 1958, ainsi que la définition reprise à l'art. 2 de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international: «On entend par appellation d'origine... la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.»

[381] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[382] FF 1890 I 589; cf. p. 92; voir aussi DUNANT, p. 443.

XXXVI. Mentions de récompenses industrielles

Les dispositions relatives aux mentions de récompenses industrielles (art. 21–23)[383] n'ont également rien à voir dans la LMF. Elles présentent du reste très peu d'importance pratique, les abus éventuels dans ce domaine pouvant être réprimés par la LCD; elles pourraient donc être abrogées. Si cependant une réglementation particulière était encore jugée nécessaire, elle devrait être insérée dans la loi spéciale suggérée pour assurer la protection des indications de provenance et des appellations d'origine[384], comme le Conseil fédéral l'avait déjà proposé dans son message du 28 janvier 1890[385].

XXXVII. Réserve en faveur des traités internationaux

1. La Convention d'Union contient un certain nombre de dispositions de droit matériel qui lient les Etats contractants.

Les ressortissants des pays de l'Union qui ont ratifié un texte revisé peuvent invoquer ce texte en Suisse dès le moment où la Suisse l'a aussi ratifié. Les ressortissants suisses en revanche ne peuvent invoquer dans notre pays que les règles de droit interne.

2. Afin d'éviter que les étrangers puissent bénéficier en Suisse d'un traitement plus favorable que les nationaux, la ratification des différents textes revisés de la Convention d'Union n'est intervenue, jusques et y compris le texte de Londres (1934), qu'au moment de cette adaptation.

Quant à la ratification des Actes de Nice (1957) et de Lisbonne (1958), elle n'a été possible sans revision préalable de la LMF que parce que les modifications apportées aux tex-

---

[383] David, p. 258–262; Matter, p. 200–207; Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, p. 874/5.

[384] Dans le même sens, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[385] FF 1890 I 589; cf. p. 92; voir aussi Dunant, p. 480.

tes conventionnels étaient d'importance mineure et que la loi interne contenait des règles suffisantes pour en assurer l'application dans notre pays[386].

3. Pour ne pas risquer à l'avenir de devoir retarder la ratification d'un texte conventionnel revisé jusqu'au moment de l'adaptation de la loi interne, il paraît opportun d'introduire dans la nouvelle LMF une disposition analogue à celle de l'art. 16 de la loi sur les brevets du 25 juin 1954[387], selon laquelle les ressortissants suisses peuvent invoquer les dispositions du texte de la Convention d'Union de Paris ratifié en dernier lieu par la Suisse, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi fédérale[388].

Etant donné cependant que la LMF doit tenir compte non seulement de la Convention de Paris, mais aussi de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et de l'Arrangement de Nice sur la classification, il conviendra de prévoir la possibilité d'invoquer les dispositions des «textes conventionnels» ratifiés en dernier lieu par notre pays.

XXXVIII. Indication de l'enregistrement d'une marque

1. Certains détenteurs de marques suisses, et en particulier les entreprises des industries chimique et pharmaceutique, ont pris l'habitude au cours de ces dernières années de faire suivre l'indication de leurs marques du sigle ® pour attirer l'attention des tiers et des consommateurs sur le fait qu'ils ont affaire à une marque enregistrée et non à un signe générique[389].

---

[386] Cf. Message du CF concernant les actes convenus par la Conférence de Lisbonne, du 25 juin 1961, FF 1961 I 1297.

[387] Voir Message du CF concernant la revision de la loi sur les brevets d'invention, du 25 avril 1950, FF 1950 I 974.

[388] Dans ce sens également, le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[389] Au début, une annotation figurait sur les emballages et autres

Dans le désir de donner une base légale à cette pratique, les milieux intéressés ont suggéré que l'emploi facultatif du sigle Ⓡ soit prévu dans la nouvelle LMF afin d'attester l'enregistrement d'une marque[390].

2. Le premier pays qui a introduit le sigle Ⓡ dans sa législation est les Etats-Unis d'Amérique, lors de l'adoption du «Lanham Act» en 1946. Ce sigle a été retenu pour répondre au vœu de ceux qui désiraient disposer d'un signe reconnu par la loi et ayant la même portée que les mentions plus longues employées depuis longtemps[391].

3. Du fait du succès obtenu par l'emploi du sigle Ⓒ créé par la Convention universelle sur le droit d'auteur, conclue à Genève en 1952[392], et de l'introduction du sigle Ⓓ dans le nouvel Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles industriels, de 1960[393], certains se sont demandés s'il ne conviendrait pas de proposer une réglementation internationale relative à l'emploi du sigle Ⓡ en matière de marque.

Il résulte toutefois d'une enquête ouverte à ce sujet par la CCI[394] qu'en dehors des Etats-Unis, la mention de ce sigle

---

imprimés afin de préciser que l'emploi de ce sigle signifiait que la marque était enregistrée. Par la suite, cette annotation a souvent été supprimée, la signification du sigle ® pouvant être considérée comme connue.

[390] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[391] L'art. 29 du «Lanham Act» prescrit l'apposition, sur tout produit revêtu de la marque, de la mention, «Registered in US Patent Office» ou «Reg. US Pat. Off.» ou du sigle ®. Dans toute action en contrefaçon intentée par le titulaire d'une marque enregistrée ayant omis de marquer les produits couverts par la marque, il ne pourra être obtenu de dommages-intérêts que s'il est prouvé que le défendeur avait connaissance de l'enregistrement.

[392] L'emploi de ce signe garantit la protection au titre de la Convention.

[393] Le nouvel Arrangement de La Haye n'est pas encore entré en vigueur. Sa ratification par la Suisse a été décidée par l'Assemblée fédérale en date du 21 septembre 1962 (ROLF 1962, p. 1611).

[394] Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI, doc. 450/228 du 8 août 1962.

sur des emballages est ambiguë et qu'elle peut même induire en erreur. Une telle mention peut en effet être comprise comme indiquant que la marque a été enregistrée aux Etats-Unis par le titulaire américain, ou qu'elle a été enregistrée par le même titulaire dans le pays d'importation et de vente ou encore qu'elle a été enregistrée dans le pays où le produit est vendu, le titulaire entendant faire connaître de cette façon la protection dont jouit sa marque.

Dans un certain nombre de pays et en particulier au Royaume-Uni et dans les pays où le droit est dérivé du droit anglais, on s'expose à des poursuites criminelles lorsqu'on importe ou vend des produits portant une marque qualifiée, par des mots ou par un sigle, comme étant enregistrée, si l'enregistrement n'a pas été effectué dans le pays d'importation ou de vente.

D'autre part, dans de nombreux pays, ce n'est pas l'enregistrement qui est constitutif de droit à la marque, mais l'usage. Il ne conviendrait certainement pas d'employer le sigle Ⓡ pour une marque protégée du fait d'un premier usage, mais non enregistrée.

Pour ces diverses raisons, la question a été soulevée de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir un sigle nouveau, par exemple Ⓜ, pour indiquer qu'une marque est protégée en vertu d'un enregistrement dans certains pays et en vertu d'un premier usage dans d'autres[395]. La Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI a par conséquent chargé un groupe de travail d'examiner encore tout particulièrement cette question[396].

4. Aucun intérêt de la collectivité ou des tiers ne risquant d'être lésé par l'usage en Suisse du sigle Ⓡ, nous proposons l'insertion dans la LMF revisée d'une disposition prévoyant

---

[395] Cf. la proposition de L. A. Ellwood à la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI, doc. 450/228 du 8 août 1962.

[396] Cf. procès-verbal de la séance de la Commission des 26/27 novembre 1962.

l'emploi, à titre facultatif, de ce sigle. Les titulaires de marques auront ainsi la possibilité d'attirer l'attention sur le fait que le signe employé est une marque enregistrée et non un sigle générique.

XXXIX. Protection de la marque lors de son emploi dans des dictionnaires, manuels, encyclopédies, etc.

1. La proposition a été faite d'introduire dans la nouvelle LMF une disposition selon laquelle, lors de la publication de dictionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages imprimés analogues, l'auteur, le rédacteur et l'éditeur seraient tenus, à la demande du titulaire d'une marque enregistrée, de ne la reproduire qu'en mentionnant qu'il s'agit d'une marque enregistrée[397].

2. Cette proposition a pour but d'éviter la transformation d'une marque en un signe générique.

Certes, il appartiendra toujours au titulaire de prendre toutes mesures utiles (par exemple par des annonces dans les journaux), pour rappeler le caractère distinctif de sa marque et empêcher qu'elle ne soit considérée comme une appellation générique. D'autre part, la transformation d'un signe individuel en un signe générique n'interviendra qu'exceptionnellement[398]. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un signe n'acquérait pas un caractère générique du fait, par exemple, d'avoir été repris dans des publications techniques ou scientifiques (RO 28 II 55), dans des dictionnaires (RO 55 II 149), dans le tarif d'usage des douanes suisses (RO 60 II 255).

En cas de procès cependant, celui qui prétend qu'une marque est devenue un signe générique invoquera fréquemment entre autres preuves l'emploi du signe dans des dictionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages imprimés analogues[399].

---

[397] Cf. le rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort.

[398] RO 84 II 429 (JdT 1959 I 585); 83 II 219 (JdT 1957 I 551).

[399] Cf. Bobsin, Die Benutzung von Warenzeichen außerhalb des geschäftlichen Verkehrs, GRUR 1956, p. 16.

En raison même de l'opportunité de sauvegarder le droit exclusif du titulaire de la marque, également afin d'éviter que le public ne soit induit en erreur, il convient de protéger l'ayant droit contre les agissements de tiers qui, par imprudence ou volontairement, contribuent à l'affaiblissement du caractère distinctif de la marque.

3. La Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la CCI a eu l'occasion, au cours de 1962, d'examiner les mesures qui pourraient être prises en vue d'éviter que par le fait d'agissements tels que ceux mentionnés ci-dessus une marque ne se transforme en une appellation générique[400]. Elle est arrivée à la conclusion qu'il serait opportun que les législations des différents pays s'inspirent à cet égard de la récente législation des pays scandinaves et prévoient qu'«on ne saurait conclure, du seul fait qu'une marque a été mentionnée dans un dictionnaire, un manuel ou un périodique spécialisé sans indication quant à sa nature de marque de fabrique, que cette marque est devenue générique ou tombée dans le domaine public»[401].

4. La nouvelle loi sur les marques de la Suède prévoit expressément à son art. 11 al. 1 que «l'auteur, le rédacteur et l'éditeur de dictionnaires, manuels ou autres ouvrages imprimés analogues devront, sur requête du propriétaire d'une marque enregistrée, veiller à ce que la marque ne soit pas reproduite sous forme imprimée, sans indication qu'il s'agit d'une telle marque».

Un second alinéa déclare que «si quelqu'un néglige de se conformer à ces dispositions, il devra contribuer à la publication d'un rectificatif de la manière et sur l'échelle qui seront

---

[400] Voir la note de L. A. Ellwood, rapporteur de la Commission, doc. 450/229 du 8 août 1962.

[401] Cf. procès-verbal de la séance des 26/27 novembre 1962, projet de résolution de la Commission (doc. 450/233 du 30 novembre 1962) et résolution adoptée par le Conseil de la CCI le 4 février 1963.

jugées raisonnables, et supporter les frais d'un tel rectificatif[402].

5. La disposition de la loi suédoise nous paraît opportune, car ce n'est pas trop demander que d'exiger des tiers certaines mesures de prudence lorsqu'ils font état d'une marque, c'est-à-dire d'un bien qui ne leur appartient pas. L'obligation d'indiquer que le signe dont il est fait mention est une marque enregistrée est du reste facile à satisfaire[403].

Si la marque est indiquée comme telle dans l'ouvrage, le lecteur saura qu'il n'a pas affaire à une appellation générique. Le droit à la marque de l'ayant droit sera ainsi sauvegardé.

Nous recommandons par conséquent l'insertion dans la LMF revisée d'une disposition s'inspirant de l'art. 11 des lois sur les marques de la Suède, de la Norvège et du Danemark.

CONCLUSIONS

En conclusion, nous suggérons la prise en considération des principes suivants dans la nouvelle LMF (dans l'ordre des questions examinées au cours de notre étude).

1. Le mot «*marque*» remplacera les termes «marques de fabrique et de commerce».
2. La marque ne fera l'objet d'*aucune définition* proprement dite. Sous réserve des marques à trois dimensions, des marques de service et des marques sonores, la marque devra être employée sur les produits ou leur emballage à l'effet de les distinguer, d'en constater la provenance ou d'en garantir la qualité. L'emploi de la marque pourra aussi consister dans son utilisation sur des papiers d'affaires ou dans des textes publicitaires.

   La *forme du produit et de son emballage* pourra être protégée comme marque (marque à trois dimensions).

---

[402] Cf. également les art. 11 des lois norvégienne et danoise, dont les textes sont analogues.

[403] Eventuellement l'emploi du sigle ® pourrait être rendu obligatoire dans un tel cas (cf. p. 201–202).

3. La *raison de commerce* employée comme marque devra être déposée et enregistrée comme toute autre marque.
4. La *marque de service* sera protégée.
5. Les *signes sonores* pourront être protégés comme marques.
6. Il n'est pas opportun de prévoir la protection de *marques perçues par l'odorat, le goût et le toucher.*
7. Il ne convient pas de protéger les *marques défensives.*
8. Le délai de l'art. 9 LMF, à l'expiration duquel l'annulation d'une marque enregistrée peut être demandée si son titulaire n'en a pas fait usage, sera porté de 3 à 5 ans (*marques de réserve*).
9. La protection de la *marque de haute renommée* sera assurée contre tout usage ou enregistrement par des tiers, même pour des produits ou services différents ou par des entreprises de caractères différents.
10. En ce qui concerne les *personnes autorisées à faire enregistrer leurs marques*, la distinction entre industriels, producteurs et commerçants sera supprimée. En revanche, les entreprises de services, les holdings industrielles et les inventeurs indépendants seront autorisés à faire enregistrer des marques.
11. Un règlement d'usage et de contrôle de la *marque collective* sera exigé. D'autre part, les associations titulaires de marques collectives auront la possibilité d'autoriser des non membres à les utiliser.
12. *Le dépôt et l'enregistrement seront constitutifs du droit à la marque*, des réserves étant prévues en faveur de la priorité unioniste de dépôt et d'exposition ainsi que des marques notoires.

    Le Bureau fédéral procédera à l'*examen d'office des antériorités fondées sur un enregistrement.* Les décisions de refus pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Les décisions d'enregistrement pourront être attaquées au cours d'une procédure d'opposition avec recours au Tribunal fédéral.

    La validité d'un enregistrement pourra être réexaminée par le juge.

13. Il conviendra de regrouper d'une façon systématique les dispositions relatives aux *signes qui ne peuvent être employés comme marques* et d'introduire la notion de «signes déceptifs».
14. Les *cas de refus d'enregistrement* du Bureau fédéral seront adaptés aux nouvelles dispositions de la loi.
15. Le principe de l'*incontestabilité de la marque* après un certain délai sera introduit (*droit positif d'usage*).
16. Le principe de la *territorialité* de la marque sera expressément mentionné.
17. Le *caractère du droit à la marque* sera précisé. Le risque que le public soit induit en erreur ne constitue qu'une atteinte parmi d'autres au droit à la marque; il ne doit pas être le seul critère d'appréciation.
18. Le *critère de la similitude des marques* sera repris.
19. Une marque enregistrée ne pourra être déposée par un tiers que pour des produits d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque enregistrée se rapporte (*critère de la similitude des produits*).
20. Un *enregistrement des marques par classe* sera introduit.
21. Il conviendra de permettre, par un seul et même dépôt, l'enregistrement d'une marque dans sa version originale et dans sa *traduction, transcription et translittération*, l'obligation d'usage étant remplie par l'usage de l'une des versions de la marque.
22. L'exigence de *réciprocité* sera maintenue à l'égard des déposants étrangers.
23. Les droits du titulaire d'une marque seront sauvegardés en cas d'*enregistrement de la marque par un agent ou représentant*.
24. Une référence sera faite au *droit de priorité unioniste*.
25. La disposition de l'art. 35 LMF relative à la *protection aux expositions* sera remplacée par une disposition sauvegardant la priorité unioniste dérivée d'une exposition.
26. Aucune obligation de constituer un *mandataire* ne sera prévue.

27. Le principe de la *cession libre* remplacera celui de la connexité de la marque avec l'entreprise.
28. Des *licences de marques* pourront être accordées. Leur enregistrement sera obligatoire.
29. La *durée de protection* résultant du premier enregistrement et des renouvellements sera de 10 ans.
30. Les *modalités du renouvellement de l'enregistrement* de la marque seront simplifiées.
31. Lorsque la *radiation d'une marque pour cause de non usage* sera demandée – le délai de l'art. 9 étant prolongé à 5 ans –, le juge pourra mettre le fardeau de la preuve à la charge de la partie invoquant l'usage.
32. Le *délai d'attente*, en cas de radiation d'une marque, pour faire enregistrer valablement la même marque au nom d'un tiers pour les mêmes produits, sera supprimé.
33. Des mesures provisionnelles éventuelles ne pourront pas être décidées par l'administration (pas de *mesures administratives*).
34. Les dispositions relatives à la *protection de droit civil et de droit pénal* seront adaptées à la technique législative moderne et aux nécessités actuelles.
35. Les dispositions relatives aux *indications de provenance* feront l'objet d'une loi spéciale.
36. Les dispositions concernant les *mentions de récompenses industrielles* seront reprises dans la loi spéciale concernant les indications de provenance.
37. Les ressortissants suisses pourront invoquer les dispositions des derniers textes conventionnels ratifiés par la Suisse, avant même que la loi interne ait été adaptée (*réserve en faveur des traités internationaux*).
38. L'emploi, à titre facultatif, du *sigle* ® sera prévu.
39. La marque sera *protégée contre son emploi dans des dictionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages imprimés analogues.*

Zurich, février 1963

ABRÉVIATIONS

Actes de Lisbonne (1958) Actes de Londres (1934) Actes de La Haye (1925)	Actes des Conférences de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
Actes de Nice (1957)	Actes de la Conférence de Nice de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Enregistrement international des marques)
Arrangement Madrid Indications de provenance	Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses du 14 avril 1891, revisé pour la dernière fois à Lisbonne le 31 octobre 1958
Arrangement Madrid Marques	Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce du 14 avril 1891, revisé pour la dernière fois à Nice le 15 juin 1957
Arrangement de Nice (classification)	Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique et de commerce, du 15 juin 1957
ACF	Arrêté du Conseil fédéral
AF	Arrêté fédéral
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
Bureau fédéral	Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Bureau international	Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, Genève
CCI	Chambre de commerce internationale
Commission CCI	Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle de la Chambre de commerce internationale
CEE	Communauté économique européenne
CF	Conseil fédéral
Convention de Paris, ou	Convention de l'Union internationale

Convention d'Union	pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, revisée pour la dernière fois à Lisbonne le 31 octobre 1958
FF	Feuille fédérale
Groupe suisse AIPPI	Groupe suisse de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR (Ausland)	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil (Revues mensuelles de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle et du droit d'auteur, Verlag Chemie, Weinheim/Bergstr.)
ILA	International Law Association
JdT	Journal des Tribunaux
LCD	Loi fédérale sur la concurrence déloyale, du 30 septembre 1943
LF	Loi fédérale
LMF	Loi fédérale relative à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, du 26 septembre 1890
Loi-type CCI	Loi-type relative aux marques de fabrique et de commerce, aux noms commerciaux et à la concurrence déloyale, proposée par la Chambre de commerce internationale (brochure no 210, octobre 1960)
PI	La propriété industrielle (revue mensuelle du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, Genève)
Rapport Groupe suisse AIPPI/Vorort	Rapport adressé par le Groupe suisse de l'AIPPI et le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie au Bureau fédéral de la propriété intellec-

	tuelle, à Berne, en date du 10 décembre 1962 (publié dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1963 fasc. 1)
Revue suisse	Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur (Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), Ed. Polygraphiques, Zurich
RIPIA	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (revue trimestrielle publiée par l'Union des fabricants, Paris)
RO	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
ROLF	Recueil officiel des lois fédérales
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung
TF	Tribunal fédéral
Union de Paris	Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
«Vorort»	«Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich
ZSR	Zeitschrift für schweizerisches Recht

BIBLIOGRAPHIE

Les ouvrages ne sont cités au cours de notre étude que par le nom de l'auteur, accompagné le cas échéant de l'abréviation figurant entre parenthèses.

a) Ouvrages et articles

AMSLER ALFRED, Diskussionsbeitrag zum Problem der Markenübertragung, Revue suisse 1951, p. 133–143 (Markenübertragung)

— Die gemeinschaftliche Markenbenutzung verschiedener Unternehmen, thèse Zurich 1949 (Markenbenutzung)

ARQUINT CASPAR, Der Schutz des Slogans, thèse Fribourg 1958

BECHER HANS, Der Schutz der berühmten Marke, GRUR 1951, p. 489–494 (Berühmte Marke)

— Defensivzeichen sind rechtswidrig, GRUR 1958, p. 324–331 (Defensivzeichen)

— Der Warenbereich des Warenzeichens, GRUR 1953, p. 274–277 (Warenbereich)

BEERLI ALBERT, Die markenunfähigen Warenzeichen, thèse Zurich 1937

BEIER F. K./REIMER A., Etude préliminaire en vue d'une définition internationale de la marque, PI 1955, p. 24–38, et, en allemand, GRUR 1955, p. 266–280

BÉGUIN GEORGES, Une nouvelle étape en matière de protection internationale des marques de fabrique, de commerce et de service, Annuaire suisse de droit international 1957, p. 109–124

BEYTHAN H. CHR., Generic names und Warenzeichenrecht, GRUR 1955, p. 77–79

BLASENDORFF, Kein Markenrecht durch Markenunrecht, GRUR 1952, p. 177–179

BLUM R., La marque de haute renommée, PI 1954, p. 110–112, (Marque de haute renommée)

— Zum Problem der Dienstleistungsmarke, Revue suisse 1954, p. 101–106 (Dienstleistungsmarke)

— Les marques de service, PI 1953, p. 115–118 (Marques de service)

— Schutz der Mittel zur Kennzeichnung geistiger und gewerblicher Erzeugnisse, Revue suisse 1951, p. 159–166 (Schutz)

BOBSIN PETER, Die Benutzung von Warenzeichen außerhalb des geschäftlichen Verkehrs, GRUR 1956, p. 16–18

BODENHAUSEN G. H. C., Problèmes actuels du droit international de la propriété industrielle, littéraire et artistique, Recueil des cours de l'Académie de droit international, Paris 1949 (Problèmes)

— Scope of protection of famous Trademarks, The Trademark Reporter, New-York 1956, p. 718–726

BOLLA PLINIO, La Conférence de Lisbonne, Revue suisse 1959, p. 3–25
— Sulla protezione dei marchi «slogan» in diritto svizzero, Revue suisse 1952, p. 47–56
— La Proprietà industriale nel diritto privato svizzero degli ultimi cento anni, ZSR 1952, p. 351–374 (La Proprietà industriale)
BREME HEINRICH, Abwehr- und Vorratszeichen, Benutzungszwang, GRUR 1950, p. 17–18
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, Actes des Conférences diplomatiques de La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957) et Lisbonne (1958)
— La marque internationale, Bâle 1956
— La protection des marques non enregistrées, PI 1943, p. 124–127 et 142–145
— Les lois sur les marques de fabrique et de commerce et la concurrence déloyale, PI 1941, p. 83–87 et 99–103
— Les différents systèmes de protection des marques de fabrique ou de commerce, PI 1940, p. 169–172 et 183–186
— A propos de la cession des marques, PI 1937, p. 29–31
— Territorialité ou universalité dans le domaine du droit des marques, PI 1935, p. 234–237
— La marque collective, PI 1934, p. 31–39 et 64–68
VON BÜREN BRUNO, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zurich 1957
— Zur Frage des Verhältnisses des Wettbewerbsrechtes zu den Sondergesetzen des gewerblichen Rechtschutzes, Revue suisse 1955, p. 127–136 (Verhältnis)
VON BURG MARGARETE, Die relative Schutzfähigkeit der Marke und der andern gewerblichen Kennzeichen, thèse Freiburg i. Br. 1938
BÜRGI W.F., Rechtliche und wirtschaftliche Überlegungen zum Problem der Markenlizenz, Wirtschaft und Recht 1950, p. 82–98
CALLMANN RUDOLF, Benutzungszwang für Warenzeichen, GRUR (Ausland) 1958, p. 560–568, et 1959, p. 161–166 (Benutzungszwang)
— Vorschläge für eine EWG-Marke unter Berücksichtigung der Markenprobleme in USA, GRUR 1960, p. 514–517 (Vorschläge)
— Weltmarken und Monopolrecht, GRUR (Ausland) 1959, p. 228–233 (Weltmarken)
CCI, La revision de la Convention d'Union de Paris, brochure no 206, Paris 1959
CHAVANNE ALBERT, La notion de premier usage de marque et le commerce international, Mélanges P. Roubier, Lyon 1962, p. 377–385
CHENEVARD CHARLES, Traité de la concurrence déloyale, 2 vol., Genève-Paris 1914

CORNU CHARLES, Le principe de l'universalité de la marque, thèse Neuchâtel 1930

CROON C., Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR (Ausland) 1960, p. 341-348

DAVID, H., Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 2e éd. Bâle 1960

— Zur Definition der Marke nach schweizerischem Recht, GRUR (Ausland) 1958, p. 16–17 (Definition)

DERENBERG WALTER J., Markenrechtliche Probleme des Einfuhrhandels, GRUR (Ausland) 1960, p. 593–605

DIETZE, Farben unter Kennzeichen-Schutz? GRUR 1958, p. 410–414

DUNANT PHILIPPE, Traité des marques de fabrique et de commerce, Genève 1898

EGGER LÉON, A propos de la marque collective, Revue suisse 1962, p. 101–107 (Marque collective)

— La protection de la marque «telle quelle» et l'ordre public, Revue suisse 1960, p. 38–46 (Marque telle quelle)

ELLWOOD L.A., Les tendances actuelles de la législation internationale en matière de marques de fabrique ou de commerce, PI 1957, p. 191–197

ELSAESSER M., Der Rechtsschutz berühmter Marken, thèse Weinheim/Bergstraße 1959

FIKENTSCHER W., Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz, Munich 1958

FINNISS GUILLAUME, Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR (Ausland) 1960, p. 337–341

FISCHER THEO, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Bâle 1961

FLEURY ERIC, Les marques de service, thèse Lausanne 1958

FRANCESCELLI REMO, Trattato di Diritto industriale, Parte generale, 2 vol., Milan 1960

FRITZE ULRICH, Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche aus mittelbarer Warenzeichenverletzung, GRUR 1956, p. 195–198

FROSCHMAIER FRANZ, Der Schutz von Dienstleistungszeichen, thèse Munich 1959

GERMANN O.A., Concurrence déloyale, Zurich 1945

VON GRAFFENRIED R., Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes, thèse Berne 1952

HELD HANS-JÖRG, Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke, Winterthour 1958

HEYDT LUDWIG, Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts, GRUR (Ausland) 1960, p. 348–356

— Gleichzeitige Benutzung derselben Marke durch mehrere Personen und Marken von Inhabern ohne Geschäftsbetrieb, GRUR (Ausland) 1958, p. 457–464 (Gleichzeitige Benutzung)

Holzapfel H. F., Die rechtliche Bedeutung des Gebrauches von Fabrik- und Handelsmarken, thèse Berne 1958

Huttenlocher E., Über den Formalschutz von Dienstleistungsmarken, GRUR 1955, p. 127–131

Jaton Michel, La protection des marques de haute renommée, thèse Lausanne 1961

Katzarov K., Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht der UdSSR und der Volksdemokratien Europas, Weinheim/Bergstraße 1960

Kohler J., Warenzeichenrecht, Mannheim/Leipzig 1910

Kolb Walter, Die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Markenzeichens, thèse Berne 1930

Kraft Alfons, Der Bekanntheitsgrad eines Zeichens und sein Einfluß auf die Verwechslungsgefahr, GRUR (Ausland) 1960, p. 5–9

Krayenbühl Robert, Essai sur le droit des marques, thèse Lausanne 1946

Kubli H., Der Schutz von Kollektivmarken, Revue suisse 1945, p. 198–200

Kummer Max, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlautern und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, Berne 1960

Ladas Stephen P., La protection internationale de la propriété industrielle, trad. par Conte, Paris 1933

— Der gewerbliche Rechtsschutz im gemeinsamen Markt aus amerikanischer Sicht, GRUR (Ausland) 1960, p. 389–400, 485–494 et 551–557 (Der gewerbliche Rechtsschutz)

Maday D. C., Conséquences de la décision Philips au sujet de la territorialité des droits de marque, SJZ 1962, p. 17–19

Magnin Charles, Protection internationale des marques de fabrique, brochure CCI no 138, Paris 1949

Martin-Achard E., La cession libre de la marque, thèse Genève 1946

— La protection des marques notoirement connues, RSJ 1950, p. 117–120 (La protection)

Mascarenas C. E., La marque de service, PI 1959, p. 137–142

Masson Claude, La protection «telle quelle» des marques de fabrique et de commerce, thèse Lausanne 1956

Matter E., Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, Zurich 1939

— Registerrechtliche Behandlung der Übertragung täuschender Marken, SJZ 1943 (40), p. 197–199 (Registerrechtliche Behandlung)

MAYER FRED, Marken von Rang, GRUR 1953, p. 277–282
MEILI F., Das Markenstrafrecht auf Grund des eidgenössischen Markenschutzgesetzes, Berne 1888
MERZLUFFT HANS, Markenschutz und unlauterer Wettbewerb, thèse Zurich 1936
MORF HANS, Die Prüfung täuschender Marken durch die Registerbehörde, Revue suisse 1945, p. 161–169
MUNZIGER HELMUT, Rückwirkungen des «telle-quelle» Prinzips auf das nationale Markenrecht, GRUR (Ausland) 1958, p. 464–468
OSTERRIETH ALBERT, Die Haager Konferenz 1925, Leipzig/Berlin 1926
— Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Leipzig 1908
OSTERTAG FRITZ, Territorialität oder Universalität im Markenrecht, Bâle 1935
PAHUD JULES D., La marque collective en Suisse et à l'étranger, thèse Lausanne 1940
PERRIN TELL, Perfectionnement de la protection de la propriété intellectuelle en matière industrielle et commerciale, Recueil de travaux de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel 1946, p. 13–36 (Perfectionnement)
— Le régime juridique des marques, Mélanges Georges Sauser-Hall, Neuchâtel-Paris 1952, p. 199–211 (Régime juridique)
— Dans les méandres de la propriété intellectuelle, Recueil des travaux de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel 1938, p. 5–26 (Méandres)
— Les marques des sociétés holdings, Revue suisse 1948 V fasc. 2, p. 87–97 (Holdings)
PLAISANT MARCEL, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris 1949
PLAISANT MARCEL/FERNAND-JACQ, Le nouveau régime international de la propriété industrielle, Paris 1927
POINTET PIERRE JEAN, La protection internationale du nom commercial notoire, Mémoires de l'Université de Neuchâtel, tome 28, L'Entreprise 1961, p. 251–273 (Nom commercial notoire) et, en allemand, GRUR (Ausland) 1961, p. 393–403
— Problèmes actuels de la protection internationale des marques de fabrique et de commerce, Annuaire suisse de droit international, vol. IX 1952, p. 75–104 (Problèmes actuels)
POUILLET E., Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 6e éd. Paris 1912
RADUNER A., Der Schutz der nicht eingetragenen Fabrik- und Handelsmarke nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1949
REIMER D., La cession libre de la marque, PI 1954, p. 162–167 et 181–187

REIMER E., Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3e éd. Köln/Berlin 1954

— Neue Wege für Markenabtretung und Markenlizenz im nationalen und internationalen Geschäftsverkehr, Zurich/Leipzig 1938 (Neue Wege)

RICHTER BRUNO, Erfahrungen bei der Bearbeitung und Prüfung von Warenzeichenanmeldungen beim Deutschen Patentamt, GRUR 1955, p. 368–376

RÖTTGER M., Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1959, p. 329–334

— Die gemeinsame Verwendung eines Warenzeichens durch mehrere Benutzer, GRUR 1955, p. 564–569 (Gemeinsame Verwendung)

RÖTTGER M./SAINT-GAL Y., Das Problem der Schaffung einer EWG-Marke, GRUR (Ausland) 1960, p. 500–502

ROUBIER PAUL, Le droit de la propriété industrielle, 2 vol. Paris 1952 et 1954

SAINT-GAL Y., Marques de fabrique et concurrence déloyale, 2e éd. Paris 1962 (Marques)

— Examen de l'opportunité d'une marque européenne dans le cadre du Marché commun, RIPIA 1960, p. 122–136, et, en allemand, GRUR (Ausland) 1960, p. 169–176 (Examen)

— Marques et Marché commun RIPIA 1961, p. 113–123

— Aspects actuels de la notion de marque et ses rapports avec la réglementation de la concurrence, plus spécialement dans le cadre de la Communauté économique européenne, RIPIA 1962, p. 340–358 (Aspects actuels)

SAINT-GAL Y./RÖTTGER M., Le problème de la création d'une marque européenne, RIPIA 1961, p. 79–84

SANDREUTER K. M., Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts, thèse Bâle 1932

SCHLÜTER FRANZ, Die zeitlichen Grenzen des Widerspruchs im Warenzeicheneintragungsverfahren, GRUR 1956, p. 160–163

SCHNAUFER-BAUER ROSE, Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken, thèse Neuchâtel 1957

SCHÖNHERR FRITZ, Besonderheiten des österreichischen Markenrechts, GRUR (Ausland) 1961, p. 175–182

— Vorbenützerrecht gegenüber der eingetragenen Marke, GRUR (Ausland) 1959, p. 434–447 (Vorbenützerrechte)

SCHWANK MAX, Die Entwicklung des Markenwesens und die freie Übertragbarkeit der Marke, thèse St-Gall 1953

SEILER PETER, Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz, thèse Berne 1943

SPOENDLIN K., Zum Problem der Dienstleistungsmarke, Revue suisse 1954, p. 22–32 (Dienstleistungsmarke)
— Täuschung des Publikums und Markenrechtsverletzung, SJZ 1962, p. 161–166 (Täuschung)
— Zur freien Übertragbarkeit der Marke, Revue suisse 1950, p. 125–139 (Freie Übertragbarkeit)
— Nochmals zur freien Übertragbarkeit der Marke, Revue suisse 1952, p. 63–66 (Nochmals)
VON STEIGER F., Zur Frage des Schutzes von Marken mit erhöhter Verkehrsgeltung, Revue suisse 1948 V fasc. 2, p. 114–116
SÜNNER HANS, Die neuere Rechtsprechung des Deutschen Patentamts in Warenzeichensachen, GRUR 1953, p. 415–422
TETZNER HEINRICH, Die Leerübertragung von Warenzeichen, Munich 1962
— Neue Markenformen, GRUR 1951, p. 66–69
TOTH JANOS, L'emploi simultané de la marque, PI 1961, p. 241–244
TROLLER ALOIS, Immaterialgüterrecht, 2 vol., Bâle 1959 et 1962
— Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Bâle 1952 (Privat- und Zivilprozeßrecht)
— Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, Bâle 1955 (Zwangsverwertung)
— Die Markenlizenz im schweizerischen Recht, Revue suisse 1956, p. 46–62 (Markenlizenz)
— Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR (Ausland) 1960, p. 244–251 (Territoriale Unabhängigkeit)
— Annotation de l'arrêt Philips, GRUR (Ausland) 1961, p. 298 (Annotation)
— Der gute Glaube im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, SJZ 1950, p. 181–186 et 204–207 (Der gute Glaube)
— Sonderheiten der Firmenmarke, Revue suisse 1949, p. 22–28 (Sonderheiten)
— La marque de haute renommée, PI 1953, p. 73–83
TRÜEB HANS, Markenschutz bei Import von Konzernware, SJZ 1961, p. 345–351 (Markenschutz). – Publié également dans GRUR (Ausland) 1962, p. 10–14
— Das Belegensein des Markenrechtes, Revue suisse 1953, p. 134–149 (Das Belegensein)
TRÜSTEDT W., Warenzeichen-Tabelle, Vergleichende Darstellung des Markenrechts im In- und Ausland, Munich 1961
VIRAGH ZOLTAN, Verwendung der Marke durch Wiederverkäufer und Verarbeiter eines Markenartikels, Revue suisse 1962, p. 108–130

VOYAME, J., Notes de jurisprudence du Tribunal fédéral, JdT 1956 p. 337–341; 1957 p. 550–555; 1958 p. 588–597; 1959 p. 585–589; 1960 p. 605–606; 1961 p. 586–594; 1963 p. 37–40

VON WALDKIRCH ED., Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht, SZR 1931, p. 127–155

WICHERS HOETH L., Verwirkung im Markenrecht, GRUR (Ausland) 1962, p. 492–500

WINTER W., Über die Schutzwirkung der internationalen Markenregistrierung, Revue suisse 1951, p. 144–151

b) Quelques lois récentes en matière de marques

(citées au cours du travail et dont la traduction française a été publiée dans la revue «La propriété industrielle»)

Allemagne (République fédérale)	Loi du 9 mai 1961 (PI 1962 p. 14)
Danemark	Loi du 11 juin 1959 (PI 1960 p. 61)
Etats-Unis d'Amérique	Lanham Act du 5 juillet 1946 (PI 1946 p. 173)
Grande-Bretagne	Loi du 13 avril 1938 (PI 1938 p. 198)
Norvège	Loi du 3 mars 1961 (PI 1961 p. 258)
Suède	Loi du 2 décembre 1960 (PI 1962 p. 50)
Yougoslavie	Loi du 4 novembre 1961 (PI 1962 p. 103)

En ce qui concerne les *autres lois nationales*, voir la liste (avec référence à la traduction française parue dans la revue «La Propriété industrielle») établie par Y. SAINT-GAL, Marques de fabrique et concurrence déloyale, 2e éd., Annexes, p. 63–66.

TABLE DES MATIÈRES

page

INTRODUCTION 87

PREMIÈRE PARTIE: GÉNÉRALITÉS

I. La protection de la marque sur le plan international 88
II. Les effets de l'intégration européenne 89

2e PARTIE: LA LÉGISLATION SUISSE

I. Premières tentatives législatives 90
II. La loi actuelle 91
III. La revision totale de la loi 93

3e PARTIE: LES QUESTIONS EN DISCUSSION

I. La marque 94
II. Notion de la marque 96
III. Les raisons de commerce 102
IV. Les marques de service 103
V. Les marques sonores ou auditives 108
VI. Les marques perçues par l'odorat, le goût et le toucher 111
VII. Les marques défensives 112
VIII. Les marques de réserve 112
IX. La marque de haute renommée 114
X. Personnes autorisées à faire enregistrer leurs marques 124
XI. Les marques collectives 126
XII. Le système d'enregistrement 129
XIII. Des signes qui ne peuvent être employés comme marques 144
XIV. Refus d'enregistrement du Bureau fédéral . . . 146
XV. Droit positif d'usage de la marque 148
XVI. Application du principe de la territorialité de la marque 149
XVII. Caractère du droit à la marque 151
XVIII. Critère de la similitude des marques 155
XIX. Critère de la similitude des produits 157
XX. Listes des produits (ou services) défensives . . . 159
XXI. La traduction de la marque 161
XXII. Réciprocité – Preuve de l'enregistrement au pays d'origine 165

XXIII. Enregistrement au nom d'un agent ou représentant 166
XXIV. Réglementation du droit de priorité 167
XXV. La protection aux expositions 168
XXVI. Mandataires 169
XXVII. La cession libre de la marque 170
XXVIII. Licences 181
XXIX. Durée de l'enregistrement 183
XXX. Modalités du renouvellement de l'enregistrement 187
XXXI. Radiation pour cause de non usage 189
XXXII. Délai d'attente, en cas de radiation d'une marque, pour faire enregistrer valablement la même marque au nom d'un tiers pour les mêmes produits (ou services) 191
XXXIII. Mesures administratives 193
XXXIV. Protection de droit civil et de droit pénal . . . 193
XXXV. Indications de provenance et appellations d'origine 196
XXXVI. Mentions de récompenses industrielles 198
XXXVII. Réserve en faveur des traités internationaux . . 198
XXXVIII. Indication de l'enregistrement d'une marque . . 199
XXXIX. Protection de la marque lors de son emploi dans des dictionnaires, manuels, encyclopédies, etc. . 202

CONCLUSIONS 204
ABRÉVIATIONS 208
BIBLIOGRAPHIE 211