

Besprechung / Compte rendu

Le droit suisse des marques

IVAN CHERPILLOD

Publication CEDIDAC, n° 73, Lausanne 2007, 302 pages, CHF 95.–,
ISBN 978-2-940363-10-0

Le juriste romand peut se réjouir. Pour la première fois (si l'on excepte l'ouvrage collectif publié il y a 13 ans dans la collection du CEDIDAC à l'occasion de la promulgation de la LPM), il tient entre les mains un commentaire de la loi sur la protection des marques en langue française. Mais ce serait faire injustice à la grande qualité de l'ouvrage d'IVAN CHERPILLOD que d'en cantonner l'utilité aux régions francophones du pays. Au contraire, tout praticien appelé à traiter de questions relevant du droit des marques – de quelque côté de la Sarine qu'il se situe – devrait désormais consulter cet ouvrage, à côté de ceux de DAVID, de MARBACH et de WILLI, pour être certain de bénéficier d'une vision complète de la matière.

En 300 pages, CHERPILLOD passe en revue de manière détaillée et critique l'ensemble du droit des marques. Comme l'auteur s'en explique dans son avant-propos, son livre est originairement basé sur le cours donné à l'Université de Lausanne. Soucieux de conserver à son texte une vocation didactique, le Professeur CHERPILLOD a pris le parti de réserver aux notes de bas de page les développements destinés à celui ou celle qui souhaiterait approfondir certaines questions. Cette approche paraît judicieuse, car elle permet une consultation différenciée du texte, selon que le lecteur désire aller à l'essentiel ou recherche au contraire une analyse de détail.

Après une présentation des sources, CHERPILLOD en vient à étudier le champ d'application territorial de la loi. On peut notamment trouver, à cet endroit, un rappel utile des principes relatifs à la compétence extraterritoriale du juge suisse (40–41), dans le prolongement d'un article que l'auteur a publié dix ans auparavant et qui reste d'actualité (La compétence extraterritoriale du juge de la contrefaçon, in: *Le droit en action*, Recueil de travaux offerts à la Société suisse des juristes, Lausanne 1996, 41 ss). Implicitement, CHERPILLOD paraît en effet admettre – contrairement aux craintes qui ont pu être exprimées ici ou là – que la jurisprudence récente de la CJCE (cf. les affaires «GAT» et «Roche») n'a pas signé l'arrêt de mort des injonctions extraterritoriales (dans ce sens: A. HESS-BLUMER, *Cross-border Litigation – und sie lebt doch!*, sic! 2006, 882 ss).

Au fil de l'ouvrage, l'on prendra connaissance avec délectation de nombreuses observations inédites et approches originales (qui ne sont jamais présentées comme telles: tout avocat qu'il est, Me CHERPILLOD dédaigne l'esbroufe). Ainsi, le chapitre consacré aux rapports entre la LPM et les autres lois suggère des critères de distinction limpides. Par exemple, lorsqu'on se demande si telle œuvre de l'esprit peut être enregistrée comme marque, il convient de savoir, propose CHERPILLOD (46), quelle est la fonction de la forme en question et si elle peut être perçue comme marque par le public acheteur. Quant à la délimitation entre droit des marques et concurrence déloyale, l'auteur substitue à l'Umwegtheorie tant décriée une approche qui emporte la conviction (55): la LCD ne peut s'appliquer lorsqu'elle aboutirait à des solutions qui seraient en contradiction avec les objectifs poursuivis par la LPM. Appliqué notamment à la problématique des conflits entre signes non enregistrés et marques (131 ss), ce critère aboutit à des résultats convaincants.

Comme il se doit, deux chapitres essentiels sont consacrés aux motifs absolus et relatifs d'exclusion. Dans cette matière où la jurisprudence foisonne, l'auteur propose une systématique claire qui permet de trouver rapidement les principes recherchés. CHERPILLOD agrmente sa présentation de réflexions critiques, qui emportent le plus souvent l'adhésion. En particulier, on approuve pleinement l'auteur lorsqu'il juge préoccupante la divergence entre la pratique libérale de l'Institut et l'approche (exagérément) restrictive du Tribunal fédéral (75).

CHERPILLOD s'en prend par ailleurs à la jurisprudence selon laquelle la sphère de protection d'une marque varie en fonction du type de produits ou de services concernés, en ce sens qu'un risque de confusion est moins aisément admis en relation avec des produits destinés à des spécialistes qu'en ce qui concerne des biens de consommation courante. L'auteur critique cette différenciation: pour lui, il n'y a pas de raison d'offrir une protection moindre aux marques qui s'adressent à des spécialistes (110 s.). Pareil résultat peut en effet choquer. Mais il faut voir qu'il a été atténué par la Commission, qui considère à bon droit que le risque de confusion indirect, loin d'être réduit en raison de l'attention accrue du public, s'en trouve même augmenté, puisque le risque de confusion indirect suppose une certaine réflexion (sic! 2005, 757 consid. 7, «Boss?/?Airboss»).

L'auteur consacre par ailleurs un chapitre aux droits conférés par la marque, dans lequel il est notamment question de la marque de haute renommée. On sait que le TF ne se satisfait pas d'un seul critère quantitatif pour définir celle-ci (taux élevé de connaissance de la marque par le public), mais exige en outre qu'une image positive soit attachée à la marque. De surcroît, à l'instar du Message, la jurisprudence requiert parfois que la marque se distingue par un caractère unique. D'une manière convaincante, CHERPILLOD rejette ces deux critères (182 s.). Celui de l'unicité de la marque n'a qu'une valeur toute relative (comme le reconnaît du reste la jurisprudence) et celui de la considération dont jouit la marque n'est guère mesurable et risque de faire appel à des jugements de valeur subjectifs (dans un sens proche, voir déjà W. HEINZELMANN, *Der Schutz der berühmten Marke*, Berne 1993, 103 s.). A se contenter d'un critère quantitatif, n'en viendrait-on cependant pas, comme a pu le craindre le TF (sic! 2002, 162 consid. 4b, «Audi III»), à assimiler la marque de haute renommée à la marque notoire? Non, répond à juste titre CHERPILLOD (182), car les deux types de marque se distinguent d'une autre manière: la marque de haute renommée doit jouir d'un taux élevé de reconnaissance dans le public en général (conformément à la jurisprudence du TF mais en désaccord avec une partie de la doctrine: cf. E. MARBACH, *Die Verkehrskreise im Markenrecht*, sic! 2007, 6 n. 26), alors qu'une marque est notoire dès lors qu'elle est connue du public auquel s'adressent les biens ou services concernés.

Le chapitre suivant est dédié à l'usage de la marque. On retiendra la suggestion pratique consistant à recommander à celui qui invoque le défaut d'usage d'en faire la communication à l'Institut, pour inscription au registre (197). Pareille inscription permettrait d'éviter que le titulaire de la marque puisse reprendre l'usage de la marque et opposer son apparence de droit à d'autres, qui auraient omis d'invoquer le défaut d'usage et ignoreraient qu'un tiers l'a fait en temps utile.

Le praticien se réjouira en outre de la présence d'une trentaine de pages consacrées aux sanctions civiles et pénales, où il est notamment question des conséquences financières de violations du droit à la marque (dommages-intérêts et remise du gain, principalement). S'agissant de l'action en remise de gain, CHERPILLOD (239) se révèle relativement pessimiste quant à son utilité pratique en dehors des cas où des produits de contrefaçon ont été écoulés. En réalité, la jurisprudence récente en matière d'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 133 III 153, «Willy Schnyder») autorise probablement à se montrer plus confiant. De fait, il convient de garder à l'esprit que l'art. 42 al. 2 CO s'applique par analogie à l'action en remise de gain (PH. SPITZ, *Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes*, sic! 2007, 809). En outre, la méthode de la redevance équitable (Lizenzanalogie) doit pouvoir intervenir dans le cadre de l'action en délivrance de gain, et ce de manière plus large que dans l'action en dommages-intérêts (cf. R. SCHLOSSER, *Equivalence entre le bénéfice réalisé par l'auteur de l'atteinte et le gain manqué*, sic! 2/2008, 153).

D'autres rubriques sont consacrées aux procédures d'enregistrement, aux actes de disposition sur la marque (cessions et licences), aux marques de garantie et aux marques collectives, ainsi qu'aux indications de provenance. Enfin, le commentaire de CHERPILLOD se clôt par un chapitre précieux consacré à l'Internet, où l'on parcourra en particulier avec profit les passages traitant du droit international privé (267–269).

Tout au long de l'ouvrage, l'on retrouve le style qui distingue les écrits et les conférences d'IVAN CHERPILLOD: clarté, concision et pragmatisme. Le verbe est efficace, la lecture fluide et agréable. Par ailleurs, on note ici ou là des choix linguistiques dont on souhaiterait qu'ils fassent école. Ainsi, CHERPILLOD condamne avec raison l'expression «esthétiquement nécessaire» à propos de la marque de forme (l'art est libre par définition, écrit l'auteur [92], rien n'est donc «esthétiquement nécessaire»). En outre, il préfère écrire «marque notoire» plutôt que de recourir à la formule tautologique

«marque notoirement connue» qui figure dans la loi (sur cette question de terminologie, voir CH. ROHNER, *Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz*, Berne 2002, 73–75). Enfin, il propose de traduire les termes «wertvoller Besitzstand» (utilisés dans le contexte de la péremption) par «goodwill digne de protection» (245 s.), expression qui est vraisemblablement plus parlante que celles que l'on rencontre usuellement (cf. R. SCHLOSSER, *La péremption en matière de signes distinctifs*, sic! 2006, 560 n. 178).

Agrément de citations des jurisprudences communautaire et allemande, qui pourront parfois avoir échappé au lecteur de la sic!, le commentaire de CHERPILLOD est une véritable petite mine d'or. Le seul léger regret que l'on exprimera tient dans l'absence d'index des matières. Peut-être l'ouvrage pourrait-il être complété sur ce point à l'occasion de prochaines mises à jour et rééditions, que l'on se permet de souhaiter aussi régulières que possible.

Ralph Schlosser, dr en droit, avocat à Lausanne