

Marques nulles: entre procédure administrative et procédure civile

DONATA CAMPICHE PUGLIESE* / ÉTIENNE CAMPICHE**

La révision de la LPM a été surtout remarquée et discutée en lien avec le «projet swissness», mais elle introduit aussi une nouveauté loin d'être insignifiante en raison de la problématique qu'elle met en lumière: la procédure de radiation de marque pour non-usage depuis plus de cinq ans. Cette modification de la loi touche, sans la résoudre, la question épineuse de la complexité de la procédure à suivre pour faire reconnaître la nullité d'une marque en Suisse. Aujourd'hui, une telle procédure se tient devant un juge civil, et non devant l'IPI. Cette contribution vise à lancer une réflexion sur les inconvénients que présente la séparation des moyens prévue par le droit suisse et s'interroge sur les raisons pour lesquelles on n'adopterait pas un système analogue à celui en vigueur au niveau communautaire.

Die Revision des MSchG wurde vor allem im Zusammenhang mit der «Swissness-Vorlage» wahrgenommen und diskutiert; sie bringt jedoch auch eine Neuerung mit sich, die eine nicht zu unterschätzende Problematik anspricht: das Verfahren der Löschung von Marken wegen Nichtgebrauchs während eines Zeitraums von fünf Jahren. Diese Gesetzesänderung wirft die schwierige Frage auf, wie komplex das Verfahren zur Feststellung der Nichtigkeit einer Marke in der Schweiz sein soll, ohne diese abschliessend zu beantworten. Heute wird ein entsprechendes Verfahren vor dem Zivilrichter geführt und findet nicht vor dem IGE statt. Der vorliegende Beitrag möchte die Nachteile der Regelung im geltenden schweizerischen Recht aufzeigen und gleichzeitig Überlegungen zur Annahme eines Entwurfs anbringen, welcher sich an das auf der Gemeinschaftsebene praktizierte System anlehnt.

- I. Introduction
 - II. Situation actuelle
 - III. Enjeux de la procédure de radiation
 - 1. La nullité de la marque dans le cadre d'une opposition
 - 2. La nullité d'une marque pour motifs absolus
 - IV. Conclusion
- Résumé / Zusammenfassung

I. Introduction

Dans la révision du 21 juin 2013 de la loi sur la protection des marques (LPM), le Parlement a repris une proposition du Conseil fédéral consistant à introduire une procédure administrative de radiation des marques inutilisées. Cette procédure se déroulera en première instance devant l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI): à condition de rendre vraisemblable le non-usage de la marque depuis plus de 5 ans, toute personne pourra déposer une demande de radiation et il incombera alors au titulaire de rendre vraisemblable l'usage de sa marque.

L'introduction de cette procédure a le mérite de mettre en lumière une problématique à laquelle les praticiens de la branche, ainsi que les détenteurs de marques, sont confrontés régulièrement. Comme l'indique le Conseil fédéral dans son message du 18 novembre 2009¹, il faut actuellement «emprunter la longue et coûteuse voie judiciaire même dans les cas manifestes de non-usage pour obtenir la radiation d'une marque et faire en sorte que celui-ci reflète à nouveau la réalité juridique [...]». L'inscription d'une procédure simplifiée de radiation devant l'IPI vise justement à éviter ces situations.»

Mais si l'on regarde de plus près les termes des articles 35a et 35b de la révision du 21 juin 2013, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un élargissement de ce qui est prévu à l'article 32 LPM actuel et qui est expressément lié au défaut d'usage. Il est difficile de croire que la mesure sera apte à permettre

* Mandataire européen, Nyon.

** Avocat, Lausanne.

¹ FF 2009, 7711.

d'atteindre l'objectif visé, alors même que la solution proposée n'aborde qu'une seule des diverses facettes de la problématique générale relative à la nullité des marques.

II. Situation actuelle

Dans le régime actuel, en cas d'opposition, l'article 32 LPM prévoit que «si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage». Cela signifie que l'IPI est compétent pour juger si une marque sur laquelle se fonde une opposition est frappée du défaut d'usage ou pas. Si le moyen tiré du défaut d'usage est admis, l'opposition est rejetée, mais la décision n'a d'effets qu'*inter partes*².

La marque ne sera donc pas radiée.

Mis à part cette disposition, dans le système actuel, l'unique voie de droit pour faire reconnaître la nullité d'une marque est l'action en constatation prévue par l'article 52 LPM, soit une action de droit civil. Cela signifie que si une personne ayant un intérêt légitime souhaite faire reconnaître la nullité d'une marque enregistrée en Suisse hors du cadre prévu par l'article 32 LPM, elle doit agir devant un tribunal civil et non devant l'IPI.

Cette séparation des moyens a été rappelée tout récemment dans une jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (Arrêt du TAF du 30 janvier 2013, B-3556/2012). La recourante y soutenait que la marque opposante constituait une marque défensive et qu'il convenait dès lors de tenir compte, en application de l'art. 2 al. 2 CC, du fait que la marque avait été enregistrée de manière abusive. En vain. Le TAF a confirmé la séparation des moyens:

«En vertu de l'art. 31 al. 1 LPM, seuls les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition, à l'exclusion notamment de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner si la marque opposante doit être considérée comme défensive et donc nulle. Une telle question ne peut en effet être traitée que dans le cadre d'une procédure introduite devant les tribunaux civils.»

Le TAF a ainsi confirmé que le justiciable qui s'estimait lésé par l'enregistrement manifestement abusif d'une marque n'avait d'autre moyen que d'agir en justice. Le justiciable est ainsi renvoyé vers une voie coûteuse et souvent pleine d'écueils, alors qu'il aurait pu bénéficier d'une procédure extrêmement rapide et peu coûteuse. En pratique, un tel système est de nature à freiner irrémédiablement le petit entrepreneur.

III. Enjeux de la procédure de radiation

Une marque peut être déclarée nulle dans différents cas de figure. La déchéance pour défaut d'usage en est un. Mais on ne peut ignorer la problématique des marques défensives, des marques de réserve, des nouveaux dépôts abusifs pour contourner la déchéance pour non-usage, ou encore les marques dont l'enregistrement a été concédé à tort par l'IPI. Pourquoi ces cas seraient-ils traités différemment? Il en va de la fiabilité du registre des marques et de la pratique de l'IPI.

Le but de cette contribution est de lancer une réflexion sur les inconvénients que la séparation des moyens peut présenter pour celui qui aurait un intérêt légitime à faire déchoir un titulaire de marque suisse de ses droits. Ne devrait-on pas s'inspirer du système communautaire selon lequel l'Office d'enregistrement des marques et dessins ou modèles de l'Union Européenne (OHMI) a compétence exclusive pour connaître des actions directes en déchéance mais aussi en nullité?

Pourquoi l'IPI resterait-il étranger à la question de l'annulation de la marque, alors même que l'examen de validité des marques, des oppositions et bientôt des radiations pour défaut d'usage sont bien de son ressort? Les motifs absolus de nullité sont identiques aux motifs absolus d'exclusion de la protection, et les motifs relatifs de nullité correspondent aux motifs relatifs d'exclusion de la protection. Sur la base de deux exemples concrets, nous souhaiterions relever comme il serait utile d'envisager d'accorder le pouvoir de décision quant à la validité d'une marque à l'IPI, tant avant qu'après l'enregistrement.

1. La nullité de la marque dans le cadre d'une opposition

Prenons le cas d'un titulaire de marque qui a déposé sa marque, mais ne l'exploite pas depuis plus de cinq ans. Celui-ci effectue un nouveau dépôt comme subterfuge destiné à contourner le problème de

² I. CHERPILLOD, La nouvelle procédure de radiation des marques inutilisées selon les art. 35a-35c LPM, Jusletter 2 septembre 2013.

la déchéance pour non-usage et, sur cette base, fait opposition au dépôt d'une marque similaire. Le titulaire de la marque attaquée soulève l'argument selon lequel la répétition des dépôts, afin de perpétuer la protection d'une marque non utilisée au-delà du délai de carence, est un procédé abusif. Il demande que la marque opposante ne soit pas reconnue. Selon le système en vigueur actuellement, l'IPI n'entre pas en matière sur ce point car la question n'est pas de son ressort.

Ainsi, actuellement, deux facettes d'un même problème se trouvent traitées de façon séparée, sans possibilité immédiate de les regrouper. Ceci est de nature à permettre qu'un comportement frauduleux puisse être admis.

Au niveau communautaire, dans un cas comme celui-ci, le premier volet de la décision de l'OHMI serait consacré à l'examen de la validité de la marque opposante (quand bien même on ne soit pas dans le délai de carence), afin de l'intégrer à titre reconventionnel ou comme exception dans son analyse. Toute la décision dépendrait du résultat de cet examen. En Suisse, il faut passer par une voie judiciaire distincte, lente et onéreuse, celle de l'action en constatation, pendant que l'IPI prend une décision sans tenir compte d'un paramètre essentiel.

2. La nullité d'une marque pour motifs absolus

Abordons maintenant un tout autre cas de figure: un utilisateur d'une marque dont l'enregistrement a été refusé pour motifs absolus découvre que la marque en question a été admise sans objection pour les mêmes produits/services, quelques mois plus tard, au nom de son ancien associé. Dès que l'utilisateur premier de la marque en question s'aperçoit de cette différence de traitement, il adresse une demande à l'IPI pour que l'enregistrement de la marque en question soit confronté aux mêmes objections que celles soulevées dans le cadre de l'examen de la première demande (en l'occurrence que la marque, correspondant au nom de la commune neuchâteloise de Marin, laissait entendre une origine à laquelle devaient se conformer les produits revendus dans la demande). Or, selon le système en vigueur, quand bien même le dommage subi est dû à un manque de cohérence dans la pratique de l'IPI, la question n'est pas de son ressort. L'utilisateur premier de la marque n'a alors pas d'autre voie que l'action en constatation de droit, coûteuse et ne répondant pas forcément au besoin de célérité du cas.

Ce cas illustre à quel point la possibilité d'obtenir la radiation de marques auprès de l'IPI, toutes situations confondues, serait de nature à garantir une pratique plus cohérente de l'IPI. Une telle cohérence semble à l'heure actuelle faire trop souvent défaut.

IV. Conclusion

Dans notre pays, la machine pour faire reconnaître la nullité d'une marque est trop lourde et complexe. Aujourd'hui, le poids de la procédure conduit à des décisions de l'IPI qui ne tiennent pas compte et, pire, tolèrent, des comportements frauduleux et des erreurs, en privant les personnes lésées de moyens abordables et rapides pour obtenir réparation.

Il est regrettable que la modification du 21 juin 2013 se soit limitée aux cas manifestes de non-usage et n'ait pas prévu une procédure de radiation comprenant tous les cas de nullité, afin de tenir compte de la réalité juridique dans son ensemble. Il en va aussi de la fiabilité du registre des marques, notamment dans le cadre de recherches de disponibilité.

Il n'est pas logique, à notre sens, que l'IPI soit compétent pour juger de la validité des marques dans le cadre de la procédure d'enregistrement ainsi que d'opposition, pour ensuite se désolidariser du sort des droits qu'il a décidé d'accorder. Celui qui invoque la nullité ou la déchéance d'une marque demande une décision d'ordre administratif qui, dans son essence, est étrangère aux rapports entre particuliers. Il n'est pas pertinent de continuer à en faire une question soumise à la compétence des tribunaux civils.

Résumé

Dans la révision du 21 juin 2013 de la loi sur la protection des marques (LPM), le Parlement a repris une proposition du Conseil fédéral consistant à introduire une procédure administrative de radiation des marques inutilisées, qui se déroulera en première instance devant l'IPI.

Actuellement, en cas d'opposition, l'IPI est compétent pour juger si une marque est frappée, ou non, du défaut d'usage uniquement dans le cadre de l'opposition. La révision de la loi généralisera ce principe en introduisant la procédure de radiation pour non-usage. Pour le reste des cas, l'unique voie de droit pour faire reconnaître la nullité d'une marque restera l'action en constatation, soit une action de

droit civil, onéreuse et longue.

L'introduction de cette procédure de radiation a le mérite de mettre en lumière une problématique à laquelle les praticiens de la branche, ainsi que les détenteurs de marques, sont confrontés régulièrement. Elle n'apporte cependant pas de solution, puisqu'elle n'aborde qu'une seule des diverses facettes de la problématique relative à la nullité des marques. Au travers de deux exemples, la présente contribution cherche à mettre en lumière les avantages qu'aurait une solution inspirée du modèle communautaire, où l'IPI aurait une compétence plus étendue pour radier des marques nulles. Un tel système serait notamment de nature à garantir une pratique plus cohérente de l'IPI et à éviter certains abus. La sécurité du droit s'en verrait renforcée.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Revision des Markenschutzgesetzes (MSchG) vom 21. Juni 2013 hat das Parlament den Vorschlag des Bundesrates aufgenommen, ein Verwaltungsverfahren zur Löschung nicht gebräuchter Marken einzuführen. Dieses wird in erster Instanz vor dem IGE stattfinden.

Nach geltendem Recht ist das IGE einzig im Kontext eines Widerspruchsverfahrens zuständig, über den Gebrauch oder Nichtgebrauch einer Marke zu befinden. Die Gesetzesrevision wird diesen Grundsatz mit der Einführung eines Lösungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs ändern. Im Übrigen bleibt es dabei, dass einzig mittels Feststellungsklage, mithin in einem zivilrechtlichen, kostspieligen und langwierigen Prozess, die Nichtigkeit einer Marke geltend gemacht werden kann.

Die Einführung des Lösungsverfahrens spricht ein Thema an, mit welchem Praktiker und Markenrechtsinhaber regelmässig konfrontiert sind. Der Gesetzesvorschlag vermag jedoch keine Lösung herbeizuführen, da er nur eine von vielen Seiten der Problematik nichtiger Marken angeht.

Anhand zweier Beispiele versucht der vorliegende Beitrag die Vorteile einer an das Unionsrecht angelehnten Lösung aufzuzeigen, welche dem IGE eine weitergehende Kompetenz zur Löschung nichtiger Marken einräumen würde. Ein derartiges System würde insbesondere eine einheitlichere Praxis des IGE gewährleisten und gewisse Missbräuche verhindern, was eine grössere Rechtssicherheit zur Folge hätte.