

L'appropriation de marques abandonnées par des tiers («Reviving brands»)

PHILIPPE GILLIÉRON*

Le goût du public pour les marques vintage peut inciter des tiers à enregistrer des marques ayant par le passé joui d'une force distinctive importante en relation avec certains produits et qui ont depuis lors été abandonnées par leurs titulaires. Instinctivement, cette pratique met mal à l'aise, mais il n'en est pas moins difficile d'appréhender ce malaise sur le plan juridique. En abandonnant sa marque, le titulaire ne renonce-t-il pas à ses droits en acceptant qu'elle retourne au domaine public? À partir de là, tout tiers n'est-il pas en droit de l'enregistrer et de la faire revivre pour ses propres activités? C'est à ces questions que cette contribution s'efforce de répondre.

Das gesteigerte Interesse des Konsumenten an Vintage-Marken kann Dritte dazu bewegen, Marken zu registrieren, welche in der Vergangenheit eine hohe Kennzeichnungskraft für bestimmte Produkte genossen haben und deren Registereintrag von den damaligen Inhabern inzwischen aufgegeben wurde. Solches Verhalten stört das Rechtsempfinden, was es allerdings nicht einfacher macht, das Verhalten rechtlich einzuordnen. Verzichtet der Inhaber, wenn er seine Markenregistrierung aufgibt, nicht auf seine Rechte, und akzeptiert er damit nicht, dass die Marke zu Gemeingut wird? Sind Dritte, sobald die Marke nicht mehr eingetragen ist, nicht berechtigt, sie zu registrieren und für eigene Zwecke wieder zum Leben zu erwecken? Ziel des vorliegenden Beitrags ist, diese offenen Fragen zu beantworten.

I. Droits de propriété intellectuelle

1. Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance
2. Loi fédérale sur le droit d'auteur

II. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

1. Dispositions particulières
2. Clause générale

III. Le rôle de l'art. 2 lit. d LPM: pour une interprétation revisitée

Résumé / Zusammenfassung

Dans ses éditions des 25 juin¹ et 19 septembre 2018², le quotidien français *Le Figaro* se faisait l'écho de la lutte engagée entre les groupes Mars Incorporated et Kaetje International autour de l'enregistrement par l'une des entités de cette dernière de la marque «Treetts». Créée en 1955 par le groupe Mars pour des dragées en chocolat, cette marque alors bien connue avait disparu des rayons en 1986 et avait été abandonnée au profit de la marque M&M's, «laissant ensuite à d'astucieux rivaux l'opportunité de s'engouffrer dans la brèche» comme l'évoque *Le Figaro*.

S'il sera intéressant de voir de quelle manière les tribunaux français saisis de cette affaire la tranchent, il m'est apparu opportun d'examiner la problématique sous l'angle du droit suisse en m'efforçant de répondre à la question suivante: à partir du moment où une marque a été abandonnée, faut-il en déduire que tout un chacun est en droit de l'enregistrer en son nom, motif étant tiré du fait qu'elle ferait désormais partie du domaine public?

La question n'est pas sans intérêt à une époque où le public témoigne d'un goût particulier pour les marques *vintage*, et où les titulaires originaux peuvent avoir la volonté de faire revivre leurs marques passées au travers d'anniversaires et autres occasions particulières pour profiter de ce regain d'intérêt du public.

* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, avocat.

¹ <www.lefigaro.fr/conso/2018/06/25/20010-20180625ARTFIG00118-le-grand-retour-des-treetts-32-ans-apres-leur-disparition.php>.

² <www.lefigaro.fr/societes/2018/09/19/20005-20180919ARTFIG00308-mampm-s-reagit-au-come-back-de-son-ancetre-treetts.php>.

Après avoir examiné la question sous l'angle des droits de propriété intellectuelle, soit celui des marques et des droits d'auteur (I.), mon attention se concentrera sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (II.), ce qui me donnera l'occasion de formuler quelques remarques quant à l'application désirable de l'art. 2 lit. d LPM (III).

I. Droits de propriété intellectuelle

1. Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

Le droit des marques n'offre de prime abord guère de moyens pour l'ancien titulaire de s'opposer à un tel enregistrement par un tiers et faire valoir des «droits» qui ont désormais disparu. En décidant de ne pas renouveler l'enregistrement de sa marque, le titulaire a fait le choix de renoncer à ses droits exclusifs sur la marque concernée. À partir du moment où «*le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement*», son abandon entraîne par là même l'extinction desdits droits. Il ne peut en aller autrement qu'au regard des dispositions qui, nonobstant l'absence d'un tel enregistrement, confèreraient néanmoins à son – désormais ancien – titulaire des droits exclusifs sur ce signe. Dans ce cadre, seules deux notions méritent *a priori* d'être examinées: celles de la marque notoirement connue³ et de la marque de haute renommée⁴.

a) La marque notoirement connue

La marque notoirement connue présente deux avantages: en premier lieu, elle confère à son titulaire des droits exclusifs sur la marque concernée nonobstant son absence d'enregistrement (en Suisse en ce qui nous concerne)⁵; secondement, elle peut être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition⁶, ce qui présente un intérêt évident pour lutter contre ce que le titulaire originaire ne manquera pas de considérer comme une violation de ses droits, puisque le titulaire pourra alors agir rapidement à moindres frais.

L'art. 6^{bis} CUP ayant été édicté dans le but de lutter contre les dépôts frauduleux de marques d'ores et déjà protégées à l'étranger, l'éventuelle application de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM est toutefois subordonnée au fait que la marque ait été enregistrée à l'étranger⁷, une interprétation selon moi critiquable au regard de l'art. 20 al. 2 LPM comme évoqué dans une contribution précédente⁸, mais qui n'en semble pas moins partagée par la doctrine majoritaire⁹. À partir du moment où la marque a été abandonnée sur le plan mondial, cette notion ne sera donc d'aucune utilité, sauf à faire évoluer la jurisprudence qui, à ce jour, exige un tel enregistrement à l'étranger; *a contrario*, elle peut l'être si le *rebranding* des produits concernés ne répond pas à une stratégie globale mais uniquement régionale qui permettrait dès lors de pouvoir encore se reposer sur un ou plusieurs enregistrements existants en divers endroits du globe.

L'application de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM aux *reviving brands* fait toutefois face à plusieurs obstacles qui me semblent compliquer les chances de succès d'une action intentée sur cette base. On peut à mon sens en dénombrer à tout le moins deux:

1. Tout d'abord, la marque notoirement connue est elle aussi sujette à une obligation d'usage au sens des art. 11 et 12 LPM. Or, sous réserve d'une éventuelle application de l'art. 5 de la Convention conclue le 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques¹⁰, qui permettra au titulaire de se prévaloir d'un usage de sa marque en Allemagne pour valoir usage en Suisse, il en résulte que la marque doit avoir été utilisée en Suisse dans un délai de cinq ans.

³ Art. 3 al. 2 lit. b LPM qui renvoie à l'art. 6^{bis} CUP.

⁴ Art. 15 LPM.

⁵ TF, sic! 2011, 241 consid. 4.3, «G (fig.)»; ATF 130 III 267 consid. 4.4, «Tripp Trapp». P. GILLIÉRON, Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LPM 15 N 6.

⁶ Art. 31 LPM. P. GILLIÉRON, Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse, in: J. de Werra (éd.), Marques notoires et de haute renommée, Bâle 2011, N 19; GILLIÉRON (n. 5), LPM 15 N 8.

⁷ TAF du 15 octobre 2009, B.2323/2009, consid. 4.3.6, «Circus Conelli», qui précise en cela l'arrêt «Richemont», TAF, sic! 2007, 521 consid. 7.

⁸ GILLIÉRON (n. 6), N 13.

⁹ G. JOLLER, Markenschutzgesetz (MSchG), 2^e éd., Berne 2017, MSchG 3 N 370 et les références citées.

¹⁰ RS 0.232.149.136.

Encore faut-il savoir à partir de quand ce délai de cinq ans devrait courir; en effet, à partir du moment où l'art. 3 al. 2 lit. b LPM déroge au principe de l'enregistrement, on voit difficilement comment l'art. 12 al. 1^{er} LPM, qui fait partir ce délai de cinq ans «à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition», peut être appliqué à la marque notoirement connue. Littéralement, il ne le peut pas. De manière générale, il apparaît cohérent de faire partir ce délai du moment où le caractère notoirement connu a été acquis. Dans le cas des «reviving brands», la situation a toutefois ceci de particulier que la marque était enregistrée, mais a ensuite été abandonnée; faire partir ce délai de l'acquisition de la notoriété de la marque n'a donc guère de sens, puisqu'il est fort probable que ce caractère ait été acquis durant la période où la marque était enregistrée s'il existe. Sans doute serait-il dès lors plus cohérent suivant une interprétation téléologique de la loi de faire partir ce délai à compter du moment où la marque a été radiée du registre des marques, soit à l'expiration de son enregistrement. Nonobstant l'abandon de son enregistrement, le titulaire disposerait donc d'un délai de cinq ans pour continuer à faire valoir ses droits exclusifs si sa marque revêt un caractère notoirement connu après qu'elle a été radiée du registre des marques quand bien même elle ne serait plus utilisée.

On peut toutefois se demander si, dans un tel cas, faire bénéficier le titulaire d'une sorte de délai grâce pour continuer à faire valoir ses droits exclusifs cinq ans après qu'il a lui-même décidé d'abandonner sa marque ne serait pas constitutif d'un abus de droit. Qui plus est, si un tel cas de figure était admis, et en poussant le raisonnement un peu plus loin, ne «suffirait-il» alors pas à un titulaire de marque de démontrer le caractère notoirement connu de sa marque pour, le cas échéant, faire en quelque sorte échec à l'obligation d'usage ancrée à l'art. 12 LPM? On pourra certes arguer le fait que, au final, reconnaître un tel droit au titulaire si sa marque revêt un caractère notoirement connu nonobstant sa radiation est en parfaite adéquation avec l'objectif recherché par l'art. 6^{bis} CUP, soit lutter contre les dépôts frauduleux. Il n'est cependant pas certain qu'une telle argumentation suffise. Si le premier obstacle semble déjà difficile à contourner, il sera encore plus difficile d'en faire de même s'agissant du second:

2. Pour être en mesure de se prévaloir de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM, encore faut-il que le signe en question revête un caractère notoirement connu, ce qui exige que la marque dispose d'une reconnaissance importante auprès du public concerné pour les produits ou services proposés par le titulaire¹¹. Si la jurisprudence et la doctrine se refusent à considérer un pourcentage donné comme déterminant en la matière, il n'en demeure pas moins que, dans la réalité des faits, le pourcentage constitue souvent un critère important pour apprécier par exemple si oui ou non il vaut la peine de se prévaloir d'un sondage d'opinion qui aurait été mené à cet effet; en pratique, un pourcentage de l'ordre de 40 à 50% de reconnaissance auprès du public concerné apparaît un ordre de grandeur pertinent¹². Si un tel pourcentage peut encore apparaître réaliste durant les premières années faisant suite à la radiation de la marque, on peut douter que, des dizaines d'années plus tard, la marque revête encore un caractère notoirement connu auprès des cercles concernés qui, au gré des générations, n'en auront pas moins changé; comme le relevait du reste avec pertinence *Le Figaro* dans le cas de *Treets* susmentionné: «*Treets vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître*»¹³. À partir du moment où les cercles concernés ne peuvent à l'évidence être cantonnés au plus de 40 ans, le titulaire originaire aura bien du mal à démontrer des années plus tard que sa marque est encore notoirement connue auprès des cercles concernés, au point que l'on peut même douter de l'intérêt qu'il y aurait à engager des frais conséquents dans un sondage d'opinion à l'issue incertaine, pour ne pas dire certainement négative.

¹¹ ATF 130 III 267 consid. 4.4, «Tripp Trapp». E. MARBACH, SIWR III/1, 2^e éd., Bâle 2009, N 1654. Au sujet du critère de la notoriété: A. FLURY/M. GLOOR, *Bekanntheit – als Durchbrechung des Eintragungs- und Spezialitätsprinzips?*, sic! numéro spécial 2005, 128 ss.

¹² GILLIÉRON (n. 6), N 30.

¹³ Voir *supra* n. 2.

b) La marque de haute renommée

Selon une doctrine majoritaire, et nonobstant un avis que je ne partage pas forcément, ce dont je me suis fait l'écho par le passé¹⁴, la marque de haute renommée n'aurait à l'image de la marque notoirement connue pas besoin d'être enregistrée en Suisse¹⁵.

À supposer qu'un tel enregistrement ne soit effectivement pas nécessaire, la marque de haute renommée présenterait alors l'avantage par rapport à la marque notoirement connue que la question de savoir si la marque est (encore) enregistrée à l'étranger ne se pose pas. Autrement dit, la stratégie de *rebranding* pour les produits concernés pourrait être globale, sans que l'abandon mondial de la marque ne fasse obstacle à l'éventuelle application de l'art. 15 LPM. Le titulaire n'aurait en revanche d'autre choix que de passer par une action civile, puisque la «haute renommée» ne peut pas être invoquée au stade de la procédure d'opposition¹⁶; il en résulterait donc des coûts importants.

À supposer que le titulaire souhaite porter son action devant les tribunaux en se fondant sur l'art. 15 LPM, il se heurtera alors au même obstacle que pour la marque notoirement connue. En effet, s'il est déjà douteux que le titulaire puisse démontrer des années après avoir abandonné sa marque que cette dernière revêt encore un caractère notoirement connu auprès des cercles concernés, *a fortiori* aura-t-il bien du mal à démontrer qu'elle jouit d'une «*considération générale auprès du public*» (soit allant au-delà des cercles concernés), une exigence devant être satisfaite pour que la marque se voit reconnaître un caractère de «haute renommée» au sens où l'entend l'art. 15 LPM¹⁷.

Au final, le droit des marques n'apporte ainsi qu'une aide limitée aux titulaires originaires faisant face à une appropriation de leurs marques abandonnées par des tiers. Si l'on suit les exigences posées par la jurisprudence actuelle, ce n'est en effet que dans l'hypothèse où le titulaire parvient à établir le caractère notoirement connu ou de haute renommée de sa marque que le droit des marques lui sera utile, ce que l'on ne peut concevoir que durant un laps de temps limité à quelques années après que la marque a été abandonnée, et en toute hypothèse à un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans après que la marque a été radiée, par application téléologique de l'art. 12 LPM. Si la marque notoirement connue a par ailleurs l'avantage de pouvoir être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition, elle présente l'inconvénient de devoir être encore enregistrée à l'étranger, de sorte qu'un abandon mondial exclura toute possibilité de s'en prévaloir. Quant à la marque de haute renommée, si elle présente l'avantage de ne pas exiger un tel enregistrement à l'étranger, elle ne peut en revanche pas être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition d'une part, et exige une reconnaissance auprès du public suisse dans son ensemble d'autre part, une exigence bien difficile à remplir pour une marque abandonnée.

2. Loi fédérale sur le droit d'auteur

On ne saurait exclure que, suivant les circonstances, les droits d'auteur puissent apporter une aide bienvenue au titulaire originaire pour lutter contre la reproduction, respectivement la distribution ou la mise en ligne de sa marque abandonnée qui satisferait aux conditions posées par l'art. 2 LDA et qui pourrait de ce fait être qualifiée d'œuvre au sens de cette disposition.

Toute la question consistera dès lors à savoir si la représentation de la marque présente un caractère individuel suffisant. Si un tel caractère peut être envisagé pour une marque graphique ou combinée, il sera extrêmement rare pour une marque verbale.

¹⁴ GILLIÉRON (n. 6), N 18; GILLIÉRON (n. 5), LPM 15 N 6. Dans ce sens également: M. DEGKWITZ/C. BLUMENTHAL, Mit Tripp Trapp in die Falle gelaufen?, sic! 2004, 629 s.; M. SCHNEIDER, Die notorsche Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, 469 n. 95.

¹⁵ MARBACH (n. 11), N 1650, qui considère que la marque notoirement connue doit pouvoir revendiquer la protection conférée par l'art. 15 LPM sans avoir été enregistrée au préalable; dans le même sens: F. THOUVENIN, Markenschutzgesetz (MSchG), 2^e éd., Berne 2017, MSchG 15 N 12; L. DAVID/M. FRICK, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3^e éd., Bâle 2017, MSchG 15 N 19; FLURY/GLOOR (n. 11), 127 ss, spéc. 132.

¹⁶ GILLIÉRON (n. 6), N 20; GILLIÉRON (n. 5), LPM 15 N 8.

¹⁷ GILLIÉRON (n. 5), LPM 15 N 9. TF, sic! 2007, 635 consid. 3, «Bugatti»; TF, sic! 2005, 200 consid. 3.2, «Riesen»; ATF 130 III 748 consid. 1.1 [fr.], «Nestlé»; TF, sic! 2002, 162 consid. 4b, «Audi III»; ATF 124 III 277 consid. 1a, JdT 1998 I 324, «Nike».

II. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Ainsi, sous réserve de l'hypothèse où le titulaire d'une marque abandonnée parviendrait à démontrer qu'elle est encore notoirement connue ou de haute renommée, voire qu'elle constitue une œuvre originale protégée par des droits d'auteur, seule la loi fédérale contre la concurrence déloyale pourra venir au secours de celui qui s'estime lésé par l'appropriation par un tiers de l'une de ses marques aujourd'hui abandonnées.

1. Dispositions particulières

Toute la question consistera à savoir si l'enregistrement de la marque abandonnée par un tiers peut être considéré comme un comportement déloyal au sens de la LCD. À partir du moment où il convient en un premier temps d'apprécier si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales visées aux art. 3 à 8 LCD¹⁸, la première question à résoudre consiste à savoir si l'une de ces dispositions est susceptible de trouver application au cas d'espèce.

De prime abord, seul l'art. 3 lit. d LCD est susceptible de trouver application à notre hypothèse¹⁹; selon cette disposition, «*agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui*». À l'image cependant de la situation en droit des marques, l'application de l'art. 3 lit. d LCD présuppose que celui qui s'en prévaut soit à même de démontrer que le signe en question jouisse d'une force distinctive auprès des cercles concernés²⁰. Or, difficile d'établir une force distinctive auprès des cercles concernés lorsque la marque a été abandonnée et qu'elle n'est plus utilisée sur le marché, ce parfois depuis longtemps. Dans ce cadre, le titulaire original se heurtera aux mêmes difficultés que celles rencontrées en droit des marques pour se prévaloir des art. 6^{bis} CUP ou 15 LPM.

2. Clause générale

a) Remarques générales

À partir du moment où les art. 3 à 8 LCD ne seront guère utiles, c'est essentiellement sous l'angle de l'art. 2 LCD que la question de savoir si l'appropriation d'une ancienne marque par un tiers devra être tranchée. Rappelons que, suivant cette disposition, «*est déloyal et illicite tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients*». Dans l'arrêt «C'est bon la vie», le Tribunal fédéral a rappelé que l'enregistrement d'une marque est un acte propre à influencer sur les rapports entre concurrents et qui, à ce titre, relève de la LCD²¹. À ce titre, la jurisprudence considère que c'est sous l'angle de la clause générale que la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux doit être appréciée²².

Quand bien même l'application de la LCD est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'agent incriminé²³, le dépôt frauduleux présuppose la mauvaise foi du déposant, laquelle doit être admise lorsque le déposant n'a en réalité pas l'intention d'utiliser sa marque, ce qui est plus particulièrement le cas en deux hypothèses aujourd'hui reconnues par la jurisprudence et la doctrine: tout d'abord, lorsque le déposant n'a procédé au dépôt de la marque concernée que dans le but d'entraver un tiers dans ses activités, ce qui peut en particulier être le cas lorsque la marque a été déposée en ayant connaissance du fait que le légitime ayant-droit est sur le point de ou est à tout le moins susceptible

¹⁸ Voir, notamment TF, sic! 2005, 463 consid. 2, «C'est bon la vie». En doctrine: P. JUNG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2^e éd., Berne 2016, UWG 1 N 4.

¹⁹ On peut, certes, en théorie, envisager une application des art. 3 lit. b ou lit. e LCD: la première, motif étant tiré du fait que, en se situant dans le sillage du titulaire originaire, le tiers cherche à créer une association dans l'esprit du public qui, à ce titre, équivaut à donner des indications fallacieuses sur lui-même et ses prestations; la seconde, au motif que l'on peut y voir un acte d'exploitation de la réputation d'autrui. À partir du moment cependant où la marque du titulaire originaire n'a plus été exploitée depuis de nombreuses années, l'ancien titulaire risque de buter sur les mêmes obstacles que ceux rencontrés pour se prévaloir de l'art. 3 lit. d LCD.

²⁰ Voir également l'arrêt précité, consid. 2.2.

²¹ TF, sic! 2005, 463 consid. 2.3, «C'est bon la vie».

²² Outre l'arrêt précité, on mentionnera notamment TF, sic! 2008, 732, «Gmail».

²³ ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295. En doctrine: R. HILTY, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2013, UWG 1 N 33; P. PICHONNAZ, Commentaire Romand Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, LCD 2 N 68.

de la déposer²⁴, le cas échéant pour monnayer un tel enregistrement ou en retirer un avantage indu; ensuite, pour étendre de manière artificielle le champ de protection dont le déposant bénéficie pour d'autres marques en procédant au dépôt de manière défensive; constituera également un tel enregistrement le fait de procéder au dépôt de la même marque à l'échéance du délai de carence de cinq ans pour faire repartir un nouveau délai de carence²⁵.

C'est dire qu'à ce jour, la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux s'est concentrée sur le rôle historique dévolu à la marque, soit celui de permettre de distinguer des produits et services, une distinction subordonnée à l'intention d'utiliser la marque enregistrée. En l'absence d'une telle intention, la marque ne joue pas sa fonction et, partant, son enregistrement apparaît frauduleux.

Est-ce à dire qu'une marque enregistrée avec l'intention de l'utiliser ne peut en aucun cas revêtir un caractère frauduleux? Tel ne doit à l'évidence pas être le cas. L'art. 2 LCD ne se laisse pas emprisonner par un catalogue limité, et rien n'exclut que d'autres enregistrements «*contrevien[nent] de toute autre manière aux règles de la bonne foi.*» Comme le souligne Cherpillod, «*la notion d'abus ne se laisse que difficilement définir indépendamment du cas d'espèce. Les principes que nous venons de poser doivent donc s'entendre comme des lignes directrices, et non comme des règles d'application absolue*»²⁶. Le Tribunal fédéral est du reste allé dans le même sens, en considérant que «*pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. [...]*»²⁷; dans l'affaire *Coolwaters*, c'est du reste également sous l'angle du parasitisme et de la volonté d'appropriation de la marque d'autrui pour en faire usage à ses propres fins que le caractère frauduleux avait été examiné, pour être cependant rejeté²⁸.

Autrement dit, peu importe la perception des cercles concernés. La LCD visant à sanctionner certains comportements, c'est bien du point de vue de l'agent économique donné qu'il convient de se placer pour apprécier si son comportement revêt ou ne revêt pas un caractère déloyal. Seule est ainsi décisive la question de savoir si, par l'enregistrement délibéré d'une marque abandonnée ayant le plus souvent joui par le passé d'une force distinctive importante sur le marché, dans le but de l'utiliser pour des produits identiques, le déposant contrevient aux règles de la bonne foi au sens où l'entend la LCD en faussant la concurrence.

b) *Qualité pour agir*

Répondre à cette question exige toutefois que la qualité pour agir soit reconnue au titulaire originaire conformément à l'art. 9 LCD, ce qui exige que la partie se prévalant d'un tel acte subisse ou risque de subir «*une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général*».

Lorsque le titulaire originaire parvient à démontrer qu'il entend lui-même faire revivre sa marque, cet intérêt ne fait alors guère de doute, puisque l'enregistrement de cette marque par un tiers lui porte atteinte dans ses intérêts économiques.

La situation est plus délicate lorsque le titulaire n'est pas à même d'établir une telle intention d'usage dans un proche avenir. Un tel intérêt doit certainement être reconnu lorsque l'utilisation envisagée par le déposant tiers tourne en ridicule la marque abandonnée ou s'inscrit dans un contexte susceptible

²⁴ Pour la jurisprudence: TF du 10 décembre 2009, 4A_242/2009, consid. 6.4, 6.5, «Coolwater»; TF, sic! 2008, 732, consid. 2.1.4 «Gmail». Pour la doctrine: L. DORIGO, *Markenschutzgesetz (MSchG)*, 2^e éd., Berne 2017, MSchG 28 N 9; S. FRAEFEL, *Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz*, 3^e éd., Bâle 2017, MSchG 28 N 6; I. CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, 137 ss; MARBACH (n. 11), N 1441 et 1444.

²⁵ Voir en la matière pour la jurisprudence: TF, sic! 2012, 457, «Yello/Yallo II»; TF du 10 décembre 2009, 4A_242/2009, consid. 6.4, «Coolwater»; TF, sic! 2008, 732 consid. 2.1.4, «Gmail»; ATF 127 III 160 consid. 1a, «Securitas». Pour la doctrine: CHERPILLOD (n. 24), 187; I. CHERPILLOD, *Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux*, sic! 2000, 359 ss; DORIGO (n. 24), MSchG 28 N 7; MARBACH (n. 11), N 1438 s. et 1443.

²⁶ CHERPILLOD (n. 11), 140.

²⁷ TF du 10 juillet 2013, 4A_100/2013, consid. 2.2, «Noir Mat»; TF du 10 décembre 2009, 4A_242/2009, consid. 6.4, 6.5, «Coolwater».

²⁸ TF du 10 décembre 2009, 4A_242/2009, consid. 6.4, 6.5, «Coolwater». Le Tribunal fédéral relève que l'enregistrement en Suisse d'une marque préalablement enregistrée par une tierce entité à l'étranger ne peut revêtir un caractère frauduleux que si l'utilisation l'est pour des produits ou services identiques ou similaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

de porter atteinte à la réputation du titulaire originaire de manière délibérée. En va-t-il de même lorsque le déposant a enregistré la marque abandonnée dans le but d'en faire une utilisation en tous points comparables à celle faite à l'époque par le titulaire originaire? À mon sens, la réponse à cette question doit être affirmative. En effet, ce n'est qu'en examinant les circonstances du cas d'espèce que le tribunal sera à même d'établir si, le cas échéant, l'utilisation envisagée de la marque contrevient à l'art. 2 LCD et porte ou ne porte pas atteinte aux intérêts du titulaire originaire. Quand bien même la marque n'est plus enregistrée ni même utilisée par le titulaire originaire, on ne saurait cependant ignorer le fait que, historiquement, elle est le résultat de son travail et de ses investissements. Il existe donc un rapport indéniable entre la marque abandonnée et son titulaire originaire. Lui nier la qualité pour agir reviendrait à lui interdire de faire apprécier le caractère loyal ou déloyal du comportement lié à cet enregistrement par un tribunal, quand bien même cette question présente pour lui un intérêt en tant que titulaire historique que l'on peut difficilement nier. Or, ce n'est qu'après avoir examiné le bien-fondé de sa prétention, et donc après avoir apprécié le caractère loyal ou déloyal de l'enregistrement compte tenu des circonstances du cas d'espèce et des éléments portés à sa connaissance, que le tribunal pourra apprécier si cet enregistrement par un tiers porte atteinte aux intérêts du titulaire originaire. Ces deux questions étant étroitement liées, la qualité pour agir doit ainsi être reconnue au titulaire originaire, indépendamment de la question de savoir s'il envisage ou non d'exploiter à nouveau la marque qu'il a abandonnée.

c) *Appréciation du comportement*

À partir du moment où la qualité pour agir du titulaire originaire doit être admise, il convient d'examiner le bien-fondé de sa prétention. Répondre à la question de savoir si l'enregistrement d'une marque abandonnée par un tiers contrevient à l'art. 2 LCD nécessite que l'on s'interroge sur la *ratio legis* de la LCD. À cet égard, il est bon de rappeler que la LCD a pour objectif de préserver le bon fonctionnement de la concurrence²⁹, en imposant certaines règles du jeu définies à l'aune des résultats escomptés dans un système où la concurrence fonctionne bien³⁰. Pour atteindre cet objectif, la LCD interdit des comportements objectivement propres à influencer la concurrence ou le fonctionnement du marché³¹, qui apparaissent contraires à la bonne foi. Ainsi l'acte litigieux doit-il «*être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché*»³². Fait partie intégrante de cette bonne foi l'idée de «*morale en affaires*»³³. On admet que les entreprises dont le comportement, s'il était toléré, leur permettrait de retirer un avantage économique indu ne correspondant pas à leurs propres mérites, contrevient à cette «*morale en affaires*»³⁴. Sanctionner de tels comportements tient compte de la fonction rétributive de la LCD³⁵, qui vise à assurer que celui qui consent des investissements conséquents sera en droit d'en récolter les fruits sans qu'un tiers ne puisse en profiter indûment en s'épargnant de tels investissements lorsque le comportement dudit tiers revêt en particulier un caractère parasitaire³⁶.

C'est donc à l'aune de ces critères et notamment de la fonction rétributive de la LCD qu'il conviendra d'apprécier si, dans un cas donné, l'enregistrement par un tiers d'une marque abandonnée par le titulaire originaire revêt un caractère déloyal.

Tel est à mon sens tout d'abord le cas lorsque cet enregistrement peut être considéré comme une entrave aux activités du titulaire originaire. Il est en effet admis que les actes d'entrave peuvent prendre aujourd'hui des formes sophistiquées susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 2 LCD en l'absence de disposition particulière applicable, et que la clause générale est particulièrement à même de tenir compte des valeurs (et pratiques) évolutives dans notre société³⁷. Or, une telle entrave existe indépendamment de la question de savoir si la marque est encore enregistrée ou utilisée lorsque le titulaire parvient à démontrer qu'il a entamé des démarches concrètes pour exploiter prochainement la

²⁹ ATF 133 III 431 consid. 4.3, JdT 2008 I 34.

³⁰ V. MARTENET Commentaire Romand Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, LCD 1 N 6 s.

³¹ ATF 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2008 I 34.

³² ATF 126 III 198 consid. 2c/aa. MARTENET (n. 30), LCD 1 N 34.

³³ MARTENET (n. 30), LCD 1 N 19 ss. Voir aussi: JUNG (n. 18), UWG 1 N 10.

³⁴ MARTENET (n. 30), LCD 1 N 43.

³⁵ JUNG (n. 18), UWG 1 N 15.

³⁶ A. ALBERINI, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, Lausanne 2015, 280 s.

³⁷ PICHONNAZ (n. 23), LCD 2 N 105; HILTY (n. 23), UWG 2 N 97.

marque qu'il avait abandonnée, par exemple en raison d'un anniversaire ou d'un événement particulier. En ce cas, la fonction rétributive de la LCD commande que le titulaire originaire, qui a consenti à l'époque d'importants investissements en relation avec l'exploitation de sa marque, laquelle aura de surcroît le plus souvent joui d'une force distinctive considérable dans l'esprit des cercles concernés à l'époque, puisse tirer profit de l'histoire de cette marque et du caractère *vintage* dont elle peut jouir aujourd'hui dans l'esprit d'un certain public. Faire pencher la pesée des intérêts en faveur du tiers permettrait audit tiers d'exploiter le résultat du travail du titulaire originaire en le bloquant dans ses activités économiques envisagées; un tel résultat fausserait la concurrence en tant qu'il contreviendrait à la fonction rétributive assigné à la LCD. Ainsi en a du reste jugé la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans ce qui constitue à notre connaissance la seule affaire rendue en Suisse sur cette question, au stade des mesures provisoires il est vrai³⁸.

De mon point de vue, on doit également aboutir au même résultat lorsque le tiers enregistre la marque abandonnée et l'exploite en faisant référence de manière directe ou indirecte au titulaire originaire ou à l'histoire attachée à la marque, cherchant ainsi à opérer une réminiscence dans l'esprit des acheteurs concernés. En ce cas, le tiers cherche indubitablement à exploiter la réputation passée de dite marque, et il importe peu à mon sens que, dans ce cas de figure, la force distinctive du signe se soit peu à peu éteinte au fil des ans dans l'esprit des acheteurs et que cette tentative de réminiscence soit ou ne soit pas couronnée de succès. Une fois encore, est seul décisif l'objectif recherché par le tiers³⁹ en adoptant un comportement donné dont il convient d'apprécier la loyauté. Or, ce tiers cherche délibérément à opérer un tel transfert (avec succès ou non, peu importe) et avantager ainsi son entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle en se reposant sur le travail et les investissements consentis à l'origine par le titulaire.

Dans les deux cas qui précèdent, il importe à mon avis peu que la marque ait été abandonnée ou que le titulaire ait continué à s'acquitter des taxes de prolongation sans utiliser sa marque qui serait attaquée pour non-usage par le tiers. Quand bien même, sous l'angle du droit des marques, sa marque serait invalidée, cette invalidation est sans importance sous l'angle de la LCD, et les *circonstances particulières* qui entourent l'enregistrement de cette marque par le tiers telles que dénotées ci-dessus revêtent un caractère déloyal tombant sous le coup de l'art. 2 LCD. Autrement dit, en ces hypothèses, ce n'est pas l'enregistrement de la marque qui revêt en soi un caractère déloyal, mais les *circonstances particulières* qui entourent cet enregistrement.

La situation est en revanche beaucoup plus délicate pour le titulaire originaire lorsqu'il a abandonné sa marque, qu'il ne l'utilise plus et qu'il n'est pas à même d'établir qu'il envisage de la ré-exploiter dans un proche avenir (acte d'entrave), ou que le tiers chercherait à en exploiter la réputation passée à son profit en faisant référence à l'historique de cette marque de manière directe ou indirecte (exploitation du résultat du travail d'autrui).

En cette hypothèse, toute la question revient à savoir si le *seul enregistrement d'une marque abandonnée par un tiers* constitue déjà en soi une *circonstance particulière* susceptible d'entraîner l'application de la LCD. La question est loin d'être aisée. Certes, la doctrine admet que l'exploitation du travail d'autrui peut être sanctionnée par l'art. 2 LCD même si le comportement ne tombe pas sous le coup des règles de la propriété immatérielle ou des dispositions spéciales consacrées par la LCD (en particulier les art. 3 lit. d, lit. e et 5 LCD)⁴⁰. Les auteurs reconnaissent toutefois tout autant que, en soi, la reprise du résultat des efforts d'autrui n'est pas déloyale si elle n'est pas accompagnée de circonstances particulières lui faisant revêtir un caractère déloyal⁴¹. Apprécier l'existence de telles circonstances exige que l'on se place du point de vue du comportement de l'exploitant, et non de la marque, puisque la LCD n'a pas directement pour objectif de protéger des prestations⁴². Difficile en tous les cas de contester qu'en adoptant la marque abandonnée, le tiers déposant cherche délibérément à se positionner dans le sillage du titulaire originaire en se positionnant en quelque sorte comme un «équivalent» des produits originellement offerts sous cette marque.

³⁸ CM16.038743 40/2016/PMR. Je tiens ici à adresser mes remerciements à mon confrère Ralph Schlosser pour avoir eu l'amabilité de me communiquer cette ordonnance. L'affaire ayant par la suite été transigée, la Cour n'a pas eu l'occasion de se prononcer au fond sur cette question.

³⁹ S'il est exact que la bonne ou mauvaise foi ne joue pas de rôle pour qualifier un comportement de loyal ou déloyal, dans le cas d'espèce, l'objectif que constitue l'entrave ou l'exploitation du résultat du travail joue un rôle important.

⁴⁰ PICHONNAZ (n. 23), LCD 2 N 114.

⁴¹ ALBERINI (n. 36), 281; SHK UWG-JUNG, ad art. 2 N 99.

⁴² ALBERINI (n. 36), 281.

Considérer un tel comportement comme revêtant ou non un caractère déloyal dépend à mon avis du poids que l'on souhaite accorder à la fonction rétributive de la LCD⁴³. À partir du moment où le titulaire a abandonné sa marque et ne l'a pas maintenu, est-il justifié de lui permettre d'interdire un tel usage et un enregistrement par un tiers? Telle n'a en tous les cas pas été l'opinion du *Bundespatentgericht* qui, dans l'affaire «Simca», a considéré que l'octroi d'une telle faculté reviendrait à détourner l'objectif visé par l'obligation faite aux titulaires d'utiliser leurs marques s'ils veulent maintenir leur droit en la matière; en l'absence d'une telle utilisation, la marque ne joue plus le rôle qui lui est assigné et doit dès lors être à la disposition de tout un chacun désireux de lui faire remplir son rôle⁴⁴. N'est-ce pas toutefois attacher trop d'importance à la seule fonction distinctive du signe en oubliant le fait que, aujourd'hui, les marques, indépendamment de leur utilisation et de leur maintien, font partie d'un historique et d'un patrimoine et que, à ce titre, leur appropriation par un tiers revêt un caractère choquant qui, à tout le moins de mon point de vue, fausse la concurrence? Ne serait-il pas plus juste et conforme à cette fonction rétributive⁴⁵ de considérer que cette marque doit être considérée comme appartenant au patrimoine du titulaire originaire lorsque ce dernier est à même d'établir, preuves à l'appui, que cette marque jouissait d'une forte réputation à l'époque de son utilisation auprès des cercles concernés et que, de par la fonction publicitaire qu'elle revêtait alors, elle constituait une marque iconique dans le domaine concerné, qui la rattache du même coup à jamais au patrimoine de cette société et qu'un tiers ne saurait s'approprier pour l'exploiter désormais à son profit dans le domaine en question? Nous sommes enclins à le penser, et l'appropriation de l'histoire d'une marque par un tiers, histoire qui appartient à l'évidence au titulaire originaire, qui l'a construit à coup d'investissements, souvent conséquents, fausse la concurrence. Telle a du reste été, contrairement au *Bundespatentgericht*, l'opinion du Tribunal dans cette même affaire sur le plan européen⁴⁶. Partant, *l'enregistrement par un tiers d'une marque abandonnée dont il est établi qu'elle jouissait en son temps d'une forte réputation la faisant apparaître comme une marque iconique pour les produits concernés et faisant dès lors partie du patrimoine historique du titulaire originaire constitue, en soi, une circonstance particulière conférant à cet enregistrement un caractère déloyal.*

Pour minimiser les risques liés à l'abandon de marques historiques, sans doute les titulaires seront-ils bien inspirés de continuer à payer des taxes de prolongation pour pouvoir un jour profiter de l'histoire associée à des marques *vintage* qu'ils souhaiteraient faire revivre, tout en pensant à documenter ce maintien par le souci d'une reviviscence possible de ces marques ou de leur maintien dans leur patrimoine historique. Quant à savoir si une telle motivation suffira à être considérée comme un juste motif de non usage au sens de l'art. 12 al. 3 LPM, force est d'admettre que cela semble difficile en l'état, de tels justes motifs consistant en principe en des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire et hors de sa sphère d'influence⁴⁷, et donc rattachées une nouvelle fois à la seule fonction distinctive devant être jouée par la marque, sans tenir compte des autres fonctions pourtant importantes à une époque où le *branding* des produits et les considérations l'entourant dépassent très largement la seule fonction distinctive, dont le maintien d'un patrimoine historique devrait faire partie et constituer un tel motif justificatif.

III. Le rôle de l'art. 2 lit. d LPM: pour une interprétation revisitée

Au final, il apparaît que l'enregistrement d'une marque abandonnée par un tiers peut bel et bien tomber sous le coup de l'art. 2 LCD suivant les circonstances. Malheureusement, en l'état actuel, le titulaire originaire n'aura d'autre choix que d'ouvrir action par la voie civile pour faire valoir ses droits.

En effet, quand bien même l'art. 2 lit. d LPM prévoit que «*sont exclus de la protection les signes contraires au droit en vigueur*» et que les Directives édictées par l'Institut évoquent en préambule que «*le motif d'exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM) s'applique aux signes qui sont en conflit avec le droit national ou avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux*»⁴⁸, le «*droit en vigueur*» se cantonne en réalité aux lois spéciales protégeant des signes distinctifs, telles la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques ou la loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge⁴⁹. Cette limitation est reconnue et

⁴³ Voir ALBERINI (n. 36), 165.

⁴⁴ BPatG, 12 avril 2011, 28 W (pat) 13/10.

⁴⁵ On peut également penser ici à la notion germanique de «*Marktstörung*» mentionnée par HILTY (n. 23), UWG 2 N 66).

⁴⁶ T-327/12, 8 mai 2014, «Simca».

⁴⁷ E. MEIER, Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LPM 12 N 16-17.

⁴⁸ Directives Institut (janvier 2017), Partie 5, Chapitre 7.

⁴⁹ RS 232.21 et 232.22.

admise par la doctrine⁵⁰, qui considère que «*les intentions ne se laissent que difficilement prouver*» et qu'«*elles ne peuvent en tout cas pas être établies par l'IPI lors de l'examen de la marque*»⁵¹. Ce sont à mon sens en effet des raisons essentiellement économiques et non juridiques qui plébiscitent une telle restriction, l'Institut n'ayant, il est vrai, pas les ressources ni les moyens pour se lancer dans une analyse fouillée pour examiner si l'enregistrement d'une marque contrevient au droit en vigueur de manière générale.

Force est toutefois d'admettre que, d'un point de vue juridique, la notion de «*droit en vigueur*» est beaucoup plus large que les seules lois formelles dont l'objet consiste à protéger un signe distinctif. Si elles sont minoritaires, certaines voix dissonantes se sont du reste faites entendre. Ainsi DORIGO considère-t-elle que l'Institut devrait tenir compte d'éléments tendant à démontrer que la marque est une marque purement défensive que le titulaire n'a pas l'intention d'utiliser⁵². Je partage cet avis. S'il est compréhensible que l'Institut ne puisse de lui-même procéder à l'examen du caractère frauduleux d'un tel enregistrement, on ne comprend en revanche pas pour quelle raison il ne devrait pas tenir compte de faits qui, preuves à l'appui, tendent à démontrer le caractère frauduleux et contraire à l'art. 2 LCD d'un tel dépôt. À partir du moment où la LCD fait partie du droit en vigueur et où l'Institut voit son attention expressément attirée sur des *circonstances particulières* en justifiant l'application, on ne voit aucune raison pour l'Institut d'écarter ces circonstances dans le cadre de son appréciation de l'art. 2 LPM. Ce faisant, l'Institut ne ferait que se conformer à l'art. 2 lit. d LPM, sans remettre en cause sa pratique, puisqu'il n'aurait pas à procéder à un tel examen de lui-même, mais qu'il permettrait ainsi au titulaire originaire de faire valoir ses droits de manière économique et rapide. L'administration de la justice en ressortirait grandie, puisque plus efficiente et ne portant pas atteinte aux droits du déposant, lequel aurait tout loisir de faire valoir son point de vue et de recourir contre une éventuelle décision de rejet. On ne peut qu'espérer dans l'intérêt des titulaires que l'Institut fasse évoluer sa pratique en la matière, puisqu'une saine et correcte application du droit le lui permet tout en tenant compte de ses propres contraintes.

Résumé

Une fois que les titulaires originaires ont abandonné leurs marques, les moyens juridiques qu'ils ont à disposition pour lutter contre leur appropriation par un tiers qui procéderait à leur enregistrement pour ses activités propres sont certes limités, mais ils n'en existent pas moins:

Lorsqu'ils parviennent à établir que leur marque revêt encore un caractère notoirement connu auprès des cercles concernés pour les produits en cause, voire qu'elle jouit d'une considération générale auprès du public dans son ensemble, le titulaire pourra alors nonobstant l'absence d'enregistrement en Suisse se prévaloir des art. 6^{bis} CUP (un enregistrement à l'étranger sera alors nécessaire si l'on suit la conception majoritaire) et 15 LPM (un enregistrement n'est pas exigé si l'on suit la conception majoritaire). En pratique, une telle preuve n'apparaît toutefois susceptible d'être rapportée que dans les premières années suivant l'abandon de la marque concernée, de sorte que l'utilité du droit des marques pour lutter contre de tels enregistrements des marques abandonnées apparaît limitée.

Lorsqu'ils parviennent à établir que leur marque revêt un caractère individuel au sens de l'art. 2 LDA et qu'ils détiennent les droits d'auteur sur cette création, les titulaires pourront alors invoquer une violation de leurs droits d'auteur, plus particulièrement des art. 10 al. 2 lit. a (droit de reproduction), lit. b (droit de distribution) et lit. c (droit de mise en ligne) contre l'enregistrement et/ou l'utilisation de l'œuvre que constitue la marque. Si l'octroi de droits d'auteur sur une marque apparaît certes possible pour une marque figurative ou combinée, rares seront les cas où une marque verbale satisfait à ces conditions.

C'est donc avant tout à l'aune de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus particulièrement de l'art. 2 LCD, qu'il conviendra d'appréhender si l'enregistrement d'une marque abandonnée par un tiers revêt un caractère frauduleux et par conséquent déloyal, en tenant plus particulièrement compte

⁵⁰ M. NOTH, Markenschutzgesetz (MSchG), 2^e éd., Berne 2017, MSchG 2 N 28 et 71; S. FRAEFEL/E. MEIER, Commentaire Romand Propriété Intellectuelle, Bâle 2013, LPM 2 N 156; M. STÄDELI/S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Markenschutzgesetz/Wapenschutzgesetz, 3^e éd., Bâle 2017, MSchG 2 N 353.

⁵¹ CHERPILLOD (n. 24), 139.

⁵² DORIGO (n. 24), MSchG 28 N 8.

de la fonction rétributive de la LCD, étant admis que la qualité pour agir du titulaire originaire doit être reconnue sous l'angle de l'art. 9 LCD:

Tel est à mon sens le cas lorsque l'utilisation envisagée constitue une circonstance particulière au sens de la LCD qui, indépendamment de l'enregistrement, revêt un caractère déloyal. Ainsi en ira-t-il lorsque le titulaire originaire parvient à démontrer qu'il envisage d'exploiter à nouveau sa marque, par exemple en raison d'un anniversaire ou d'un événement particulier, puisque la pesée des intérêts commande alors que le titulaire originaire soit en droit d'exploiter sa marque historique pour laquelle il avait à l'époque consenti des investissements conséquents, et que l'enregistrement par un tiers constitue alors un acte d'entrave. Il en va de même indépendamment de l'utilisation envisagée de la marque par le titulaire originaire lorsque le tiers cherche à tirer parti de l'historique de cette marque en y faisant directement ou indirectement référence dans le cadre de l'exploitation envisagée, puisqu'il cherche alors à exploiter la réputation passée de cette marque en opérant une réminiscence dans l'esprit des acheteurs concernés.

Plus généralement, il convient d'admettre que les marques qui ont été abandonnées par leurs titulaires n'en font pas moins partie du patrimoine historique du titulaire originaire, indépendamment du fait que la marque a, à un moment ou l'autre, été abandonnée par leur titulaire. Or, ce patrimoine, constitué au fil des ans à la suite d'investissements conséquents, doit être protégé. Permettre à tout un chacun de s'approprier le patrimoine et l'histoire d'un tiers fausse la concurrence et contrevient à la fonction rétributive assignée au droit de la concurrence. Il faut en conclure que l'enregistrement par un tiers d'une marque abandonnée dont il est établi qu'elle jouissait en son temps d'une forte réputation la faisant apparaître comme une marque iconique pour les produits concernés et faisant dès lors partie du patrimoine historique du titulaire originaire constitue, en soi, une circonstance particulière conférant à cet enregistrement un caractère déloyal.

Contraindre les titulaires originaires à ouvrir action par la voie civile pour lutter contre de tels enregistrements apparaît contreproductif. L'art. 2 lit. d LPM devrait permettre à l'Institut de refuser l'enregistrement de telles marques lorsqu'il voit son attention attirée, preuves à l'appui, sur l'existence de circonstances particulières faisant apparaître un tel enregistrement comme frauduleux et contraire à l'art. 2 LCD, lequel fait partie du «droit en vigueur». Le système n'en serait que plus efficient.

Zusammenfassung

Sobald ein Markeninhaber seine Marke aufgegeben hat, sind seine Mittel zur Bekämpfung der Aneignung der Marke durch Dritte, welche sie für eigene Zwecke eintragen, beschränkt. Immerhin kann er sich auf Folgendes berufen:

Falls der ursprüngliche Inhaber darlegen kann, dass seine Marke in den massgebenden Verkehrskreisen hinsichtlich der betreffenden Produkte noch immer notorisch bekannt ist bzw. in der Allgemeinheit Verkehrsgeltung genießt, kann er sich trotz fehlenden Eintrags auf Art. 6^{bis} PVÜ (gemäss Mehrheitsmeinung ist hierfür allerdings ein ausländischer Markeneintrag erforderlich) und Art. 15 MSchG (gemäss Mehrheitsmeinung ist gar kein Eintrag erforderlich) berufen. Der notwendige Beweis wird allerdings oft nur in den ersten Jahren nach Aufgabe des Markeneintrags gelingen. Vor diesem Hintergrund taugt das Markenrecht nur beschränkt als Grundlage für die Bekämpfung von Registrierungen durch Dritte.

Sofern ein Werk im Sinne von Art. 2 URG vorliegt und die Inhaberschaft dargelegt ist, können die Betroffenen Urheberrechtsverletzungen geltend machen, insbesondere gestützt auf Art. 10 Abs. 2 lit. a (Vervielfältigungsrecht), lit. b (Verbreitungsrecht) und lit. c (Recht auf Wahrnehmbarmachung) und damit gegen die Eintragung und/oder den Gebrauch der Marke vorgehen. Dies kann hinsichtlich Bildmarken oder Wort-/Bildmarken ein gangbarer Weg sein, jedoch kaum für Wortmarken.

Somit ist das Verhalten des Dritten vor allem nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu prüfen. Hierzu ist primär Art. 2 heranzuziehen und zu prüfen, ob die Eintragung einer aufgegebenen Marke durch einen Dritten vor dem Hintergrund der Funktion des UWG, Wettbewerbsverfälschungen zu verhindern, unredlich und damit unlauter ist. Diesfalls ist auch die Aktivlegitimation nach Art. 9 UWG zu bejahen.

Das Verhalten fällt meines Erachtens dann unter das UWG, wenn dem fraglichen Gebrauch besondere Umstände zugrunde liegen, welche dazu führen, dass dem Verhalten unlauterer Charakter zukommt, wobei die registerrechtliche Lage nicht entscheidend ist. Dies kann der Fall sein, wenn der ursprüngliche Inhaber darlegen kann, dass er erwägt, die Marke wieder zu nutzen, zum Beispiel anlässlich eines Jubiläums oder eines besonderen Ereignisses. In diesem Falle fällt die Interessenabwägung zu seinen Gunsten aus; der ursprüngliche Inhaber soll in der Lage sein, seine historische Marke, in welche er hohe Summen investiert hat, gebührend zu nutzen. Die Registrierung durch einen Dritten stellt vor diesem Hintergrund eine Behinderung dar. Gleiches gilt unabhängig von einem geplanten Gebrauch durch den ursprünglichen Inhaber, wenn der Dritte versucht, von der Historie der Marke zu profitieren, indem er direkt oder indirekt Bezug auf sie nimmt. Diesfalls bezweckt der Dritte, den früheren Ruf der Marke auszubeuten, weil er bei der betreffenden Käuferschaft Erinnerungen weckt.

Allgemeiner gesagt sollten Marken, welche aufgegeben wurden, dem historischen Erbe des ursprünglichen Inhabers zugerechnet werden; das Erbe, welches im Laufe der Zeit mit entsprechenden Investitionen aufgebaut wurde, gehört geschützt. Jedermann zu erlauben, sich das Erbe und die Historie eines Dritten aneignen zu können, verfälscht den Wettbewerb und läuft der Funktion des Wettbewerbsrechts, Wettbewerbsverfälschungen zu verhindern, zuwider. Folglich stellt es einen besonderen Umstand dar und ist es unlauter, wenn ein Dritter eine Marke registriert, welche seinerzeit eine hohe Reputation im Sinne einer ikonischen Marke für die entsprechenden Produkte genoss und daher zum historischen Erbe des ursprünglichen Inhabers gehört.

Es erschiene kontraproduktiv, den ursprünglichen Inhaber auf den Zivilweg zu verweisen, um gegen solche Registrierungen vorzugehen. Art. 2 lit. d MSchG sollte es dem Institut ermöglichen, solche Marken zurückzuweisen, soweit es auf die entsprechenden besonderen Umstände und entsprechenden Beweise aufmerksam wird, welche eine solche Registrierung als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG und damit als Verstoss gegen geltendes Recht erscheinen lassen. Dieser Mechanismus wäre deutlich effizienter.