

Besprechung | Compte rendu

Boris Catzefflis

Les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Etude du droit des marques suisse dans une perspective de droit comparé

Schulthess Editions Romandes, Genève/Zurich 2022, 594 pages, CHF 79.00,

ISBN 978-3-7255-68892-3

Les questions relatives à l'application de l'art. 2 let. d LPM concernant les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs restent de manière générale assez marginales pour les praticiens suisses de la propriété intellectuelle. Les cas examinés par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application de cette norme concernent, pour la plupart, des signes contraires au droit en vigueur, en lien avec les emblèmes ne pouvant faire l'objet d'une protection. Dès lors, les décisions et commentaires autour des thèmes de l'ordre public et des bonnes mœurs se faisant rares, une analyse approfondie telle que délivrée dans le nouvel ouvrage de BORIS CATZEFFLIS représente une source d'informations incontournable pour tout praticien du droit des marques. Ceci d'autant plus que l'auteur inscrit son analyse de la pratique suisse dans une perspective de droit comparé, ce qui pour les notions telles que celles abordées, ajoute une dimension analytique fort utile.

L'ouvrage représente le travail de thèse de l'auteur, et est de ce fait non seulement très complet du point de vue des décisions des tribunaux qui y sont recensées, mais offre surtout une analyse structurée et académique des raisons sociétales, politiques et économiques sous-jacentes à la nécessité d'adopter et de faire évoluer des règles représentant les garde-fous inhérents à toute société organisée juridiquement. Les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs» étant indéfinies et évolutives par nature, leur définition, et par conséquent leur application, ne peuvent être figées dans le temps. En cela, l'ouvrage offre des clés d'interprétation méthodiques (selon les règles d'interprétation de la loi usuelles en droit suisse, à savoir l'interprétation littérale, systématique, téléologique et historique) permettant au lecteur de faire évoluer sa propre perception des besoins normatifs auxquels répondent les normes légales.

Dans une première partie, l'auteur commence par poser le cadre juridique international permettant d'exclure toute marque contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Une présentation exhaustive des bases normatives, du champ d'application ainsi que des besoins interprétatifs de l'accord sur les ADPIC et de la CEDH (pages 7–140) permettent de faire le point sur les nécessités d'instaurer une réglementation ainsi que des limites de celle-ci au niveau

international. L'on peut en retenir que, dans le cadre de relations commerciales internationales réglées au sein de l'OMC par l'accord sur les ADPIC, les États ont su trouver des bases communes de définition de l'inacceptable et qu'en même temps, les divergences culturelles et morales entre les États permettent à chacun d'entre eux de varier ses propres limites à l'enregistrement de marques non conformes selon sa pratique locale. Les caractéristiques générales communes sur lesquelles se fonde l'art. 6^{quinquies} let. B ch. 3 CUP résident dans le fait que les notions d'ordre public et de morale sont *indéterminées* et *relatives*. Rares sont les normes qui répondent à des besoins universels aussi sérieux par des notions aussi peu déterminées. L'auteur en explique soigneusement (p. 42–72) les contours et les limites. A partir de la page 82, il décortique la CEDH. Dans ce chapitre, il s'agit de retenir tout particulièrement l'analyse (p. 102) portant sur les limites sociétales imposées par l'ordre public et les bonnes mœurs (ou la morale) à la *liberté d'expression*, limites créant forcément une dichotomie entre la liberté d'usage garantie à un signe même choquant et les restrictions qui lui sont nécessairement imposées au moment de son enregistrement. La conclusion à laquelle arrive l'auteur est toutefois que les textes normatifs existant au niveau international laissent une grande liberté aux États pour établir leurs propres limites permettant l'acceptation de marques contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Une fois ce cadre international posé, l'auteur se penche en deuxième partie de l'ouvrage (p. 131 ss) sur l'exclusion des signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs sous l'angle du droit suisse. Après une courte introduction sur l'interprétation et l'application du droit suisse ainsi que la genèse des normes actuelles sur le sujet, l'auteur se penche sur la distinction entre motifs d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et autres motifs d'exclusion qui leur sont proches (p. 152 ss), à savoir les signes contraires au droit en vigueur (tombant également sous l'art. 2, let. d LPM) et les signes trompeurs (art 2, let. c LPM). La pertinence de la distinction, reconnue comme souhaitable par la doctrine, est soutenue par l'auteur, bien qu'il soit également communément admis que les notions d'ordre public et de bonnes mœurs se chevauchent partiellement.

A la suite des chapitres introductifs, c'est en page 169 que l'on entre dans le vif du sujet avec, tout d'abord, la *notion d'ordre public*, examinée en premier lieu sous l'angle de

Compte rendu par **CHANTAL KOLLER**, lic. iur., Conseil en Propriété Intellectuelle, Genève.

divers droits étrangers (droit de l'UE, droits allemand et français, droit des marques américain mais également application de notions similaires par l'ICANN), puis en comparaison avec les acceptions ressortant d'autres parties du droit suisse (notamment droit des brevets et des contrats). On trouve ensuite un tour d'horizon des arrêts suisses les plus notables sur le sujet: la décision de la CREPI *Bin Ladin* (sic! 2004, p. 932) et l'arrêt du Tribunal Administratif Fédéral *BUDDHA-BAR* (B-438/2020). Cette compilation jurisprudentielle permet à l'auteur de synthétiser les grands principes de refus d'un signe contraire à l'ordre public, à savoir que l'on déclare inadmissible tout signe susceptible de tenir la *réputation* de la Suisse, de compromettre les *intérêts nationaux* (tels que la paix et la sécurité), de perturber les *relations diplomatiques* ou de blesser la *sensibilité de ressortissants étrangers*. S'ajoute à cela la protection des personnalités politiques connues durant leur fonction, portion de la pratique qui a, à plusieurs reprises, mené l'IPI à devoir trancher sur des marques limites au moment de leur dépôt (cf. CH707533 marque fig. comprenant le nom de Christoph Blocher; TRUMP, refusé en 2017 lorsque Donald Trump était président bien qu'acceptée plusieurs fois auparavant). L'auteur livre ensuite dès la page 240 une appréciation critique de la pratique et des définitions en vigueur permettant de répéter les grandes lignes de la notion d'ordre public, à savoir qu'il s'agit d'une *notion indéterminée*, susceptible de *varier dans le temps*, qui a pour but de sauvegarder les *intérêts fondamentaux de l'État*, recouvrant des notions de droit que le TF peut et devrait s'autoriser à revoir sans retenue particulière. L'auteur précise également que, selon lui, l'ordre public s'étend au-delà des normes codifiées que forment l'ensemble des lois écrites, et notamment au-delà de la notion de «droit en vigueur» selon l'art 2 let. d 3^{ème} hyp., LPM. Il termine enfin par une proposition de définition de l'ordre public (p. 280, No. 874): «l'ordre public doit être défini comme les principes fondamentaux, susceptibles d'être codifiés, de l'ordre juridique suisse et sauvegardant les intérêts de l'État, ce qui inclut les intérêts de la population en tant que collectivité que l'État a pour fonction de protéger».

Dès la page 280, l'ouvrage s'attaque, sous une structure d'analyse identique, à la définition des *bonnes mœurs*. Si le contenu de la notion de bonnes mœurs s'étend en théorie à *l'éthique sociale, le sentiment moral et religieux*, les praticiens du droit des marques savent depuis longtemps que l'essentiel des décisions déterminantes en lien avec l'art. 2, let. d 2^{ème} hyp., LPM concernent des affaires liées au sentiment religieux. Sur ce point, l'auteur aborde d'abord les plus anciennes décisions *Siddharta* (CREPI 2000 in sic! 2001, p. 31) et *Madonna* (ATF 136 III 474), reprend les arrêts *Bin Ladin* et *BUDDHA-BAR* (op. cit.) sous l'angle des bonnes mœurs, et présente ensuite les deux arrêts les plus récents du Tribunal Administratif Fédéral dans ce domaine, à savoir les arrêts

Fisch (ATAF B-4729/2018) et *Hirsch* (ATAF B-1440/2019). C'est aux pages 330 ss et 342 ss respectivement que le lecteur trouvera les *résumés de ces deux derniers arrêts* par lesquels le TF a précisé sa pratique sur *l'aspect central* que devait revêtir le signe dans la religion concernée pour que sa commercialisation constitue une atteinte au sentiment religieux et a confirmé le fait que la finalité de la disposition devait permettre de protéger même les *communautés religieuses minoritaires* (au contraire des groupes marginaux excessivement sensibles; cf. p. 332, No. 1026 *in fine* et p. 343, No. 1060). En plus de cette analyse des atteintes au sentiment religieux, l'auteur se penche également sur l'arrêt *Mindfuck* (ATAF B-883/2016; p. 324) intéressant sur les questions d'évolution des mœurs, bien que le signe ait été refusé pour cause de *caractère sexuellement offensant* retenu comme étant toujours contraire aux bonnes mœurs. Enfin, l'appréciation critique de l'auteur, livrée à partir de la page 372, mène à des conclusions similaires que pour l'ordre public en ce qui concerne la nature de la limitation et sa possible révision par le TF, mais précise toutefois que la finalité de l'exclusion de signes contraire aux bonnes mœurs est de *sauvegarder des valeurs extra-juridiques*, et se termine par la proposition de définition suivante (p. 409, No. 1279): «les bonnes mœurs doivent être définies comme les principes fondamentaux, susceptibles d'être codifiés, dont le caractère obligatoire est reconnu par la majorité de la population vivant en Suisse et qui sont effectivement respectés par cette majorité».

Les deux dernières parties de l'ouvrage sont consacrées d'une part à une casuistique de marques pouvant être typiquement refusées sur la base de l'art. 2, let. d LPM (Partie VII, pages 495 ss) et de l'autre aux modalités administratives et juridiques pouvant exclure le droit à la protection à titre de marque (Partie VIII, pages 509 ss). Les exemples tirés de décisions effectivement rendues dans divers États permettent au lecteur de se faire une idée concrète des conditions applicables à chaque type d'offense (blasphème, obscénité, discrimination, drogue, organisation criminelle/terroriste, nom d'autorité étrangère, nom/image d'une personne et reproduction d'une œuvre d'art) susceptibles de tomber sous le coup des exclusions de protection. Après une conclusion résumant les étapes principales de la démarche de l'auteur (pages 523 ss), le schéma récapitulatif de la page 535 clôt cet exposé exhaustif de toutes les possibilités d'application de l'art. 2, let. d LPM.

En conclusion, cet ouvrage extrêmement bien documenté et très complet est un manuel indispensable au praticien du droit des marques. Rassemblant toutes les informations nécessaires à la compréhension de la *ratione legis* et de la casuistique suisse et étrangère, cet ouvrage devrait non seulement répondre aux questions d'aujourd'hui mais également offrir une base de réflexion pour l'évolution nécessaire de ce thème dans le futur.