

Boris Catzeflis

# Le refus de la marque de l'Union européenne «Pablo Escobar» et son intérêt pour l'application du droit suisse

Commentaire de l'arrêt du TUE du 17 avril 2024, T-255/23, «Pablo Escobar» dans une perspective de droit comparé

Le Tribunal de l'Union européenne a récemment confirmé le caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la marque «Pablo Escobar». Dans ce contexte, il fut appelé à examiner en particulier la détermination du public dont la perception est pertinente pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'une marque, ainsi que le respect de l'obligation de motivation et du droit fondamental à la présomption d'innocence. La présente contribution discute de l'application des motifs absolus d'exclusion correspondants en droit suisse à la lumière des développements du Tribunal de l'Union européenne.

Das Gericht der Europäischen Union hat vor Kurzem bestätigt, dass die Marke «Pablo Escobar» gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstösst. Das Gericht hatte in diesem Zusammenhang insbesondere die Determiniertheit der Öffentlichkeit – deren Wahrnehmung relevant für die Beurteilung ist, ob eine Marke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst – sowie die Einhaltung der Begründungspflicht und des Grundsatzes der Unschuldsvermutung zu prüfen. Dieser Beitrag diskutiert die Anwendung von entsprechenden absoluten Ausschlussgründen im schweizerischen Recht im Lichte der Entwicklungen des Gerichts der Europäischen Union.

## I. Introduction

### II. L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne «Pablo Escobar»

1. Contexte de l'affaire
2. Problématique soumise au Tribunal de l'Union européenne
3. Raisonement du Tribunal de l'Union européenne

### III. Intérêt pour l'application du droit suisse

1. Milieux intéressés
2. Obligation de motivation
3. Droit fondamental à la présomption d'innocence

## IV. Conclusion

### I. Introduction

Le Tribunal de l'Union européenne («TUE») s'est récemment prononcé dans l'affaire T-255/23 sur la question de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs au sens de l'art. 7 para. 1 let. f) du Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16 juin 2017,

p. 1–99) («RMUE») de la marque verbale «Pablo Escobar» (n° de dépôt EU018568583).

Cet arrêt s'ajoute à un nombre croissant de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne («CJUE») et du TUE traitant des motifs d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, dont on peut mentionner en particulier l'arrêt de la CJUE relatif à la marque «Fack Ju Göhte»<sup>1</sup> et les arrêts du TUE relatifs aux marques «INTERTOPS (fig.)», «Représentation du blason soviétique (fig.)», «La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.)», «CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.)» et «BavariaWeed (fig.)»<sup>2</sup>. Notons, encore, la dernière décision en date de la Chambre de recours de l'EUIPO relatif à la marque «COVIDIOT (fig.)»<sup>3</sup>.

La pertinence de l'arrêt «Pablo Escobar» réside notamment dans ce que la marque examinée faisait référence à un individu perçu comme le symbole d'une criminalité organisée qui n'a toutefois pas été condamné pénalement. Dans ce contexte, le TUE a été appelé à se prononcer sur la détermi-

BORIS CATZEFILIS, Dr. iur., avocat, Genève/Zurich.

- 1 CJUE du 27 février 2020, C-240/18 P, «Fack Ju Göhte».
- 2 TUE du 13 septembre 2005, aff. T-140/02, «INTERTOPS (fig.)»; TUE du 20 septembre 2011, T-232/10, «Représentation du blason soviétique (fig.)»; TUE du 15 mars 2018, T-1/17, «La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.)»; TUE du 12 décembre 2019, T-683/18, «CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.)»; TUE du 12 mai 2021, T-178/20, «BavariaWeed (fig.)».
- 3 Chambre de recours de l'EUIPO du 16 mai 2024, R 260/2021-G, «COVIDIOT (fig.)».

nation du public pertinent dont la perception est retenue pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs de la marque «Pablo Escobar», ainsi que sur l'obligation de motivation et la présomption d'innocence. Cela nous donnera l'occasion de souligner certains des points de convergence et de divergence entre le droit de l'UE et le droit suisse en cette matière.

L'arrêt du TUE est, en outre, le premier arrêt prononcé en lien avec les motifs absolus d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs suite à la publication en avril 2024 de la pratique commune PC14 relative aux marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs par le Réseau européen de la propriété intellectuelle («EUIPN») («PC 14»), lequel rassemble l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO») et les offices nationaux et régionaux de la propriété intellectuelle de l'UE, ainsi que des associations d'utilisateurs et d'autres acteurs.<sup>4</sup>

Nous examinerons l'arrêt du TUE susmentionné (II) afin de discuter de l'application des motifs absolus d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dont dispose l'art. 2 let. d LPM dans une perspective de droit comparé (III). Rappelons à cet égard que le droit comparé peut servir à l'interprétation du droit suisse.<sup>5</sup>

Il est intéressant de relever que la marque «Pablo Escobar» (n° de dépôt DE3020202037473) a été refusée en Allemagne pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.<sup>6</sup> La marque «Pablo Escobar» est enregistrée au Royaume-Uni (n° d'enregistrement UK00003462902), alors que l'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est également prévue en droit anglais.<sup>7</sup> Plusieurs marques constituées du signe «Pablo Escobar» sont enregistrées aux États-Unis (e.g., n°s d'enregistrement US7164529 et US87145388), certaines l'ayant été avant que les motifs d'exclusion des marques immorales, scandaleuses ou dénigrantes soient jugés anticonstitutionnels car contraires à la liberté d'expression<sup>8</sup>.

## II. L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne «Pablo Escobar»

### 1. Contexte de l'affaire

Le 30 septembre 2021, la société Escobar Inc., établie à Guaynabo, Puerto Rico, États-Unis (la «requérante») a déposé la marque verbale «Pablo Escobar» (n° de dépôt EU018568583).

L'enregistrement de ce signe comme marque de l'Union européenne a été refusé par l'Examineur, et le recours y relatif rejeté par la cinquième Chambre de recours de l'EUIPO, en raison de sa contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs en lien avec tous les produits et services revendiqués, à savoir une large variété de produits en classes 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 et de services en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 au sens de la classification de Nice.

Les produits revendiqués comprenaient notamment des produits tels que des cosmétiques, logiciels de jeux, jouets sexuels, véhicules, montres, instruments de musique, livres, verres à boire, vêtements, jeux de société, consoles, fromages, viandes, café, thés, bières, liqueurs, eaux-de-vie, vin et tabac. Quant aux services, étaient notamment revendiqués des services tels que des services de publicité, financiers, de construction, de transport et de livraison de marchandises, de divertissement, de développement de logiciel, d'hôtellerie et de restauration, agricoles, de soins de beauté et juridiques.

La requérante a déposé un recours contre la décision de la Chambre de recours de l'EUIPO devant le TUE.

### 2. Problématique soumise au Tribunal de l'Union européenne

Le TUE devait déterminer si la décision de la Chambre de recours était conforme au droit s'agissant de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la marque verbale «Pablo Escobar» au sens de l'art. 7 para. 1 let. f) RMUE, ainsi que du respect de l'obligation de motivation incombant à la Chambre de recours et du droit fondamental à la présomption d'innocence consacré à l'art. 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326 du 26 octobre 2012, p. 391–407) (la «Charte»).

### 3. Raisonement du Tribunal de l'Union européenne

#### a) Contrariété de la marque à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Afin de juger de la conformité au droit de la décision de la Chambre de recours s'agissant de la contrariété de la marque «Pablo Escobar» à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le TUE débuta par examiner le public pertinent retenu par la Chambre de recours, à la lumière de la perception duquel la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la marque devait être examinée.

Il confirma que le public pertinent ne devait pas être limité au seul public auquel sont directement adressés les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé et que le public pertinent était justement composé du public espagnol.<sup>9</sup>

Le TUE confirma ensuite le raisonnement de la Chambre de recours s'agissant d'avoir tenu pour pertinente la perception des personnes qui, au sein du public espagnol

4 La PC 14 est accessible ici: <<https://tmdn.org/#/practices>> (site consulté le 1<sup>er</sup> juillet 2024).

5 Cf. H. DESCHENAUX, Le titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969, 109 s.; A. MEIER-HAYOZ, in: A. Meier-Hayoz (Hg.), Berner Kommentar VI, Bern 1966, ZGB 1 N 225; P.-H. STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil, Bâle 2009, N 296.

6 § 8 al. 2 ch. 5 MarkenG.

7 Section 3(3)(a) Trade Marks Act 1994.

8 SCOTUS, *Matal v. Tam*, 582 US 218 (2017), «THE SLANTS»; SCOTUS, *Iancu v. Brunetti*, 588 US 388 (2019) «FUCT».

9 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, paras. 17 ss, «Pablo Escobar».

pris en compte, pouvaient être considérées comme étant raisonnables et ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance et qui, comme telles, partageaient les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles est fondée l'UE.<sup>10</sup> Le TUE nota à cet égard que l'appréciation de l'existence des motifs de refus en question ne doit être fondée ni sur la perception de la majorité du public pertinent pris en compte (comme le soutenait la requérante) ni sur celle des parties dudit public que rien ne choque ou qui peuvent être très facilement offensées.<sup>11</sup> Cette appréciation doit être faite sur la base de la perception de personnes raisonnables, ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.<sup>12</sup>

Finalement, le TUE releva que la Chambre de recours était fondée à considérer que les personnes qui, au sein du public pertinent espagnol pris en compte, pouvaient être considérées comme étant raisonnables et ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance associeraient le nom de Pablo Escobar au trafic de drogue et au narcoterrorisme, ainsi qu'aux crimes et aux souffrances qui en découlaient, plutôt qu'à ses bonnes actions éventuelles en faveur des pauvres en Colombie, et, partant, qu'elles percevraient la marque demandée, correspondant à ce nom, comme allant à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales prévalant au sein de la société espagnole.<sup>13</sup>

Par ailleurs, la recourante se prévalait de l'enregistrement comme marques de l'UE des noms de Bonnie et Clyde, d'Al Capone et de Che Gevara, le TUE rappela que les décisions que l'EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'UE relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu'interprété par la jurisprudence, et non d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci.<sup>14</sup>

Le TUE rejeta donc le premier moyen de la requérante.<sup>15</sup>

## b) Obligation de motivation

Le TUE, examinant le respect par la Chambre de recours de son obligation de motivation au sens de l'art. 94 para. 1 RMUE, constata sans plus de précision que c'est de manière claire et non équivoque que la Chambre a exposé le raisonnement qui l'a menée à conclure que la marque demandée était contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.<sup>16</sup> A cet égard, le TUE releva qu'il n'est en tous les cas pas nécessaire que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni que la Chambre prenne position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elle, tant qu'elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.<sup>17</sup>

Le TUE répondit, en outre, aux arguments de la requérante tirés, en substance, de ce que la Chambre de recours n'a pas exposé à suffisance de droit, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte,

d'une part, des enregistrements antérieurs de marques de l'UE composées du nom de criminels présumés invoqués devant elle et, d'autre part, des quelques exemples, également invoqués devant elle, de commercialisation, en Espagne, de décorations murales, de figurines, de tee-shirts et de livres représentant Pablo Escobar, sous des formes sympathiques ou amusantes, mais soulignant son rôle de symbole de la criminalité organisée.

L'EUIPO est, en effet, tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'UE, y compris les principes d'égalité de traitement et de bonne administration, suivant lesquels il doit prendre en considération les décisions qu'il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l'application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité.<sup>18</sup>

Le TUE releva sur la première question que la Chambre de recours a exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles l'application des principes susmentionnés ne la conduisaient pas à décider, en l'espèce, dans le même sens que dans les précédents enregistrements invoqués devant elle.<sup>19</sup> En effet, il ressort des considérants de la décision de la Chambre de recours que celle-ci s'est interrogée avec une attention particulière sur la question de savoir comment la partie raisonnable du public pertinent percevrait le nom de Pablo Escobar.<sup>20</sup> Cela l'a conduite à constater que ladite partie du public percevrait le nom en question comme un symbole offensant d'une criminalité organisée à l'origine de nombreuses souffrances.<sup>21</sup> En conséquence, la marque en cause n'était pas comparable aux enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, lesquels portaient sur des noms de criminels présumés, devenus iconiques, qui relevaient davantage de l'histoire que de l'actualité et dont le caractère offensant avait pu s'émousser avec le temps.<sup>22</sup>

Sur la seconde question, l'EUIPO releva que si les exemples invoqués par la requérante attestaient de la popularité de Pablo Escobar en Espagne, ils ne remettaient nullement en cause le constat selon lequel la partie raisonnable du public pertinent percevrait, néanmoins, ce nom comme un symbole offensant d'une criminalité organisée à l'origine de nombreuses souffrances et, partant, la marque demandée, correspondant audit nom, comme étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.<sup>23</sup>

10 *Ibid.*, para. 24.

11 *Idem.*

12 *Idem.*

13 *Ibid.*, para. 27.

14 *Ibid.*, paras. 28 s.

15 PC 14, 34.

16 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, para. 34, «Pablo Escobar».

17 *Ibid.*, para. 33.

18 *Ibid.*, para. 35.

19 *Idem.*

20 *Ibid.*, para. 36.

21 *Idem.*

22 *Idem.*

23 *Ibid.*, para. 37.

Le TUE rejeta en conséquence le second moyen de la requérante.<sup>24</sup>

### c) Droit fondamental à la présomption d'innocence

La requérante, non sans originalité, soutint qu'en refusant l'enregistrement de la marque demandée sur la base d'actes criminels présumés, imputés à Pablo Escobar, la Chambre de recours a violé l'obligation qui lui incombait de tenir compte du droit fondamental à la présomption d'innocence dans l'application du motif absolu d'exclusion nous intéressant, le concerné n'ayant pas été condamné pénalement.

Le TUE releva que c'est à juste titre que la requérante soutient que l'application de l'art. 7 para. 1 let. f RMUE doit être conciliée avec le droit fondamental à la présomption d'innocence.<sup>25</sup> Il conclut toutefois que la Chambre de recours n'a pas remis en cause le droit fondamental de Pablo Escobar à la présomption d'innocence.<sup>26</sup>

En effet, la Chambre de recours a constaté, sur la base des éléments du dossier, que le susnommé n'a certes jamais été condamné par un tribunal colombien, américain ou européen, mais qu'il était néanmoins perçu par les personnes raisonnables du public pertinent comme symbole offensant d'une criminalité organisée à l'origine de nombreuses souffrances.<sup>27</sup>

C'est pourquoi le TUE rejeta également le troisième moyen de la requérante et conséquemment le recours.<sup>28</sup>

### III. Intérêt pour l'application du droit suisse

En droit suisse, l'exclusion d'une marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l'art. 2 let. d LPM peut avoir lieu lors du refus de la demande d'enregistrement<sup>29</sup> ou de la protection en Suisse d'une marque internationale par l'IPI<sup>30</sup> ou, ultérieurement, à la suite d'une action en constatation de la nullité de la marque pour l'un et/ou l'autre des deux motifs<sup>31</sup>. L'enregistrement d'une marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs pourrait également être révoqué à des conditions strictes.<sup>32</sup> En outre, sont exclus du champ de protection de la marque les signes composant la marque qui, pris isolément, contreviennent auxdits concepts.<sup>33</sup>

L'application des motifs absolus d'exclusion susmentionnés suppose également la détermination d'un public dont la perception est pertinente pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du signe considéré.<sup>34</sup> Corollaire du droit d'être entendu, les autorités judiciaires et administratives suisses sont aussi tenues de motiver leurs décisions.<sup>35</sup> Enfin, elles doivent également réaliser les droits fondamentaux dans leur application du droit<sup>36</sup>, dont fait partie la présomption d'innocence.<sup>37</sup> Nous discuterons ci-après, sous l'angle du droit suisse, de ces trois points sur lesquels le TUE s'est prononcé dans le cadre de l'application du RMUE.

### 1. Milieux intéressés

Selon le TUE, la Chambre de recours a correctement retenu que le public pertinent était le public situé en Espagne.<sup>38</sup> Si la Chambre de recours, dont le raisonnement a été confirmé par le TUE, a conduit son analyse à la lumière de la perception du public espagnol, c'est au motif que ce public était celui qui connaissait le mieux le ressortissant colombien dénommé Pablo Escobar.<sup>39</sup>

En effet, de jurisprudence constante, pour juger de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'une marque de l'UE, le public pertinent n'a pas à être limité au seul public auquel sont directement adressés les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé.<sup>40</sup> Par ailleurs, le public pertinent peut être arrêté à celui situé sur une partie du territoire de l'UE, dès lors qu'un enregistrement de marque de l'UE doit déjà être exclu lorsqu'un motif d'exclusion existe dans une partie de l'UE seulement.<sup>41</sup>

La Chambre de recours aurait cependant pu choisir un autre public et même dû examiner si un autre public au sein de l'UE risquait de percevoir la marque d'une manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs s'il s'était avéré que le public espagnol comprenait la marque d'une manière conforme à ces concepts. L'existence d'un motif absolu d'exclusion dans une partie de l'UE suffit, en effet, à ce que la marque doive être exclue.

24 *Ibid.*, para. 38.

25 *Ibid.*, paras. 44 s.

26 *Ibid.*, paras. 45 et 48.

27 *Ibid.*, paras. 45 ss.

28 *Ibid.*, paras. 49 s.

29 Art. 30 al. 2 let. c cum art. 2 let. d LPM; B. CATZEFELIS, Les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, Étude du droit des marques suisse dans une perspective de droit comparé, Genève 2022, N 1610 ss.

30 Art. 30 al. 2 let. c cum art. 2 let. d LPM via 52 al. 1 let. a OPM; CATZEFELIS (n. 29), N 1610 ss.

31 Art. 52 LPM; CATZEFELIS (n. 29), N 1616 ss.

32 CREPI, sic! 2004, 932 ss consid. 3 et 5, «Bin Ladin»; CATZEFELIS (n. 29), N 1626 ss.

33 D. ASCHMANN/M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2017, MSchG 2 N 42 und MSchG 2 lit. d N 83; CATZEFELIS (n. 29), N 1631 ss.

34 ATF 136 III 474 ss consid. 4 et 4.2 ss, «Madonna (fig.)»; CATZEFELIS (n. 29), N 1407 ss. Cf. aussi TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 6, «BIMBO QSR».

35 ATF 138 I 232 ss consid. 5.1; F. BERNARD, Le droit d'être entendu, in: F. Bernard/F. Bellanger (éd.), Les grands principes de la procédure administrative, Zurich 2023, 75; T. TANQUEREL, La motivation des actes administratifs en Suisse, in: Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 17/2019, N 26 s.

36 Art. 35 al. 1 et 2 Cst.

37 Art. 32 al. 1 Cst.

38 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, paras. 17 ss, «Pablo Escobar».

39 *Ibid.*, para. 19.

40 Cf. par exemple TUE du 15 mars 2018, T-1/17, para. 27, «La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.)» et les références citées, ainsi que récemment Chambre de recours de l'EUIPO du 16 mai 2024, R 260/2021-G, paras 43 s., «COVIDIOT (fig.)».

41 CJUE du 27 février 2020, C-240/18 P, para. 37 «Fack Ju Göhte»; Chambre de recours de l'EUIPO du 16 mai 2024, R 260/2021-G, para. 47, «COVIDIOT (fig.)».



Le TUE confirma ensuite le raisonnement de la Chambre de recours considérant comme pertinente la perception des personnes qui, au sein du public pertinent espagnol pris en compte, pouvaient être considérées comme étant raisonnables et ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance.<sup>42</sup> Il est, en effet, de jurisprudence constante, que la perception de cette partie du public est pertinente et non la partie que rien ne choque ou qui peut être très facilement offensée.<sup>43</sup>

Certains des principes retenus dans la jurisprudence européenne peuvent être retrouvés en droit suisse s'agissant de la détermination des milieux intéressés dont la perception est pertinente pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'une marque.

En droit suisse également, les milieux intéressés peuvent être limités au public présent sur une partie du territoire, par exemple les parties italophone<sup>44</sup> ou germanophone<sup>45</sup> de la Suisse.

Pareillement à ce qui prévaut en droit de l'UE, les milieux intéressés ne doivent pas non plus être limités aux destinataires des produits et services concernés en droit suisse.<sup>46</sup> Cela correspond aux principes énoncés dans la PC 14.<sup>47</sup>

Enfin, tant les autorités suisses qu'européennes tiennent pour pertinente la perception de personnes raisonnables, faisant ainsi fi des sensibilités extrêmes<sup>48</sup>, ce qui est conforme aux principes énoncés dans la PC 14<sup>49</sup>.

Les deux premiers principes (la limitation du public pertinent à une partie du territoire et la prise en considération du public qui n'est pas le destinataire des produits et services revendiqués) sont, à notre avis, justifiés dès lors qu'ils poursuivent la finalité des motifs en question, à savoir la garantie de la paix sociale<sup>50</sup>. Celle-ci ne pourrait, en effet, pas être effectivement assurée s'il n'était pas tenu compte du contexte notamment social, culturel, éthique, religieux et linguistique d'une partie du territoire influençant la manière dont la marque est perçue, ainsi que de la perception des personnes qui sans pour autant être les destinataires des produits ou services revendiqués, sont susceptibles d'être confrontées à la marque de manière incidente.<sup>51</sup> Une limitation des milieux intéressés à une partie du territoire est, par ailleurs, conforme au principe de l'équivalence des quatre langues nationales.<sup>52</sup>

Enfin, s'agissant du troisième principe énoncé (la considération de la perception de personnes raisonnables), c'est à juste titre qu'il n'est pas tenu compte de la perception des personnes excessivement sensibles, même si l'ordre public et les bonnes mœurs peuvent effectivement être menacés par la perception de telles personnes. La source du problème n'est dans un tel cas pas la marque, son déposant ou titulaire, mais les groupes immodérés, dont la démesure, manquant par nature de légitimité, ne peut être suivie et encouragée.<sup>53</sup>

Si les autorités suisses étaient appelées à se prononcer sur la marque «Pablo Escobar», elles devraient adopter le point de vue des milieux intéressés pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs de la marque.<sup>54</sup> Comme relevé ci-dessus, ces milieux n'auront pas à être

limités aux destinataires des produits ou services revendiqués, mais les sensibilités extrêmes devront être ignorées. La marque devra déjà être exclue si elle contrevient à l'un et/ou l'autre desdits concepts selon la perception d'un des milieux intéressés.<sup>55</sup> Pour le cas où les autorités suisses opteraient pour la prise en considération du point de vue de la communauté hispanophone, elles devront examiner s'il s'agit d'un large cercle de la population ou d'une minorité et, dans ce dernier cas, vérifier que les conditions spécifiques décrites ci-après soient remplies.

Il sied ici de relever qu'il existe une différence notable entre le droit suisse et le droit de l'UE s'agissant des minorités. En droit suisse, il est suffisant qu'une minorité perçoive la marque d'une manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs pour que la marque soit exclue sur la base des motifs absolus d'exclusion en question.<sup>56</sup> Ainsi, par exemple, sont contraires aux bonnes mœurs, des signes susceptibles de heurter le sentiment religieux de la minorité bouddhiste en Suisse<sup>57</sup> ou perçus par la minorité concernée comme une injure raciste<sup>58</sup>.

En revanche, en droit de l'UE, l'exclusion d'une marque pour l'un des motifs nous intéressant suppose qu'une partie non négligeable ou substantielle du public pertinent perçoive la marque d'une manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.<sup>59</sup> Ainsi, une marque constituée du symbole sacré des musulmans soufis ne contrevient pas aux bonnes mœurs, puisque seule cette communauté est offensée et qu'elle ne constitue pas une partie substantielle du

42 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, para. 24, «Pablo Escobar».

43 CJUE du 27 février 2020, C-240/18 P, para. 42 «Fack Ju Göhte»; Chambre de recours de l'EUIPO du 16 mai 2024, R 260/2021-G, paras. 40 s., «COVIDIOT (fig.)».

44 ATF 136 III 474 ss consid. 4.3, «Madonna (fig.)».

45 TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 4.5 et 6.1 s., «BIMBO QSR».

46 ATF 136 III 474 ss consid. 4 ss, «Madonna (fig.)»; CATZEFLIS (n. 29), N 1438.

47 PC 14, 8 et 11 s.

48 TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 4.4, «BIMBO QSR»; TAF, sic! 2017, 473 ss consid. 3.4, «Mindfuck».

49 PC 14, 8 et 12.

50 ATF 136 III 474 ss consid. 4.2, «Madonna (fig.)».

51 CATZEFLIS (n. 29), N 1438.

52 Cf. TAF, sic! 2015, 47 ss consid. 2.3, «Couronné»; Directives de l'IPI en matière de marques, 110.

53 CATZEFLIS (n. 29), N 1449 ss.

54 ATF 136 III 474 ss consid. 4 et 4.2 ss, «Madonna (fig.)»; CATZEFLIS (n. 29), N 1407 ss. Cf. aussi TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 6, «BIMBO QSR».

55 TAF, sic! 2013, 351 ss consid. 4.2, «Noblewood»; Directives de l'IPI en matière de marques, 110; S. FRAEFEL/E. MEIER, in: J. de Werra/Ph. Gilliéron (éd.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LPM 2 N 8.

56 CATZEFLIS (n. 29), N 1444 et 1449 ss.

57 TAF, sic! 2011, 245 ss consid. 3.2 et 4.2 ss, «Buddha-Bar».

58 TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 6.2 ss, «BIMBO QSR».

59 Chambre de recours de l'EUIPO du 16 mai 2024, R 260/2021-G, para. 45, «COVIDIOT (fig.)»; EUIPO, Case-law Research Report – Trade marks contrary to public policy or accepted principles of morality, 2021, N 27. Cf. aussi TUE du 17 avril 2024, T-255/23, para. 53, «Pablo Escobar».

public pertinent, arrêté dans l'affaire en question à l'ensemble de la population européenne.<sup>60</sup>

Les principes énoncés dans la PC 14 apparaissent plus ouverts à la protection des minorités, puisque doivent compter parmi les marques contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs, celles qui dénigrent un groupe particulier de personnes, par exemple les marques contenant des stéréotypes offensants, véhiculant des préjugés, ou incitant à la haine, à l'aversion ou à l'exclusion d'un groupe de personnes.<sup>61</sup>

Si les autorités suisses prennent en considération le point de vue des minorités, ce n'est pas sans limite. D'une part, comme relevé ci-dessus, les groupes marginaux excessivement sensibles sont ignorés.<sup>62</sup> D'autre part, ainsi que cela vient d'être récemment confirmé par le TAF, à juste titre, lors de l'appréciation de la question de savoir si un signe est susceptible de heurter la sensibilité d'une minorité, il convient d'examiner si la sensibilité de la minorité concernée pourrait être transposée à l'ensemble de la population suisse si celle-ci était touchée comme celle-là.<sup>63</sup> En conséquence, seul le point de vue de minorités modérées peut être tenu pour pertinent dans l'application des motifs absolus d'exclusion dont dispose l'art. 2 let. d LPM.

Dans le cadre de la détermination de la perception d'une minorité, il convient, selon nous, de tenir compte du fait que celle-ci doit avoir conscience de sa position minoritaire dans la société suisse, de sorte qu'il ne doit pas être d'emblée retenu que la minorité concernée comprendra nécessairement un terme dans sa langue ou selon ses représentations propres.

Si les autorités suisses appelées à juger de la marque «Pablo Escobar» retenaient que les milieux intéressés consistent dans la communauté hispanophone en Suisse, elles pourraient avoir à examiner si la sensibilité de ce public peut être transposée à l'ensemble de la population suisse, dans la mesure où la communauté hispanophone constituerait une minorité. A cet égard, 6,3% de la population faisait un usage régulier de la langue espagnole en 2021<sup>64</sup>, ce qui représente plus de 550'000 personnes<sup>65</sup>.

Sur le plan quantitatif, nous pouvons observer en jurisprudence que constitue déjà un large cercle de la population vivant en Suisse la communauté chrétienne catholique de la partie italophone de la Suisse<sup>66</sup>, soit approximativement 240'000 personnes en l'an 2000<sup>67</sup>. Constitue en revanche une minorité, la communauté bouddhiste en Suisse<sup>68</sup>, comptant en l'an 2000 environ 21'300 personnes<sup>69</sup>.

En dernière remarque, il est intéressant de relever que, suivant la PC 14, comptent parmi les signes qui sont en principe contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les signes faisant référence à des activités criminelles.<sup>70</sup>

## 2. Obligation de motivation

Le TUE retint que la Chambre de recours a satisfait à son obligation de motivation, ayant exposé de manière claire et non équivoque le raisonnement qui l'a mené à conclure que la marque «Pablo Escobar» était contraire à l'ordre pu-

blic et aux bonnes mœurs.<sup>71</sup> A cet égard, TUE releva qu'il n'est en tous les cas pas nécessaire que tous les éléments de fait et de droit pertinents soient spécifiés, tant que sont exposés les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.<sup>72</sup>

Une obligation de motivation existe également en droit suisse et découle de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 35 PA en procédure administrative.<sup>73</sup> L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui la guident et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.<sup>74</sup> L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents.<sup>75</sup>

A notre avis, cela suppose que soient énoncés en particulier les éléments suivants dans le cadre de l'application des motifs absolus d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs:<sup>76</sup>

- les principes composant l'ordre public ou les bonnes mœurs violés par la marque examinée, ainsi que les éléments de fait, et les preuves y relatives, et les éléments de droit desquels l'autorité dégage ces principes, ou à tout le moins une identification implicite desdits principes par l'énonciation de cas typiques de marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- les milieux intéressés dont la perception est pertinente pour juger de la contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs de la marque;
- l'aspect de la marque contrevenant à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, soit le signe distinctif lui-même, sa com-

60 Chambre de recours de l'OHMI du 6 juillet 2015, R 1727/2014-2, paras. 49 ss, «OVAL SHAPE (fig.)/OVAL SHAPE (fig.)».

61 PC 14, 31.

62 TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 4.4, «BIMBO QSR»; TAF, sic! 2017, 473 ss consid. 3.4, «Mindfuck».

63 TAF du 7 mai 2024, BVGer B-4934/2023, consid. 4.4, «BIMBO QSR».

64 OFS, Les principales langues d'usage régulier selon la région linguistique, accessible ici <[www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/langues.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/langues.html)> (site consulté le 1<sup>er</sup> juillet 2024).

65 OFS, Bilan de la population résidente permanente en milliers, de 2019 à 2023, accessible ici <[www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/composantes-evolution.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/composantes-evolution.html)> (site consulté le 1<sup>er</sup> juillet 2024).

66 ATF 136 III 474 ss consid. 4 et 4.2 ss, «Madonna (fig.)».

67 C. BOVAY/R. BROQUET, Recensement fédéral de la population 2000: le paysage religieux en Suisse, 19, graphique 2; OFS, Recensement fédéral de la population 2000: structure de la population, langue principale et religion, tableau 2.5.

68 CREPI, sic! 2011, 31 ss consid. 7 et 13 «Siddhartha»; TAF, sic! 2011, 245 ss consid. 3.2 et 4.2 ss, «Buddha-Bar».

69 OFS, Recensement fédéral de la population 2000: structure de la population, langue principale et religion, tableau 3.1.

70 PC 14, 8.

71 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, para. 34, «Pablo Escobar».

72 *Ibid.*, para. 33.

73 ATF 138 I 232 ss consid. 5.1; BERNARD (n. 35), 75; TANQUEREL (n. 35), N 26 s.

74 ATF 138 I 232 ss consid. 5.1.

75 ATF 138 I 232 ss consid. 5.1; CATZEFILIS (n. 29), N 1295.

76 Cf. B. CATZEFILIS, Trademarks Contrary to Public Policy or Morality, sic! 2023, 73 ss, 81 ss.

mercialisation ou son utilisation comme marque, l'octroi d'un droit exclusif celui-ci ou son enregistrement et sa publication subséquente;

- la signification première du signe distinctif, ainsi que les éléments de fait, et les preuves y relatives, sur lesquels l'autorité se base pour la déterminer, selon l'impression d'ensemble créée par le signe distinctif examiné et en lien avec les produits et services revendiqués et d'autres informations figurant au registre susceptible d'influencer cette signification; et
- la perception de la marque par les milieux intéressés contraignant à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les éléments correspondants en droit de l'UE ont été énoncés par la Chambre de recours. Ainsi, celle-ci a-t-elle retenu que le public pertinent était le public espagnol dans l'UE<sup>77</sup> et que la marque serait associée à tous le moins par une partie non négligeable de ce public à Pablo Escobar, notamment en ce qui concerne son trafic de stupéfiants, et aux crimes commis par le cartel de Medellín ou directement attribués au susnommé, sur la base de divers éléments de faits<sup>78</sup>. La Chambre de recours releva conséquemment, que la marque est, d'une part, contraire à l'ordre public de l'UE, constitué en particulier des valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles l'UE est fondée (à savoir, en l'espèce, la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité, ainsi qu'avec les principes de démocratie et d'État de droit, tels que proclamés dans la Charte).<sup>79</sup> La marque serait, en effet, perçue notamment comme une apologie du crime et une banalisation des souffrances causées par les crimes susmentionnés qui contreviennent aux règles fondamentales de la coexistence humaine dans la société moderne.<sup>80</sup> D'autre part, la marque est contraire aux bonnes mœurs dans la mesure où elle serait perçue comme fortement offensante.<sup>81</sup>

### 3. Droit fondamental à la présomption d'innocence

Le TUE releva que la Chambre de recours, s'étant bornée à retenir que les personnes raisonnables du public pertinent percevaient Pablo Escobar comme symbole offensant d'une criminalité organisée à l'origine de nombreuses souffrances, n'a pas remis en cause son droit fondamental à la présomption d'innocence.<sup>82</sup>

Les autorités judiciaires et administratives suisses doivent réaliser les droits fondamentaux dans leur application du droit<sup>83</sup>, ainsi qu'interpréter la LPM conformément à ceux-ci<sup>84</sup>. La présomption d'innocence, consacrée à l'art. 32 al. 1 Cst., en fait notamment partie. Il peut être dérogé aux droits fondamentaux aux conditions de l'art. 36 Cst. et, le cas échéant, aux conditions prévues par les articles concernés de la CEDH.

Pour que la question de la validité d'une dérogation se pose, il convient préalablement de déterminer si le droit fondamental invoqué trouve application.

S'agissant du champ d'application matériel de la présomption d'innocence, celle-ci trouve application en procédure pénale<sup>85</sup>, c'est-à-dire une procédure dans laquelle il est statué sur l'application de normes prévoyant une sanction<sup>86</sup>.

C'est le cas, alternativement, lorsque selon le droit national une mesure est classée comme relevant de la matière pénale, lorsque l'infraction est de nature pénale ou lorsque celle-ci est réprimée par une sanction sévère de nature pénale, comme une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire importante.<sup>87</sup> Le droit à la présomption d'innocence ne trouve pas application dans les simples cas de préjudices financiers.<sup>88</sup>

L'exclusion d'une marque en droit suisse n'apparaît pas classée comme une mesure d'ordre pénal, ni comme infraction de nature pénale. Si, suivant la valeur que représente le droit exclusif sur le signe distinctif concerné, l'exclusion de la marque peut apparaître sévère sur le plan financier pour le déposant ou titulaire de la marque, cette conséquence ne constitue qu'un préjudice financier incident qui ne résulte pas d'une sanction, mais d'une limite au droit de propriété garanti par l'ordre juridique suisse.<sup>89</sup> Il est ainsi douteux de tenir les procédures d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs pour des procédures pénales dans lesquelles la présomption d'innocence devrait trouver application.

Pour le cas où une telle qualification serait néanmoins retenue, seul le bénéficiaire du droit à la présomption d'innocence pourrait l'invoquer, à savoir la personne accusée dans la procédure pénale.<sup>90</sup>

Si dans un cas d'espèce, une personne suspectée d'être criminelle avait requis l'enregistrement d'une marque à laquelle les milieux intéressés l'associent, la question du respect de sa présomption d'innocence pourrait se poser, pour autant que les conditions d'application du droit fondamental en question soient données.

Dans la mesure où l'autorité se borne à relever que les milieux intéressés perçoivent la personne concernée comme criminelle et que c'est sur cette base que la marque faisant référence à ladite personne est exclue, sans que l'autorité ne

77 Chambre de recours de l'EUIPO du 21 février 2023, R 1364/2022-5, para. 28, «Pablo Escobar».

78 *Ibid.*, paras. 46 ss.

79 *Ibid.*, paras. 58 ss.

80 *Idem.*

81 *Ibid.*, para. 61.

82 TUE du 17 avril 2024, T-255/23, paras. 45 ss, «Pablo Escobar».

83 Art. 35 al. 1 et 2 Cst.

84 CATZEFELIS (n. 29), N 409; I. SCHWANDER, in: J. Kren Kostkiewicz/S. Wolf/M. Amstutz/R. Fankhauser (Hg.), ZGB Kommentar, Zürich 2021, ZGB 1 N 5, lequel mentionne l'ATF 131 III 623 ss, s'agissant de la Cst. et l'ATF 125 III 277 ss, s'agissant de la CEDH; STEINAUER (n. 5), N 288 s.

85 T. GÖKSU, in: B. Waldmann/E. M. Belser/A. Epiney (Hg.), Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, BV 32 N 2. Cf. aussi A. MACALUSO/A. M. GARBARSKI, in: V. Martenet/J. Dubey (éd.), Commentaire romand Constitution fédérale, Bâle 2021, Cst. 32 N 10.

86 *Idem.*

87 ATF 147 I 57 ss consid. 5.2; GÖKSU (n. 85), BV 32 N 2; MACALUSO/GARBARSKI, (n. 85), Cst. 32 N 13 ss; H. VEST, in: B. Ehrenzeller/P. Egli/P. Hettich/P. Hongler/B. Schindler/S. G. Schmid/R. J. Schweizer, St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 4. Aufl., Zürich 2023, BV 32 N 3.

88 GÖKSU (n. 85), BV 32 N 3; VEST (n. 87), BV 32 N 3.

89 Cf. ATF 140 III 297 ss consid. 5.1, «Keytrader».

90 MACALUSO/GARBARSKI, (n. 85), Cst. 32 N 24 ss; VEST (n. 87), BV 32 N 3 et 5.

tranche la question de savoir si les faits reprochés existent véritablement ou si ceux-ci doivent être condamnés pénalement, il n'y a pas lieu d'admettre que l'innocence de la personne concernée est remise en cause, ainsi que l'a justement retenu le TUE.

La référence par l'autorité à la perception effective de la marque par les milieux intéressés, sans qu'il soit question de savoir si la manière dont les milieux intéressés perçoivent la marque correspond à la réalité (par exemple, s'agissant de savoir si une personne a effectivement commis un crime ou si une organisation est effectivement à l'origine d'actes terroristes), apparaît conforme aux finalités des motifs absolus d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il est, en effet, nécessaire pour permettre une sauvegarde effective de la paix sociale de tenir compte de la perception que se font véritablement les milieux intéressés de la marque et non d'une perception hypothétique qu'ils pourraient avoir s'ils avaient connaissance d'éléments supplémentaires quant à la réalité des faits sur la base desquels ils forment leur perception.

#### IV. Conclusion

La présente contribution nous aura permis de mettre en relief certaines des similarités et différences entre le droit de l'UE et le droit suisse s'agissant de l'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Quoique certains principes soient partagés entre le droit de l'UE et le droit suisse, des différences importantes subsistent.

Dans l'arrêt commenté, le TUE examina l'application des motifs d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs faite par le Chambre de recours. L'application de ces motifs suppose la détermination d'un public dont la perception est pertinente pour juger de la

contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs d'une marque, ainsi que le respect de l'obligation de motivation et du droit fondamental à la présomption d'innocence. En droit suisse également, la question de savoir si une marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs nécessite de déterminer les milieux intéressés dont la perception est pertinente. Les autorités doivent aussi motiver leurs décisions et respecter les droits fondamentaux dans l'application des motifs absolus d'exclusion des marques.

Nous avons vu que si certains des principes retenus dans la jurisprudence européenne peuvent être retrouvés en droit suisse pour déterminer les milieux intéressés, comme la limitation des milieux intéressés au public présent sur une partie du territoire, mais non aux destinataires des produits et services concernés, et l'absence de pertinence du public excessivement sensible, le traitement des minorités est différent. Il est, en effet, suffisant en droit suisse qu'une minorité (dans certaines limites) perçoive la marque d'une manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs pour que la marque doive être exclue, tandis que dans l'UE, une partie non négligeable ou substantielle du public pertinent doit percevoir la marque de la sorte.

S'agissant de l'obligation de motivation, les droits de l'UE et suisse sont similaires en ce qu'il est suffisant dans ces deux droits, en substance, que les autorités exposent et discutent des faits et des considérations en droit essentiels. Nous avons soutenu que cela suppose l'énonciation de divers éléments de fait et de droit décrits ci-avant.

Quant à la présomption d'innocence, le TUE a reconnu son applicabilité, mais a retenu qu'elle n'avait pas été remise en cause dans le cas d'espèce. A notre avis, la présomption d'innocence garantie en droit suisse ne trouve pas application dans le cadre de l'exclusion de la protection d'une marque, la procédure n'étant pas pénale.

#### Résumé

L'auteur examine l'application des motifs d'exclusion des marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs par le Tribunal de l'Union européenne dans son arrêt «Pablo Escobar» et la compare au droit suisse. Il met notamment en évidence que, dans les deux juridictions, l'application de ces motifs suppose la détermination d'un public de référence dont les critères de détermination sont proches dans les deux droits. Le traitement des minorités est toutefois différent. L'auteur relève également l'importance du respect des droits fondamentaux dans les procédures d'exclusion des marques, dont notamment l'obligation de motivation, mais conclut que l'applicabilité de la présomption d'innocence est douteuse dans ces procédures.

#### Zusammenfassung

Der Autor prüft die Anwendung von Ausschlussgründen für Marken, die gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen, durch das Gericht der Europäischen Union in dessen Urteil «Pablo Escobar» und vergleicht diese Rechtsanwendung mit der schweizerischen Rechtslage. Er hebt insbesondere hervor, dass die Anwendung dieser Gründe in beiden Rechtsprechungen die Determiniertheit eines Referenzpublikums voraussetzt, dessen Bestimmungskriterien sich in beiden Rechtsprechungen ähneln. Der Umgang mit Minderheiten unterscheidet sich jedoch. Der Autor betont ausserdem die Wichtigkeit der Einhaltung von rechtlichen Grundrechten in Markenausschlussverfahren – darunter insbesondere die Begründungspflicht –, kommt aber zum Schluss, dass die Anwendung der Unschuldsvermutung im besprochenen Verfahren fraglich ist.