

Marques notoires et de haute renommée

Well-Known and Famous Trademarks

Ilanah Simon Fhima, Jacques Azéma, Philippe Gilliéron
Yuanshi Bu, Anne Marie E. Verschuur



Jacques de Werra (éd.)

Marques notoires et de haute renommée
Well-Known and Famous Trademarks

intelle©tual p®operty - p®opriété intelle©tuelle
p®opriété intelle©tuelle - intelle©tual p®operty

Marques notoires et de haute renommée

Well-Known and Famous Trademarks

Ilanah Simon Fhima, Jacques Azéma, Philippe Gilliéron
Yuanshi Bu, Anne Marie E. Verschuur

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 15 février 2011

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2011

ISBN 978-3-7255-6389-0 Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle

Diffusion en France Éditions Juridiques Associées / LGDJ, Paris

www.schulthess.com

www.lgdj.fr

Sommaire

Avant-propos	V
Table des matières	IX
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	XIII

Ilanah Simon Fhima

*Lecturer, Co-director, Institute of Brand and Innovation Law, Faculty of Laws,
University College London, UK*

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom	1
--	---

Jacques Azéma

*Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite de l'Université Jean Moulin
(Lyon III), Directeur honoraire du Centre Paul ROUBIER*

Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français	23
---	----

Philippe Gilliéron

*Avocat à Genève et Lausanne, Professeur à l'Université de Lausanne,
JSM (Stanford)*

Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse	37
---	----

Yuanshi Bu

*Prof. Dr. LL.M. (Harvard), Chair of East Asian Law, Albert-Ludwigs-University
Freiburg i. Br.*

Protection of Well-Known Trademarks in China	75
---	----

Anne Marie E. Verschuur

Lawyer (advocaat), Amsterdam

AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective	101
--	-----

Annexes	111
---------------	-----

Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse

*Philippe Gilliéron**

A la différence d'autres juridictions, les tribunaux suisses ont fait des marques notoirement connues et de haute renommée deux catégories clairement distinctes, du moins sur le papier. Pourtant, une analyse plus détaillée des diverses catégories de marques «jouissant d'une réputation» tend à démontrer que la différence de traitement qui leur est réservée prête à discussion. Sans prétendre trancher le débat en la matière, cette contribution s'efforce de faire part d'un certain nombre de réflexions, dans l'espoir de nourrir la discussion. Après une approche descriptive tendant à exposer quelques généralités sur ces diverses catégories de marques (I), leurs conditions d'application (II) et leurs effets (III), je suggère dans une dernière partie normative d'esquisser quelques suggestions en droit désirable quant à ce qui, de mon point de vue, devrait être la protection conférée à ces catégories de marques «jouissant d'une réputation» (IV).

I. Généralités

Après avoir rappelé les sources applicables à ces deux catégories de marques en droit suisse (A), j'esquisserai les différences qu'elles présentent sur le papier, tout en m'interrogeant sur la pertinence de certaines questions qui font débat en la matière (B). 1

* Avocat à Genève et Lausanne, Professeur à l'Université de Lausanne, JSM (Stanford). Je tiens à remercier ma collègue, Me Juliette Ancelle, pour le soin apporté à la relecture de cet article et les remarques pertinentes formulées à cette occasion.

A. Les sources

1. *La marque notoirement connue*

- 2 *Art. 3 al. 2 lit. b LPM.* La marque notoirement connue est visée en droit suisse à l'art. 3 al. 2 lit. b LPM, qui retient que « par marques antérieures, on entend les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) ».
- 3 *Art. 6^{bis} CUP.* Selon cette disposition, « les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».
- 4 *Fonction distinctive et principe de spécialité.* Une interprétation littérale de l'art. 6^{bis} CUP permet d'en tirer deux enseignements :
 - tout d'abord, le fait que l'art. 6^{bis} CUP tend à protéger la fonction distinctive de la marque, en faisant du risque de confusion le critère déterminant pour apprécier si la marque notoirement connue a été violée.
 - Ensuite, le fait que la protection ne vaut qu'à la condition que les produits ou services proposés par la partie adverse soient identiques ou similaires à ceux offerts par le titulaire de la marque notoirement connue, indépendamment de la possibilité qu'il existe un risque de confusion en dépit de cette disparité. La protection conférée à la marque notoirement connue est donc cantonnée par le principe de spécialité.

2. *La marque de haute renommée*

Art. 15 LPM. La marque de haute renommée est visée par l'art. 15 LPM, dont l'alinéa 1^{er} retient que «le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte».

Fonction publicitaire et dérogation au principe de spécialité. A la différence de la marque notoirement connue, la protection conférée à la marque de haute renommée n'est donc pas cantonnée par le principe de spécialité, mais s'étend à tous les produits ou les services. Qui plus est, et de manière corollaire, l'art. 15 LPM ne tend pas uniquement à protéger la marque dans sa fonction distinctive, en subordonnant son application à l'existence d'un risque de confusion comme le fait l'art. 6^{bis} CUP, mais aussi à protéger sa fonction publicitaire, en la protégeant contre toute menace portée à son caractère distinctif, toute exploitation à sa réputation ou, plus largement, toute atteinte qui lui serait portée. Pour cette raison, je suis le courant doctrinal qui considère que la protection particulière conférée à la marque de haute renommée repose sur des considérations extérieures au droit des marques (du moins sur un plan historique où le risque de confusion pour les consommateurs a toujours été considéré comme l'élément central, une situation cependant en passe d'évoluer¹), pour y insérer des éléments relevant en réalité beaucoup plus de la concurrence déloyale² (qui tend sur un plan théorique, notamment au travers de l'art. 3 lit. e LCD, à protéger la fonction publicitaire de la marque contre tout transfert d'image³). Nous reviendrons plus avant sur chacun de ces éléments, en nous intéressant aux effets de la protection conférée par l'art. 15 LPM⁴.

1 Cf. *infra* N 58.

2 En ce sens, par exemple: FLORENT THOUVENIN, in: Markenschutzgesetz (MSchG), éd. Noth/Bühler/Thouvenin, Berne 2009, art. 15 N 4 ss (cité ci-après: SHK MSchG); JOCHEN GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, p. 273 ss, spéc. p. 286.

3 Force est cependant d'admettre que la jurisprudence helvétique demeure hésitante en la matière. Voir à ce sujet *infra* N 55 ainsi que JOCHEN GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, p. 273 ss.

4 Cf. *infra* N 45 ss.

B. Les différences

- 7 Les objectifs différents poursuivis par chacune de ces catégories de marques aboutit à certaines distinctions quant aux questions de savoir :
- quels sont les publics déterminants pour juger de leur « réputation » (N 8 ss);
 - si le bénéfice conféré par l’art. 6^{bis} CUP exige un élément d’extranéité (N 12 ss);
 - si ces deux marques doivent être enregistrées (N 16 ss); et
 - dans quels types de procédures ces catégories de marques peuvent être invoquées (N 19 ss).

Reprenons ces éléments l’un après l’autre :

1. Les publics déterminants

- 8 *Haute renommée.* A partir du moment où la protection conférée à la marque de haute renommée s’étend à n’importe quelle catégorie de produits ou de services, exiger que sa réputation s’étende au-delà des cercles concernés par les produits ou services offerts par le titulaire de la marque apparaît cohérent. Le Tribunal fédéral en déduit que, pour jouir d’une haute renommée, la marque doit bénéficier d’une « considération générale auprès du public »⁵. Autrement dit, c’est bien le public dans son ensemble qui constitue le critère déterminant pour décider si une marque peut être considérée comme étant de haute renommée en droit suisse.
- 9 *Comparaison – droit communautaire.* Bien que les art. 5 ch. 2 de la Directive 2008/95 et 9 ch. 2 lit. c du Règlement 207/2009 confèrent également à la marque « jouissant d’une renommée » une protection allant au-delà des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’approche du droit communautaire est plus généreuse que ne l’est celle retenue par le Tribunal fédéral. Dans les affaires *Chevy* et *Pago*⁶, la Cour de Justice a en effet considéré que la notoriété existait à partir du moment où le signe était connu par « une partie significative

5 Telle a été l’opinion du Tribunal fédéral dès le premier arrêt rendu en application de l’art. 15 LPM: ATF 124 III 277 c. 1, JdT 1998 I 324 *Nike*.

6 CJCE, *General Motors c. Yplon SA*, aff. C-375/97, para. 29; CJCE, *PAGO International GmbH c. Tiromilch registrierte GmbH*, aff. C-301/07, para. 29.

du public concerné par les produits ou les services par cette marque». Autrement dit, à la différence du droit suisse, où la haute renommée s'apprécie au regard de l'ensemble du public, seuls les cercles concernés doivent entrer en ligne de compte en droit communautaire pour apprécier la « renommée » de la marque.

Caractère notoirement connu. Le critère retenu par le droit communautaire est celui adopté en droit suisse pour apprécier le caractère notoirement connu de la marque. A partir du moment où la protection conférée à la marque notoirement connue est cantonnée par le principe de spécialité, rien ne justifie en effet d'exiger du public considéré dans son ensemble qu'il en ait connaissance. Sa « notoriété » s'apprécie donc uniquement au regard des cercles concernés par les produits ou services proposés par le titulaire qui revendique la protection conférée par l'art. 3 al. 2 lit. b LPM⁷. On relèvera du reste que cette solution est conforme à l'art. 2 ch. 2 lit. a iii de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI à la 34^{ème} session des assemblées des Etats membres de l'OMPI (20–29 septembre 1999) (ci-après : Recommandation de l'OMPI), qui retient que « un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque soit notoirement connue de l'ensemble du public de cet Etat membre ».

Remarque conclusive. A la différence du droit communautaire, le droit suisse établit donc une distinction claire dans les cercles à prendre en considération pour apprécier si une marque peut être considérée comme étant de « haute renommée », respectivement « notoirement connue », une divergence qui peut à mon avis s'expliquer en raison de la différence dans l'étendue de la protection conférée à ces deux marques⁸.

2. L'exigence d'un rapport international

Question. L'art. 3 al. 2 lit. b LPM renvoyant à l'art. 6^{bis} CUP, la question se pose de savoir si le privilège conféré par cette disposition ne peut être accordé que moyennant l'existence d'un rapport d'extranéité, ou si l'exploitant d'un signe distinctif utilisé uniquement en Suisse peut

7 ATF 130 III 267 c. 4.4, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

8 Cf. *infra* N 39 et suivants.

également se prévaloir de cette disposition en l'absence de tout rapport d'extranéité.

- 13 *Opinion.* La doctrine qui me semble majoritaire considère qu'un rapport d'extranéité est nécessaire⁹. La question est délicate. Certes, l'art. 6^{bis} CUP s'insère dans un contexte international en tant que disposition ressortissant à un traité international; certes encore, on admettra qu'aucune interprétation favorable ne peut à notre avis être tirée de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM, lequel ne fait que renvoyer à l'art. 6^{bis} CUP. On peut en revanche se demander comme le fait une partie de la doctrine si l'art. 20 al. 2 LPM, selon lequel «les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s'appliquent aussi aux ressortissants suisses», ne permettrait pas aux ressortissants suisses de se prévaloir de cette disposition dans un cadre purement national. Dans l'affaire *Circus Conelli*, le Tribunal administratif fédéral a interprété l'art. 20 al. 2 LPM comme signifiant que, si les nationaux étaient en droit de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP, la marque en question devait toutefois être étrangère¹⁰. On relèvera que cette solution n'est pas en harmonie avec la Recommandation de l'OMPI, dont l'art. 2 ch. 3 lit. a ii dispose qu'«un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque soit notoire dans un autre ressort territorial que le sien, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans ou pour un autre ressort territorial que le sien». Il n'en demeure pas moins qu'au regard de cette jurisprudence, un ressortissant suisse ne pourra se prévaloir du caractère notoirement connu en Suisse d'un signe distinctif non enregistré que si ce signe correspond à une marque enregistrée à l'étranger. Si l'on admet que la *ratio* de l'art. 20 al. 2 LPM tend à éviter toute inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers mis au bénéfice de dispositions internationales plus favorables que le droit suisse, il nous semble difficile de nier que l'exigence d'un rapport d'extranéité introduit, du moins sur un plan théorique, une inégalité difficile à justifier. Formellement, il me semble donc que les titulaires suisses devraient pouvoir être mis au bénéfice de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM même en l'absence de tout rapport d'extranéité, indépendamment de la

9 SHK MSchG-JOLLER, art. 3 N 331 et les références citées.

10 TAF, B.2323/2009, 15 oct. 2009, c. 4.3.6, qui précise en cela l'arrêt *Richemont*, TAF, sic! 2007, p. 521 c. 7.

question de savoir si le signe en question a été enregistré comme marque à l'étranger.

Enjeu pratique limité. En pratique, l'intérêt de mettre les ressortissants suisses au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP dans un contexte purement national apparaît toutefois limité. Certes, la marque notoirement connue présente l'avantage de mettre son titulaire au bénéfice d'un droit exclusif. Encore faudra-t-il cependant prouver cette notoriété auprès du public concerné. Or, en bien des cas, l'acquisition de cette notoriété résultera, sinon d'un usage effectif découlant de la mise en circulation de produits munis dudit signe, du moins de campagnes publicitaires. Autrement dit, l'application de l'art. 6^{bis} CUP à un contexte purement national implique en toute hypothèse une utilisation du signe concerné en Suisse pour établir cette notoriété¹¹. Or, en cette hypothèse, l'exploitant dudit signe pourra quoi qu'il en soit se prévaloir du droit de la concurrence déloyale, en particulier de l'art. 3 lit. d LCD. A partir du moment où le signe concerné a été utilisé en Suisse, y compris sous une simple forme publicitaire, l'intérêt pratique de mettre l'exploitant suisse au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP apparaît ainsi limité, le caractère notoire du signe concerné exigeant une administration des preuves somme toute similaire à celle nécessaire pour permettre l'application de l'art. 3 lit. d LCD.

Remarque conclusive. En définitive, les titulaires suisses de signes distinctifs non enregistrés n'auront un intérêt à être mis au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP que s'ils ne peuvent pas démontrer avoir été les premiers à utiliser leur signe en Suisse, une exigence qu'impose l'art. 3 lit. d LCD au contraire me semble-t-il de l'art. 6^{bis} CUP, pour lequel seule l'antériorité de la notoriété du signe apparaît décisive, non l'usage.

3. *L'enregistrement*

Marque notoirement connue. Bien que cela ne résulte pas directement du texte de l'art. 6^{bis} CUP, il est unanimement reconnu que la marque notoirement connue n'a pas besoin d'être enregistrée pour être protégée¹², une opinion logique puisque, dût-elle être enregistrée, on ne voit guère quel serait l'intérêt pour un titulaire de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP qui,

11 A supposer que la notoriété résulte d'une publicité intensive effectuée à l'étranger et connue du public suisse, un élément d'extranéité rendant en toute hypothèse possible l'application de l'art. 6^{bis} CUP serait alors donné.

12 TF, sic! 2011, p. 241 c. 4.3 G (fig.); ATF 130 III 267 c. 4.4, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

pour le surplus, confère une protection équivalente à celle procurée par l'enregistrement de la marque, cantonnée par le principe de spécialité.

- 17 *Marque de haute renommée.* Plus délicate est la question de savoir si la marque de haute renommée doit être enregistrée. La doctrine majoritaire considère que le privilège conféré à la marque notoirement connue devrait également valoir pour la marque de haute renommée et que, par conséquent, aucun enregistrement ne serait nécessaire pour que l'exploitant d'un tel signe puisse se prévaloir de la protection élargie conférée par l'art. 15 LPM¹³. La doctrine ne motive cependant guère son opinion, qui repose nous semble-t-il avant tout sur l'idée de conférer un traitement comparable à ces deux catégories de marques.
- 18 *Opinion personnelle.* On peut pourtant douter que cette dérogation au principe de l'enregistrement doive être admise pour la marque de haute renommée en droit positif. En effet, la dérogation au principe de l'enregistrement ne s'explique pour la marque notoirement connue qu'en raison de la *ratio* de l'art. 6^{bis} CUP, destiné à lutter contre les dépôts frauduleux de signes non exploités en Suisse mais qui y sont notoirement connus. A partir du moment où la doctrine majoritaire considère que l'application de l'art. 6^{bis} CUP requiert un élément d'extranéité pour être applicable, on peine à voir la raison pour laquelle un tel privilège pourrait du même coup être octroyé au titulaire d'une marque de haute renommée qui n'aurait pas été enregistrée en Suisse dans un cadre purement national. De deux choses l'une: soit l'on admet que le privilège conféré par l'art. 6^{bis} CUP peut également être invoqué dans un contexte purement national comme je le prône en dépit d'un intérêt pratique somme toute limité, hypothèse dans laquelle on peut arguer du fait que le titulaire d'une marque de haute renommée ne devrait pas avoir besoin de voir son signe enregistré pour être mis au

13 EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht III/1, 2^{ème} éd., Bâle 2009, 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; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 12; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, 2^{ème} éd., Bâle 1999, art. 15 N 3; MARCEL FLURY/ANDREA GLOOR, Bekanntheit – als Durchbrechung des Eintragungs- und Spezialitätsprinzips?, sic! numéro spécial 2005, p. 127 ss, spéc. p. p. 132. Dans notre sens cependant: MICHAEL DEGKWITZ/CORSIN BLUMENTHAL, Mit Tripp Trapp in die Falle gelaufen?, sic! 2004, p. 629 s; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, p. 469 n. 95.

bénéfice de l'art. 15 LPM, soit on considère comme le fait la doctrine majoritaire qu'un rapport d'extranéité est nécessaire, et toute dérogation au principe de l'enregistrement est à mon avis exclue. A ce jour, je pense donc que seul un enregistrement permet au titulaire de se prévaloir de la protection étendue conférée par l'art. 15 LPM, faute de quoi seule l'application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale peut entrer en ligne de compte.

4. *La procédure d'opposition*

Marque notoirement connue. Conformément à l'art. 31 al. 1^{er} LPM, 19
 «le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1^{er}». Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPM, constitue en particulier une marque antérieure toute marque notoirement connue. Il en résulte que la marque notoirement connue peut être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition, à charge pour l'exploitant dudit signe d'établir qu'il était notoirement connu en Suisse au moment où la marque faisant l'objet de l'opposition a été déposée.

Marque de haute renommée. Tel n'est pas le cas de la marque de haute renommée qui ne constitue pas, en soi, une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM. Autrement dit, à supposer que l'on suive mon opinion suivant laquelle le privilège conféré par l'art. 15 LPM requiert que la marque en question ait été préalablement enregistrée, il en découle que son titulaire ne pourra dans le cadre d'une procédure d'opposition que s'opposer à l'enregistrement d'une marque destinée à être protégée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée, comme l'exige l'art. 3 al. 1^{er} LPM, sans pouvoir déroger au principe de spécialité. Il en résulte que le titulaire d'une marque de haute renommée ne pourra se prévaloir de la protection élargie que lui confère l'art. 15 LPM que dans le cadre d'une action civile. 20

Comparaison avec le droit communautaire. Le droit suisse est donc plus restrictif que le droit communautaire sur ce point, qui fait de la «renommée» de la marque un motif relatif d'exclusion permettant à son titulaire de s'opposer à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits qui ne sont pas comparables¹⁴. 21

14 Art. 4 ch. 3 Directive 2008/95 et art. 8 ch. 5 Règlement 207/2009.

II. Les critères d'appréciation

- 22 Etablir le caractère notoirement connu ou de haute renommée de sa marque requiert tout d'abord qu'elle jouisse d'une reconnaissance particulière auprès du public (A). D'autres critères, en particulier pour apprécier la haute renommée, ont été évoqués par la jurisprudence (B). L'établissement de ces critères pose certaines questions sur le plan procédural (C). Nous terminerons cette partie par quelques remarques sur un plan comparé (D).

A. La reconnaissance

- 23 *Critère essentiel.* La reconnaissance auprès du public concerné, qu'il s'agisse du public considéré dans son ensemble pour la haute renommée, respectivement des cercles concernés pour la notoriété, constitue assurément le critère principal.
- 24 *Public suisse.* Conformément au principe de territorialité, ce public est le public suisse¹⁵, et la haute renommée – mais aussi la notoriété – doit exister sur l'ensemble du territoire suisse¹⁶. Plusieurs sous-questions se posent alors :
- 25 *Régions linguistiques.* Doit-on tout d'abord déduire du fait que la notoriété doit exister sur l'ensemble du territoire suisse qu'elle doit exister dans les trois régions linguistiques ? Le Tribunal fédéral avait répondu par l'affirmative à cette question dans l'affaire *Brico* lorsqu'il s'était agi d'examiner à quelles conditions une marque pouvait être imposée, en retenant que le caractère imposé devait être établi dans les trois régions linguistiques¹⁷. A partir du moment où la marque est protégée sur l'ensemble du territoire suisse, une telle exigence apparaît cohérente ; rien ne justifie qu'il en aille différemment lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère notoirement connu ou de haute renommée d'une marque.

15 MARBACH, N 1657 ; CHRISTOPH WILLI, M SchG : Markenschutzgesetz : Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 15 N 16.

16 SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 22 ; FLURY/GLOOR, p. 131 ; GUIDO LAREDO, Der Sonderschutz der berühmten Marke, sic! 2006, p. 71 ss, spéc. p. 73.

17 ATF 127 III 33, JdT 2001 I 340 *Brico*.

Absence de besoin d'équivalence entre les régions linguistiques. Doit-on dès lors en déduire que cette reconnaissance doit être équivalente, et aussi importante, d'une région linguistique à l'autre de la Suisse? Poser une telle exigence me semble excessif. Si la considération particulière dont jouit la marque doit exister dans les trois régions linguistiques, on devrait parfaitement admettre qu'une marque déterminée soit plus connue dans une région qu'une autre, pour autant cependant que la marque jouisse d'une réputation supérieure à la normale dans chaque région linguistique (ce qui n'implique nullement qu'elle y soit utilisée). C'est donc bien sur la base de la considération dont jouit la marque sur le territoire suisse que la notoriété, respectivement la haute renommée doit être appréciée, non par une addition des trois communautés linguistiques qui devraient chacune, par exemple, atteindre un seuil équivalent de reconnaissance. 26

Minorités linguistiques. Etant admis que le public suisse est déterminant, doit-on admettre que cette notoriété puisse être appréciée au regard des minorités linguistiques auxquelles s'adresseraient par hypothèse les produits en cause, puisque leur importance pour apprécier l'éventuelle appartenance au domaine public a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt *Yeni Raki*¹⁸? A mon avis, il faut distinguer la marque de haute renommée de la marque notoirement connue: 27

- *Marque de haute renommée.* La haute renommée s'appréciant au regard du public suisse considéré dans son ensemble, on peut considérer que les minorités linguistiques sont intégrées audit public et s'y « diluent » en quelque sorte.
- *Marque notoirement connue.* La situation est en revanche différente pour la marque notoirement connue. En ce cas, ce sont bien les cercles concernés par les produits ou services proposés par le titulaire qui sont déterminants. Il faut alors distinguer deux hypothèses:
 - A supposer que les produits concernés s'adressent pour l'essentiel à une communauté déterminée, et que cette communauté soit suffisamment représentative, c'est à l'aune de cette dernière que le caractère notoirement connu devrait être apprécié. A titre d'exemple, rien ne devrait exclure à l'avenir qu'un ressortissant chinois ou indien puisse se prévaloir du caractère notoirement connu d'un signe pour les produits ou

18 ATF 120 II 144 (fr.) *Yeni Raki*.

services qui leur sont en priorité adressés, par exemple dans des boutiques spécialisées, même s'il va de soi que la population suisse est également susceptible de les acquérir.

- A supposer en revanche que les produits en question s'adressent au public en général, dont la minorité linguistique fait partie tout en ne constituant qu'un cercle de destinataires parmi d'autres, c'est bien au regard de l'ensemble des cercles concernés que la notoriété du signe devra être appréciée. Autrement dit, le signe doit alors jouir d'une notoriété pour une partie importante de l'ensemble de ces cercles, son éventuelle notoriété auprès d'un seul de ces cercles (par exemple de la communauté étrangère) étant insuffisante pour permettre au titulaire de revendiquer le privilège découlant de l'art. 6^{bis} CUP.

- 28 *Utilisation.* Point n'est besoin que la marque soit utilisée dans l'ensemble des régions linguistiques, ni même qu'elle le soit dans quelque région que ce soit sur notre territoire, du moment qu'elle est connue du public à prendre en considération¹⁹. Cela vaut à l'évidence pour la marque notoirement connue, si l'on suit l'avis majoritaire selon lequel les ressortissants suisses ne peuvent se prévaloir du privilège conféré par l'art. 6^{bis} CUP dans un contexte purement national²⁰, mais aussi pour la marque de haute renommée. En effet, si la reconnaissance de la marque auprès du public déterminant sera généralement le résultat de son utilisation sur le marché, rien n'exclut que cette notoriété soit la conséquence de campagnes publicitaires, non seulement en Suisse, mais au travers de médias étrangers accessibles en Suisse, que l'on pense à des journaux, magazines ou chaînes de télévision, voire sites Internet à large audience. La Recommandation de l'OMPI va du reste dans ce sens, puisqu'elle retient à son art. 2 ch. 3 lit. a i que « un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque ait été utilisée ».
- 29 *Comparaison avec le droit communautaire.* La rigueur attestée par la jurisprudence et la doctrine en droit suisse pour apprécier la notoriété

19 TF, sic! 2011, p. 241 c. 4.3 et 5.1 G (*fig.*); ATF 130 III 328 c. 3.1, JdT 2004 I 307 *Swatch*; ATF 128 III 441 c. 1.2, JdT 2002 I 498, *Appenzeller*. Le Tribunal fédéral parle toutefois d'un usage local, qui ne me semble en réalité même pas nécessaire, même si l'acquisition d'une « réputation » en dehors de toute utilisation en Suisse apparaît extrêmement difficile à établir en pratique.

20 Cf. *supra* N 13.

d'un signe tranche avec l'approche communautaire, où la notoriété doit résider dans « une partie substantielle du territoire de la Communauté ». Or, répondant à la question de savoir ce qui constitue une « partie substantielle » du territoire de la Communauté, la Cour de Justice a fait preuve de largesse, en considérant dans l'affaire *Pago* que le territoire d'un Etat membre constituait en soi une partie substantielle du territoire de la Communauté²¹. Une fois mis en rapport avec l'affaire *Chevy*, dans laquelle la Cour avait précisé que « il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'Etat membre²². Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci », la générosité de la Cour laisse songeur. On en arrive en effet à conclure qu'une marque communautaire pourrait être considérée comme étant de haute renommée en dépit du fait que ce statut n'aurait été démontré que pour une partie substantielle de l'un des Etats membres, la question de savoir si cet Etat peut être librement choisi par le titulaire ou doit représenter une certaine force économique pour la Communauté et le titulaire n'étant au surplus à notre connaissance pas tranchée. Cette générosité tranche avec la rigueur extrême dont fait preuve l'OHMI pour apprécier si un signe, descriptif à l'origine, s'est imposé comme marque au sein de la Communauté, puisque cette imposition doit être établie au sein de chaque Etat membre²³. On peine à comprendre la raison pour laquelle il existe une telle différence de traitement alors que, dans les deux cas, il s'agit d'apprécier à des échelons différents la force distinctive dont jouit le signe, avec des droits exclusifs déployant dans les deux cas des effets sur l'ensemble de la Communauté. Une telle différence de traitement doit en tous les cas être rejetée à mon avis en droit suisse²⁴.

Pourcentages. Dans l'arrêt *Tripp Trapp*, le Tribunal fédéral a évoqué pour la marque notoirement connue un seuil de l'ordre de 50% de reconnaissance auprès des cercles concernés²⁵. S'agissant de la marque de haute renommée, la doctrine évoque certains pourcentages compris entre 30 et 70% auprès de l'ensemble du public pour reconnaître à la

21 CJCE, *PAGO International GmbH c. Tiromilch registrierte GmbH*, aff. C-301/07.

22 CJCE, *General Motors c. Yplon SA*, aff. C-375/97.

23 Directives relatives aux procédures devant l'OHMI (marques, dessins modèles) – Partie B – version finale avril 2008, ch. 7.9.

24 Outre les N 24 et suivants *supra*, voir au sujet des rapports entretenus par la marque imposée et la marque notoirement connue en droit suisse *infra* N 40 et suivants.

25 ATF 130 III 267 c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

marque un caractère de « haute renommée »²⁶. La jurisprudence se refuse toutefois à faire du pourcentage un critère décisif, même si un pourcentage inférieur à 50% semble en tous les cas insuffisant²⁷. Sur le plan théorique, le refus de faire du pourcentage un critère déterminant est justifié, pour deux raisons au moins: d'une part, l'appréciation de la haute renommée ne fait pas uniquement appel à des critères quantitatifs (considération générale auprès du public), mais également qualitatifs (image positive, unicité relative, force publicitaire)²⁸; d'autre part soumettre la « haute renommée » à un pourcentage unique reviendrait en pratique à soumettre cette reconnaissance au libellé des questions faisant l'objet du sondage d'opinion, lesquelles sont souvent discutables et discutées²⁹. En réalité, la question du pourcentage ne peut à mon avis revêtir d'importance que pour apprécier si la marque jouit d'une « considération générale auprès du public », soit pour le critère quantitatif, dont on peut à vrai dire se demander s'il n'est pas le seul véritablement déterminant³⁰. Sur un plan pratique, il faut toutefois reconnaître que le conseil cherchera souvent dans les pourcentages un certain guide, propre à renseigner son client. De mon point de vue, il faut ici distinguer encore une fois la marque notoirement connue de la marque de haute renommée:

26 IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 183 et références citées en n. 579; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 18.

27 TF, sic! 2005, p. 200 c. 3.5 *Riesen* (46% jugé insuffisant). CHERPILLOD, p. 183 et MARBACH, N 1662, tout en refusant d'y voir un critère décisif, évoquent également tous deux un taux qui ne doit pas être inférieur à 50%. GUIDO LAREDO, sic! 2006, p. 74, plus généreux, se contente d'un pourcentage de 30%, tout comme WILFRIED HEINZELMANN, *Der Schutz der berühmten Marke*, Berne 1993, p. 120, qui évoque un taux de 30–40%. Ces pourcentages sont ceux généralement retenus dans des pays plus grands, comme l'Allemagne; on peut toutefois douter qu'ils suffisent pour un pays de taille modeste comme la Suisse. La taille du pays concerné joue à mon sens un rôle certain dans le pourcentage à prendre en considération; plus le pays est petit, plus ce taux devra être élevé, et vice-versa. SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 20 considère quant à lui qu'une connaissance de la marque pour les deux tiers de la population suffit, en soi, à ce que le critère de la « haute renommée » soit satisfait, les critères qualitatifs devant entrer en ligne de compte pour un pourcentage compris entre 50 et 66%.

28 MARBACH, N 1652; WILLI, MSchG, art. 15 N 12; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 15.

29 En ce sens également: CHERPILLOD, p. 183.

30 En ce sens également: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 18.

- *Marque de haute renommée.* Elle constitue une dérogation importante au système du droit des marques puisque, en cherchant à protéger la fonction publicitaire de la marque, le législateur étend la protection à n'importe quelle catégorie de produits ou services. Etant donné cet objectif, toute la question consiste à savoir à partir de quel moment un transfert d'image peut être opéré vers d'autres catégories de produits ou services, ou vers des signes qui, sans entraîner un risque de confusion, créeraient une association mentale entre les produits ou services concernés. Répondre à cette question dépasse les compétences du juriste que je suis et exigerait des études empiriques. A partir du moment où c'est bien l'ensemble du public suisse qui doit être pris en considération, il me semble qu'une reconnaissance de 50% apparaît déjà conséquente et susceptible d'opérer un tel transfert, raison pour laquelle je retiendrai ce taux pour la Suisse. Des études empiriques mériteraient cependant assurément d'être menées pour déterminer si ce seuil correspond à celui à partir duquel un transfert d'image intervient, ou s'il devrait être revu à la hausse ou à la baisse.
- *Marque notoirement connue.* Elle déroge au principe de l'enregistrement, mais l'étendue de sa protection demeure en revanche cantonnée par le principe de spécialité. Si l'on admet que la *ratio* de cette disposition tend à protéger le titulaire étranger contre l'enregistrement frauduleux de son signe³¹, il faut pourtant en déduire que, en soi, cette protection ressort d'une certaine manière également de la concurrence déloyale, en principe applicable aux cas de dépôts frauduleux³², même si l'objectif poursuivi ne consiste pas à proprement parler à protéger la fonction publicitaire de cette marque. Un enregistrement frauduleux en raison du caractère « notoirement connu » du signe ne se concevant toutefois qu'en présence d'une certaine force de pénétration publicitaire, un pourcentage équivalent à celui de la marque de haute renommée, mais auprès des seuls cercles concernés, apparaît de mon point de vue cohérent. On retiendra dès lors également un pourcentage de connaissance de 40–50% auprès cependant des seuls cercles concernés.

31 Voir, par exemple: PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, N 224.

32 En droit suisse, les dépôts frauduleux ressortent du droit de la concurrence déloyale, plus particulièrement de l'art. 2 LCD .

B. Autres critères

- 31 *Introduction.* Si la reconnaissance constitue le critère essentiel, la jurisprudence a cependant retenu d'autres critères pour apprécier la « haute renommée », sans cependant en faire état s'agissant de la marque « notoirement connue ». Ont ainsi été mentionnés :
- 32 *Image positive.* Par ce critère, le Tribunal fédéral implique que la marque doit être « synonyme de qualité et de prestige »³³; cette exigence n'implique cependant pas nécessairement que le caractère positif de la marque fasse l'unanimité (on pense par exemple à des produits de l'industrie du tabac ou de l'alcool)³⁴. L'exploitation de la marque par un tiers pour tirer profit de sa réputation, et par conséquent l'extension de la protection conférée à la marque de haute renommée n'a toutefois de sens que si le public y associe une image positive. A mon avis, le caractère positif de la marque doit être apprécié par rapport aux attributs dévolus aux produits ou services concernés d'une part, et au regard du public destinataire de ces produits ou services d'autre part. Seul importe le fait que, compte tenu des attentes du public concerné pour ce type de prestations, celles du titulaire soient supérieures à la moyenne, ce qui permet du même coup à la marque de bénéficier d'une image positive auprès des cercles concernés. Point n'est en revanche besoin que cette image soit positive pour la frange du public qui n'est pas directement concerné par les produits proposés par le titulaire sur le marché³⁵.
- 33 *Caractère unique*³⁶. Point n'est besoin que la marque bénéficie d'une unicité absolue sur le marché et soit la seule existante. Toutefois, à partir du moment où la protection conférée à la marque de haute renommée tend avant tout à lutter contre sa dilution, par quoi l'on entend une perte de sa force distinctive, cette protection n'a de sens que s'il n'existe pas une pléthore de marques identiques ou similaires déjà existantes sur le marché. Si tel devait être le cas, la force distinctive associée à la marque serait somme toute déjà diluée par la multitude de marques existantes, de

33 TF, sic! 2002, p. 162 c. 4 b *Audi III*.

34 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*.

35 Autrement dit, si la marque doit être connue d'une large partie du public, il suffit que l'image qu'elle dégage soit positive pour la partie du public concerné par les produits offerts par le titulaire. Quoi qu'il en soit, ce critère n'en est qu'un parmi d'autres et n'est pas en soi déterminant.

36 ATF 124 III 277 c. 1a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

sorte que la protection extensive conférée à la marque de haute renommée ne se justifierait plus guère. Une « position relativement exclusive » est donc exigée par le Tribunal fédéral³⁷.

Force publicitaire. Plus généralement, ces différents critères doivent permettre de déduire que la marque bénéficie d'une force de pénétration publicitaire. L'impact publicitaire de la marque doit permettre à son titulaire de faciliter également la vente d'autres produits ou services que ceux habituellement offerts³⁸. Cette force publicitaire, liée à d'importants investissements marketing, ne doit pas profiter aux tiers qui n'ont pas effectué de sacrifice correspondant et qui seraient tentés d'en profiter pour promouvoir leurs produits ou services, en parasitant l'image de cette marque. A défaut de la protection conférée par l'art. 15 LPM, le titulaire serait renvoyé à agir sous l'angle de la LCD, une loi toujours délicate à appliquer; l'art. 15 LPM lui facilite la tâche, en lui conférant un droit exclusif. 34

Opinion personnelle. Les développements qui précèdent suscitent deux réflexions de ma part: 35

- Tout d'abord, le fait que la protection particulière conférée à la marque de haute renommée s'explique par la volonté de protéger l'impact publicitaire dont le titulaire a réussi à doter sa marque grâce à des investissements conséquents³⁹. Un tel impact dépendant de la reconnaissance de la marque dans le public, c'est bien la reconnaissance qui constitue le critère principal, les autres critères mentionnés par la jurisprudence (image positive, caractère unique) n'apparaissant que comme des sous-critères permettant d'apprécier cette reconnaissance. Je suivrai donc Cherpillod, qui voit au final dans la reconnaissance dont jouit la marque auprès du public le seul critère décisif⁴⁰.
- Ensuite, à partir du moment où ces critères ont pour l'essentiel été posés en relation avec l'appréciation de la haute renommée, la question se pose de savoir si ces mêmes critères doivent présider

37 TF, sic! 2002, p. 162 c. 4 b *Audi III*; ATF 124 III 277 c. 1a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

38 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; TF, sic! 2005, p. 200 c. 3.2 *Riesen*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*; ATF 124 III 277 c. 1 a et 3 a, JdT 1998 I 324 *Nike*. MARBACH, SIWR III/1, N 1665 ss.

39 Voir, en ce sens, dès le départ: ATF 124 III 277 c. 3 a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

40 CHERPILLOD, p. 183.

à l'appréciation du caractère « notoirement connu ». A partir du moment où, au final, la reconnaissance auprès du public déterminant apparaît comme le seul critère réellement décisif, la question n'a cependant qu'un intérêt pratique limité et ne sera dès lors pas examinée ici plus avant. Il ne fait cependant guère de doute que le faisceau d'indices précités conserve sa validité en la matière, comme le démontre l'art. 2 ch. 1 lit. b de la Recommandation de l'OMPI.

C. Questions procédurales

- 36 *Réalisation des critères précités – fait.* La question de savoir si les critères précités sont réunis est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral⁴¹. Partant, c'est au titulaire qu'il appartient d'alléguer et de prouver les faits permettant à l'autorité saisie d'en conclure à la « haute renommée » ou au caractère « notoirement connu » de sa marque par tous moyens adéquats; il n'en va différemment que si la « haute renommée » constitue un fait notoire qu'il n'est alors nul besoin de prouver (on conçoit en revanche difficilement que le caractère notoirement connu d'une marque puisse constituer un fait notoire)⁴².
- 37 *Moyens de preuve.* Si le titulaire n'est pas limité dans ses moyens de preuve, il lui sera le plus souvent difficile d'établir la notoriété de sa marque sans passer par un sondage d'opinion, sauf à ce que cette réputation constitue un fait notoire. On distinguera dès lors le sondage d'opinion des autres modes de preuve éventuellement possibles :
- *Sondage d'opinion.* Selon les directives de l'Institut⁴³, le sondage doit couvrir les trois régions linguistiques et respecter la répartition « ville-campagne », à moins que les connaissances linguistiques ne soient

41 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*.

42 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la haute renommée de la marque Nestlé constituait un fait notoire (ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*). MARBACH, SIWR III/1, N 1663; LAREDO, sic! 2006, p. 75. Pour SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 73, la haute renommée constituerait le plus souvent un fait notoire, de sorte que l'établissement d'un sondage d'opinion ne serait généralement pas nécessaire, opinion que la prudence invite à ne pas partager.

43 Ces directives ont trait à la marque imposée, mais peuvent être transposées aux marques notoirement connues et de haute renommée, en tant que toutes ces catégories posent la problématique de la force distinctive du signe concerné.

pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires⁴⁴. Un échantillon de 1000 personnes est exigé par l'Institut lorsque les produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée sont destinés à des consommateurs, respectivement 200 lorsqu'il s'agit de professionnels⁴⁵. En se référant à l'affaire *Smarties*, l'Institut commande qu'il soit rendu vraisemblable « que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d'affaires sont comparables dans toute la Suisse ». On peut pourtant douter de la pertinence du critère de l'usage, à partir du moment où c'est bien la reconnaissance du signe par les cercles concernés pour l'enregistrement, non l'usage qui ne constitue nullement une exigence légale⁴⁶. L'Institut recommande enfin de structurer le questionnaire en trois questions, la première portant sur le degré de connaissance du signe (connaissez-vous la dénomination X ?), sans faire référence à quelque société que ce soit, la deuxième portant sur le degré de force distinctive (qu'évoque cette dénomination pour vous ?) et enfin une troisième portant sur le degré d'individualisation du signe (à quelle entreprise rattachez-vous cette dénomination ?). Etant donné la fonction abstraite de la marque, la troisième question ne devrait pas à mon sens jouer de rôle décisif sur les résultats donnés aux deux premières questions, suffisantes en soi.

- *Pièces*. Si la réalisation d'un sondage d'opinion est assurément le moyen le plus efficace pour attester de la notoriété d'un signe donné, les autres modes de preuve ne sont pas pour autant exclus⁴⁷. Ainsi la réalisation d'un tel sondage peut-elle s'avérer difficile à réaliser dans le temps imparti lorsque le titulaire cherche à obtenir des mesures provisoires ou d'extrême urgence, dont l'importance est souvent primordiale en droit des marques. En ce cas, le titulaire devrait être en droit de rendre vraisemblable, respectivement de prouver dans le cadre d'un procès au fond, la notoriété dont jouit le signe auprès du public concerné par un faisceau d'indices : campagnes publicitaires et investissements, éventuelles études de

44 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.4 p. 139.

45 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.6 p. 140.

46 Cf. Art. 12 LPM ainsi que *supra* N 28 et l'art. 2 ch. 3 lit. a i de la Recommandation de l'OMPI, cité audit paragraphe.

47 TF, sic ! 2011, p. 241 c. 5.2.3 G (*fig.*).

marché et volume des échantillons distribués, médias accessibles en Suisse évoquant le signe en question, taux d'audience de différentes émissions télévisuelles ou radiophoniques et taux de consultation de différents sites Internet pour prendre quelques exemples. Si aucun de ces éléments n'est, en soi, propre à établir la force distinctive du signe pour le public concerné, leur association peut suivant les circonstances être à même d'établir, ou du moins de rendre vraisemblable au stade des mesures provisoires, la notoriété dudit signe.

- 38 *Appréciation des résultats – droit.* Constitue en revanche une question de droit le point de savoir si le résultat de cette appréciation est propre à conférer à la marque un caractère « notoirement connu » ou de « haute renommée » (autrement dit, le taux de reconnaissance constaté – fait – est-il suffisant pour en déduire une notoriété ou haute renommée – droit ?), question qui peut être revue par le Tribunal fédéral⁴⁸.

III. Les effets de la protection

A. La marque notoirement connue

- 39 *Principe.* La protection conférée à la marque notoirement connue est cantonnée par le principe de spécialité. Autrement dit, son titulaire n'est protégé qu'à l'encontre de l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque est utilisée, pour autant qu'il en résulte un risque de confusion. Est-ce à dire que la marque notoirement connue jouit d'un champ de protection ordinaire, réserve étant faite de la dérogation qu'elle permet au principe de l'enregistrement ? Répondre à cette question nécessite à mon avis que l'on s'interroge sur les rapports entretenus par la marque imposée et la marque notoirement connue.
- 40 *Marque imposée et marque notoirement connue : une même notion ?* La question mérite d'être posée pour la raison suivante. L'Institut considère qu'un signe ne peut être enregistré au titre de marque imposée que s'il jouit d'un taux de reconnaissance auprès des cercles concernés de

48 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*. MARBACH, SIWR III/1, N 1649; WILLI, MSchG, art. 15 N 18; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 72.

l'ordre de 50%⁴⁹. Or, référence est ici directement faite par l'Institut au taux considéré comme étant déterminant pour reconnaître le caractère notoirement connu d'une marque⁵⁰. Devrait-on dès lors en déduire que le champ de protection conféré à la marque notoirement connue ne devrait pas aller au-delà de celui conféré aux marques imposées, puisque toutes deux exigent un taux de reconnaissance identique auprès des mêmes cercles, à savoir les cercles concernés par les produits ou services proposés ? Ce traitement comparable est-il justifié ? Pour y répondre, il convient tout d'abord de se demander si le taux retenu par l'Institut pour admettre le caractère imposé d'une marque est le bon.

Marque imposée – la reconnaissance. A partir du moment où il suffit 41 que le caractère descriptif du signe soit perçu par une partie des cercles concernés pour l'exclure de l'enregistrement⁵¹, il est logique que, à l'inverse, le signe doive s'être imposé auprès de l'ensemble des cercles concernés pour justifier son enregistrement comme marque⁵². S'il ne fait donc guère de doute que c'est bien l'ensemble des cercles concernés qui doit être pris en compte, le taux de 50% retenu par l'Institut est-il pour autant justifié ? Posée différemment, la question consiste à savoir s'il suffit qu'une partie *non négligeable* des cercles concernés voit dans le signe la marque d'un agent économique donné pour en justifier l'enregistrement, circonstance qui plaiderait alors pour un taux moins élevé, ou si, au contraire, cette force distinctive doit avoir été acquise par une *partie substantielle* de ces cercles, ce qui plaide alors pour un taux effectivement équivalent à 50%. S'il suffisait qu'une partie non

49 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.8, p. 142.

50 Cf. *supra* N. 30.

51 TAF, sic ! 2008, p. 217, *Vuvuzela*; TAF, B.1228/2010 c. 2.3 *Ontarget*; ATF 80 I 381, JdT 1955 I 177 *Goldhelm*.

52 A supposer que le signe ne se soit imposé qu'auprès d'une catégorie de ces cercles, on peut se demander si le titulaire ne devrait pas être en mesure d'invoquer l'application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, notamment de l'art. 3 lit. d LCD. Cette conséquence impliquerait qu'à la différence du droit des marques, il suffit pour que le droit de la concurrence déloyale s'applique que le signe ait acquis une force distinctive auprès de *l'un* des cercles concernés, plutôt que *l'ensemble* de ces cercles. Sur ce point, le droit suisse diverge donc (à mon sens avec raison) de la position adoptée dans la Recommandation de l'OMPI, dont l'art. 2 ch. 2 lit. c retient que « lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un Etat membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet Etat membre », une solution qui n'est pas conciliable avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral.

négligeable des cercles concernés voit dans le signe la marque d'un agent économique donné, on en arriverait à une situation dans laquelle le titulaire se verrait conférer un monopole sur ce signe, quand bien même la majeure partie des cercles continuerait à y voir un élément purement descriptif appartenant au domaine public pour les produits ou services concernés. Il en résulterait une restriction de prime abord non justifiée de la concurrence. Partant, retenir que le signe doit s'être imposé auprès d'une partie substantielle des cercles concernés et, par conséquent, un taux de 50% n'apparaît guère critiquable.

- 42 *Traitement juridique identique.* Il en résulte cependant une conséquence importante. A partir du moment où les critères retenus pour apprécier la force distinctive d'une marque imposée et une marque notoirement connue sont les mêmes, les effets attachés à ces deux catégories doivent également être les mêmes. Autrement dit, lorsque la marque est constituée d'un signe à l'origine descriptif qui s'est imposé sur le marché suisse auprès d'une partie substantielle des cercles concernés sur la base d'un usage médiatique, il faut en déduire non seulement qu'il s'agit d'une marque imposée, mais aussi d'une marque notoirement connue. Une divergence dans l'étendue de la protection de ces deux catégories de signes apparaîtrait alors pour le moins étrange. A partir de là, la question consiste à savoir quelle doit être cette protection : y a-t-il lieu de considérer que la marque imposée jouit à ce titre d'une certaine force publicitaire qui doit être protégée, ou faut-il au contraire admettre que la marque notoirement connue ne jouit que d'un périmètre de protection ordinaire ?
- 43 *Opinion personnelle.* On m'opposera que les fondements donnés à la marque imposée et à la marque notoirement connue sont de prime abord différents, ce qui pourrait justifier une différence quant aux effets de la protection. Le caractère de marque imposée signifie simplement que le public concerné ne voit plus dans le signe concerné une désignation descriptive, mais un signe distinctif pour les produits ou les services proposés par une entreprise donnée ; c'est donc bien la force distinctive du signe que le droit cherche ici à protéger, en évitant le risque de toute confusion auprès du public concerné. On pourrait soutenir qu'il en va différemment de la marque notoirement connue ; bien que la protection soit cantonnée par le principe de spécialité, l'art. 6^{bis} CUP cherche avant tout à empêcher l'appropriation frauduleuse par des tiers de la valeur incarnée par une marque étrangère, et donc à protéger également de manière indirecte sa fonction publicitaire. De prime abord, la marque

notoirement connue se rapproche donc en réalité beaucoup plus de la marque de haute renommée que de la marque imposée; il n'est donc guère surprenant que de nombreux Etats ne fassent guère de distinction entre les deux catégories de marques⁵³, et que l'art. 16 ch. 3 ADPIC établisse quant à lui un lien direct entre ces deux types de signes⁵⁴. Tous ces points sont irréfutables. Toutefois, à mon sens, l'erreur réside en réalité dans l'idée selon laquelle les marques imposées devraient bénéficier d'un champ de protection ordinaire, pour une raison très simple: il est indubitable que la très large majorité des marques enregistrées sans avoir dû s'imposer sur le marché (au motif qu'elles étaient dès l'origine susceptibles de revêtir un caractère distinctif en tant que désignations de fantaisie) ne sont ni connues ni reconnues par la moitié des cercles concernés; sans doute la très large majorité ne dépasse-t-elle pas le 1% de reconnaissance effective auprès des cercles concernés. Soutenir que des marques effectivement reconnues par la moitié des cercles concernés devraient être traitées de la même manière que celles reconnues par moins de 1% de la population apparaît donc pour le moins surprenant. Il ne fait en effet guère de doute qu'en étant reconnue comme distinctive par la moitié des cercles concernés, en disposant du même coup du même taux de reconnaissance que la marque notoirement connue, la marque imposée *est* notoirement connue par les cercles concernés et, à ce titre, qu'elle jouit d'une force de pénétration publicitaire qui mérite d'être protégée.

Conclusion intermédiaire. A partir du moment où l'on reconnaît une force publicitaire tant à la marque imposée qu'à la marque notoirement connue, tout l'enjeu consiste dès lors à savoir si une protection cantonnée à l'existence d'un risque de confusion apparaît justifiée. Le simple fait que la haute renommée doive jouir d'une considération générale auprès du public alors que les marques imposée et notoirement connues ne devraient l'être qu'auprès des cercles concernés justifie-t-il une différence de traitement aussi significative entre ces catégories? Je ne le

44

53 Voir ainsi la contribution de JACQUES AZÉMA dans ce volume, p. 23 ss.

54 Selon cette disposition: «l'art. 6^{bis} de la Convention de Paris (1967) s'appliquera *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée».

pense pas; nous y reviendrons⁵⁵. Avant cela, il est cependant nécessaire d'examiner l'étendue de la protection conférée à la seule marque qui, en Suisse, se voit expressément protéger dans sa fonction publicitaire, à savoir la marque de haute renommée, et de se demander dans quelle mesure une telle protection apparaît justifiée.

B. La marque de haute renommée

- 45 *Double objectif*. Une fois admis que la marque est de « haute renommée »⁵⁶, son titulaire sera non seulement protégé en vertu des art. 3 et 13 LPM, soit contre l'utilisation d'un signe identique ou similaire au sien pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (protection de la fonction distinctive), mais aussi contre l'utilisation de sa marque pour tous les produits ou services dans les circonstances particulières définies à l'art. 15 LPM (protection de la fonction publicitaire). Encore faut-il pour cela que la haute renommée permettant de déroger au principe de spécialité ait été acquise avant l'exploitation du signe en question, comme en témoigne l'art. 15 al. 2 LPM⁵⁷; point n'est en revanche besoin d'une faute de la part du tiers, plus particulièrement d'une intention, celle-ci ne jouant de rôle que dans le cadre d'une éventuelle action en dommages-intérêts⁵⁸. A supposer que cette condition temporelle soit remplie, l'art. 15 LPM permettra au titulaire d'invoquer son droit exclusif dans les hypothèses suivantes:
- 46 *Atteinte au caractère distinctif*. Tout d'abord, lorsque cette utilisation menace le caractère distinctif de la marque de haute renommée⁵⁹. En ce cas, le signe utilisé par le tiers sera souvent identique ou à tout le moins

55 Cf. *infra* N 58 et suivants.

56 Pour un tour d'horizon de la situation en Suisse: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 29–30 et MARBACH, SIWR III/1, N 1675 (ont ainsi été admises comme marques de haute renommée Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti, tandis que ce caractère a été refusé à Riesen, Helvetic Tours, Playboy, Audi et Torino).

57 MARBACH, N 1656; WILLI, art. 15 N 34–36; DAVID, art. 15 N 9–10; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 69 ss.

58 MARBACH, N 1677; WILLI, art. 15 N 21; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 31. S'agissant d'une marque de haute renommée, l'intention sera cependant souvent présente, puisque le tiers cherchera bien souvent à tirer profit de cette réputation pour opérer un transfert d'image en sa faveur.

59 A ce sujet: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 55 ss.

similaire à la marque du titulaire, mais il sera fréquemment exploité pour des produits ou services différents⁶⁰. Ce type d'utilisation menacerait le fort pouvoir distinctif de la marque, en en diluant le caractère. Cette exploitation risquerait de semer le trouble dans l'esprit du public et de faire perdre à la marque l'unicité dont elle jouit à leurs yeux. LAREDO suggère que seule une dilution effective devrait permettre l'application de l'art. 15 LPM, de sorte que les tribunaux devraient procéder en deux temps, en commençant par s'interroger sur la possibilité d'une dilution puis, dans l'affirmative, en se demandant si une telle dilution a effectivement eu lieu⁶¹. Une telle approche me semble toutefois trop restrictive dans la mesure où, en pratique, la preuve d'une dilution effective sera extrêmement difficile à rapporter. Des études empiriques tendent en effet à démontrer que le risque de dilution est en fait inexistant⁶². Le prétendu risque de dilution serait donc plus le reflet d'une appréhension que d'une réalité. A tout le moins l'exigence de la preuve effective d'un tel risque équivaut-elle en pratique à empêcher toute action en dilution.

Exploitation de la réputation. Ensuite, le titulaire d'une marque de haute renommée peut invoquer son droit exclusif lorsque le signe utilisé par le tiers exploite sa réputation. Le tiers cherche dans ce cadre à tirer profit de l'impact publicitaire de la marque en la parasitant⁶³. Point n'est alors besoin que le signe soit identique ou similaire à la marque ou qu'il en résulte un risque de confusion. Il suffit à mon avis que les *traits essentiels de la marque qui permettent d'opérer un transfert d'image dans l'esprit du public* soient repris par le tiers. Un tel transfert n'est toutefois possible que si le public effectue un certain rapprochement

47

60 Voir SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 62 ss, cependant plus généreux que nous en tant qu'il considère que la similarité doit être appréciée au regard de l'art. 3 LPM, et être d'autant plus large que le signe est connu. A notre sens, la dilution requiert toutefois une similarité assez prononcée, en particulier lorsqu'elle a lieu sur des produits ou services différents comme il en ira généralement (principe conforme à l'idée de l'interdépendance [« *Wechselwirkung* »]).

61 LAREDO, sic! 2006, p. 79.

62 ROBERT G. BONE, A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision, 11 Intell. Prop. L. Bull. 187 (2007), spéc. p. 192; REBECCA TUSHNET, Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science, 86 Texas L. Rev. 507 (2008), spéc. p. 546 ss; DANIEL KLERMAN, Trademark Dilution, Search Costs and Naked Licensing, 74 Fordham L. Rev. 1759 (2006), p. 1764 ss; MARK LEMLEY/MARK MC KENNA, Irrelevant Confusion, 62 Stan. L. Rev. 413 (2010), p. 429 ss.

63 Pour un exemple: ATF 124 III 277 c. 3 b, JdT 1998 I 324 *Nike*.

entre les signes des parties ce qui, en pratique, ne devrait pas être le cas lorsque les prestations proposées par les parties sont si différentes que toute expansion dans ce domaine d'activité serait d'emblée exclu et inimaginable en pratique⁶⁴. Ce faisant, l'art. 15 LPM protège les investissements et les efforts consentis par le titulaire pour atteindre un tel impact publicitaire, en faisant interdiction au tiers de pouvoir profiter de ces efforts sans sacrifice correspondant. Indirectement, cette interdiction assure également au titulaire une expansion plus facile de ses activités dans d'autres domaines; une telle intention n'est toutefois nullement décisive⁶⁵.

- 48 *Dénigrement*. Enfin, le titulaire d'une marque de haute renommée peut invoquer son droit exclusif à l'encontre de toute utilisation qui lui porte atteinte. En ce cas, la marque est utilisée par un tiers soit pour le dénigrer, soit en relation avec des produits ou services avec lesquels le titulaire n'a aucune envie d'être associé, motif étant tiré du fait que cette association risque de créer une image négative dans l'esprit du public (en raison de la nature de ces produits ou de leur mauvaise qualité)⁶⁶. A mon sens, rien ne justifie que seules les marques de haute renommée soient protégées contre une atteinte à la personnalité de leurs titulaires; tel n'est du reste pas le cas. Toute atteinte à la personnalité économique est en soi illicite, indépendamment de la notoriété du signe concerné, qui ne jouera à mon sens de rôle que dans l'évaluation du préjudice et l'éventuel montant des dommages-intérêts. Est-il justifié d'octroyer un droit exclusif en

64 En ce sens également: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 46. Rien ne devrait cependant néanmoins interdire au titulaire de chercher à se prévaloir de l'art. 15 LPM, motif étant tiré du fait qu'une telle exploitation lui porte atteinte en ce sens qu'il ne souhaite pas voir sa marque associée à de tels produits qui ne correspondent pas à son image.

65 WILLI, art. 15 N 24, relève ainsi que, dans l'affaire *Nike*, le fait que le titulaire de la marque ait expressément exclu toute expansion de ses activités dans le domaine des cosmétiques était sans importance; un tel refus d'expansion peut à notre sens démontrer que le titulaire ne souhaite justement pas voir sa marque associée auxdits produits, hypothèse qui tombe également sous le coup de l'art. 15 LPM.

66 MARBACH, N 1685; WILLI, art. 15 N 26; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 48 ss; LAREDO, sic! 2006, p. 78. On réservera ici le cas particulier de la parodie de la marque, qui nécessitera une pesée des intérêts entre celui du tiers à pouvoir faire usage de sa liberté d'expression, et celui du titulaire à préserver l'image de sa marque (à ce sujet: MAYA HERTIG RANDALL, Le regard d'une constitutionnaliste sur la parodie des marques, in: Kunz Peter V. et al (éd.), Festschrift für Roland von Büren, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Bâle 2009, p. 415 ss).

la matière ? On peut non seulement en douter, mais soutenir que le titulaire aura tout intérêt à agir par le biais des art. 28 et suivants CC. En effet, une telle atteinte peut être sanctionnée par une action en violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale ou des droits de la personnalité ; or, à l'inverse d'une action intentée sur la base de l'art. 15 LPM, où le titulaire supporte le fardeau de la preuve, faire reposer son action sur l'art. 28 CC lui permet de bénéficier d'une présomption quant au caractère illicite de l'atteinte. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'octroi d'un droit exclusif n'est donc pas nécessairement à l'avantage du titulaire en la matière ; en tous les cas, il n'apparaît guère utile.

Identité – similarité – association mentale. L'art. 15 LPM parle de « marque », sans évoquer la question de savoir si la protection étendue de cette disposition n'est conférée qu'à la marque reprise à l'identique, ou si elle s'étend à des signes similaires. Si le recours à un signe identique ou quasiment identique sera fréquent lorsque le but recherché par le tiers consiste à exploiter la réputation de la marque à son profit pour des produits différents, rien n'interdit à notre avis que le signe soit non seulement similaire⁶⁷, mais également qu'il induise une *simple association mentale par la reprise de traits caractéristiques* sans pour autant susciter de risque de confusion⁶⁸. En effet, à partir du moment où l'art. 15 LPM ne tend pas uniquement à protéger la force distinctive du signe contre un risque de confusion ou sa dilution, mais qu'il cherche plus largement à protéger la réputation du signe, c'est bien contre la déloyauté et le parasitisme du comportement incriminé que le titulaire doit être protégé. Or, tel est le cas lorsque le tiers cherche à profiter des investissements consentis par le titulaire et bénéficiaire indirectement de sa réputation pour susciter une association mentale entre ses produits et la marque en question, par la reprise de traits caractéristiques qui suscitent une réminiscence dans l'esprit du public. Une protection allant au-delà de la simple similarité des signes est donc à mon avis conforme à la *ratio* de la norme.

67 En ce sens : MARBACH, N 1689, pour qui l'appréciation de la similarité doit avoir lieu au regard de l'art. 3 LPM ; HEINZELMANN, p. 165.

68 Ainsi l'affaire *Rivella/Apiella* aurait-elle à notre avis dû permettre au titulaire de revendiquer la protection de l'art. 15 LPM si sa marque avait été considérée comme étant de haute renommée (ce qui n'a pas été le cas), dès lors que la ressemblance frappante entre les signes ne laissait guère de doute quant à l'exploitation de la réputation, même s'il n'existait aucun risque de confusion entre eux (ATF 126 III 315). En ce sens également : SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 40 ; LAREDO, sic ! 2006, p. 82 s.

IV. Evolution désirable

A. Conclusions intermédiaires

50 *Remarques générales.* Les pages qui précèdent nous ont permis d'aboutir aux constats suivants :

- Il ressort d'une interprétation littérale des art. 6^{bis} CUP et 15 LPM une *différence quant à l'objet de la protection* : alors que la marque notoirement connue est protégée dans sa fonction distinctive en tant que le droit exclusif qui y est rattaché permet à son titulaire de s'opposer à l'exploitation d'un signe identique ou similaire à sa marque lorsqu'il en résulte un risque de confusion, la marque de haute renommée est également protégée dans sa fonction publicitaire, soit contre toute atteinte à sa réputation (N 2 ss).
- De cette différence fonctionnelle résulte que la notoriété au sens de l'art. 6^{bis} CUP s'apprécie au regard des *cercles concernés* par les produits ou services proposés par le titulaire, tandis que la haute renommée exige la prise en compte *du public dans son ensemble* (N 8 ss).
- La question de savoir si l'application de l'art. 6^{bis} CUP exige un *rapport d'extranéité* est discutée. Le Tribunal administratif fédéral admet que les ressortissants suisses sont en droit de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP, à la condition toutefois que le signe dont ils invoquent le caractère notoirement connu soit enregistré comme marque à l'étranger. De mon point de vue, la question n'a en réalité qu'un intérêt pratique limité en raison des conditions d'application comparables posées par l'art. 3 lit. d LCD ; l'art. 6^{bis} CUP ne présente de prime abord d'intérêt en l'absence de tout rapport d'extranéité que dans l'hypothèse où le titulaire suisse d'un signe distinctif non enregistré ne peut pas démontrer un usage antérieur de son signe par rapport à celui de la partie adverse (comme l'exige le droit de la concurrence déloyale) (N 12 ss).
- S'il est unanimement admis que la marque notoirement connue n'a pas besoin d'être enregistrée pour être protégée, plus discutée est la question de savoir s'il en va de même de la marque de haute renommée. Telle est à mon avis à tort l'opinion de la doctrine majoritaire. A supposer qu'un élément d'extranéité soit exigé pour que l'art. 6^{bis} CUP soit applicable (ce qui est l'avis de la doctrine

me semble-t-il majoritaire), je ne vois pas à quel titre le titulaire suisse d'une marque de haute renommée pourrait se passer de l'enregistrement de son signe, alors que celui d'une marque notoirement connue ne pourrait invoquer l'art. 6^{bis} CUP (et donc déroger au principe de l'enregistrement) (N 16 ss).

- Seule la marque notoirement connue constitue une marque « antérieure » au sens de l'art. 3 LPM, qui permet à son titulaire de s'en prévaloir dans le cadre d'une *procédure d'opposition*. Tel n'est en revanche pas le cas de la marque de haute renommée, que son titulaire ne peut invoquer que dans le cadre d'une procédure civile (N 19 ss).

Critères d'appréciation (N 22 ss). Tant la notoriété que la haute renommée s'apprécient au regard du public suisse ce qui, s'agissant de la marque notoirement connue, n'exclut pas la prise en compte de minorités linguistiques lorsque les produits ou services concernés s'adressent plus particulièrement à ces cercles (la question ne se pose guère à mon avis pour la marque de haute renommée, où le public considéré dans son ensemble intégrera ces minorités). Ce haut degré de force distinctive doit avoir été acquis dans les trois régions linguistiques, ce qui n'implique pas pour autant qu'il soit équivalent dans ces trois régions, ni même que le signe y soit utilisé; seul son degré de reconnaissance importe. Bien que la jurisprudence ait posé d'autres critères (qualitatifs) pour apprécier la haute renommée, ces derniers revêtent à mon avis une importance secondaire par rapport à celui, quantitatif, du degré de reconnaissance dont jouit le signe auprès du public déterminant. Si la jurisprudence se refuse à fixer des pourcentages, ceux-ci n'en sont pas moins un critère utile pour le praticien; en pratique, un taux de l'ordre de 40–50% de reconnaissance auprès des cercles concernés devrait permettre de conclure à la notoriété du signe concerné, tandis qu'un taux de l'ordre de 50% considéré auprès de l'ensemble du public suisse devrait permettre de conclure à la haute renommée du signe. En pratique, le mode le plus simple pour rapporter la preuve de cette reconnaissance (sauf à constater un fait notoire qui ne se conçoit guère que pour la haute renommée) consiste à procéder à un sondage d'opinion, mais rien n'exclut au titulaire de recourir à d'autres modes de preuve.

Effets de la protection (N 39 ss):

- La marque notoirement connue et la marque imposée exigent toutes deux un taux de reconnaissance de l'ordre de 50% auprès

des cercles concernés. Il en résulte qu'à la différence des marques ordinaires, qui jouissent d'une force distinctive dès l'origine sans pour autant bénéficier d'une reconnaissance effective par le public cible, tant la marque notoirement connue que la marque imposée jouissent d'une force de pénétration publicitaire importante qui, à ce titre, mérite à mon avis d'être protégée (N 39 ss).

- La marque de haute renommée est protégée dans sa fonction publicitaire par l'art. 15 LPM, qui confère à son titulaire des droits exclusifs spécifiques contre toute atteinte portée à la réputation de sa marque. Si le phénomène de la dilution n'est soutenu par aucune preuve scientifique et que toute activité de dénigrement est sanctionnée indépendamment de la notoriété de la marque (ne serait-ce que par une action en violation des droits de la personnalité ou de concurrence déloyale), la protection conférée au titulaire contre le transfert d'image résultant de la reprise de certains traits caractéristiques de sa marque, traits qui créent une association mentale entre les deux produits, mérite de retenir l'attention (N 45 ss).

53 A ce jour, seul le titulaire d'une marque de haute renommée peut exercer en droit suisse ses droits exclusifs à l'encontre de l'exploitation de la fonction publicitaire de sa marque. Or, à partir du moment où la marque imposée est une marque notoirement connue, et qu'il résulte de la reconnaissance effective de ces marques par la moitié des cercles concernés un indéniable pouvoir publicitaire, rien ne justifie que cette fonction publicitaire ne soit pas protégée par l'octroi d'un droit exclusif. Toute la question consiste à savoir quelle doit en être l'étendue. S'agissant de la marque de haute renommée, nous avons vu qu'en réalité, c'est bien l'exploitation de la réputation qui constitue le cœur de la protection, le risque de dilution étant en revanche inexistant et le dénigrement en toute hypothèse sanctionné indépendamment de la notoriété du signe⁶⁹. Dans la suite de cet exposé, nous allons donc nous intéresser à la manière dont les tribunaux suisses ont sanctionné les actes de parasitisme pour apprécier l'étendue de la protection conférée à ce jour contre de tels actes.

69 Cf. *supra* N 46 et 48.

B. Parasitisme indirect et droit suisse

Source et notion. La jurisprudence rendue en matière de parasitisme l'a avant tout été en application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus particulièrement au regard des art. 2 et 3 lit. d et e LCD. On distingue traditionnellement entre deux types de comportements parasitaires. L'un, dit parasitisme direct, implique que le tiers se réfère expressément au signe ou produit de la partie demanderesse, que ce soit au travers d'une publicité comparative ou d'indications expresses comme «équivalent à», «selon la recette de» et autre référence équivalente. Le second, dit parasitisme indirect, implique que le tiers se réfère indirectement au signe ou produit de la partie demanderesse, en suscitant par certains procédés une association mentale entre son produit et celui original du demandeur. Seul ce second type de comportement retiendra ici notre attention. 54

Jurisprudence. La jurisprudence en la matière a été fluctuante. En matière d'emballages et de présentation de produits, le Tribunal fédéral a fait preuve d'une certaine réticence, considérant le plus souvent qu'à défaut de force distinctive d'une telle présentation sur le marché, la mention d'une marque verbale différente sur les emballages suffisait à exclure tout risque de confusion⁷⁰. On relèvera cependant que, dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a fait de l'existence d'un risque de confusion le critère déterminant, n'examinant la situation que sous l'angle de ce qui, aujourd'hui, est l'art. 3 lit. d LCD. Or, il ne fait guère de doute qu'à défaut d'une présentation à ce point distinctive qu'elle s'ancrera dans l'esprit du public concerné au point de reléguer l'élément verbal à l'arrière-plan, un tel élément sera généralement suffisant pour exclure tout risque de confusion. En matière de parasitisme, la question de savoir s'il existe ou n'existe pas de risque de confusion est toutefois sans intérêt⁷¹. Seul importe le fait que le tiers suscite par la reprise de certains traits caractéristiques une association mentale entre son produit et celui du titulaire original, en opérant du même coup à son profit un transfert d'image pour promouvoir ses prestations. Après avoir quelque peu mélangé les deux types de comportements, en traitant sous l'angle du risque de confusion de comportements qui relevaient pourtant clairement du parasitisme⁷², Le Tribunal fédéral a désormais pris 55

70 Voir, parmi d'autres: ATF 135 III 446 c. 7.5, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

71 On peut ainsi citer l'article de JOHN SCHAEFFER, au titre éloquent: *Trademark Infringement and Dilution Are Different – It's simple*, 100 TMR 808 (2010).

72 ATF 126 III 315 *Rivella/Apiella*.

conscience de la différence fondamentale qui existe entre ces deux types de comportements, et fait aujourd'hui reposer une telle action sous l'angle de l'art. 3 lit. e LCD⁷³. S'il est ainsi désormais possible de lutter en droit suisse contre les comportements parasitaires indépendamment de tout risque de confusion, sous l'angle de l'art. 3 lit. e LCD, le Tribunal fédéral est en revanche encore hésitant quant à la manière de circonscrire ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas. A ce jour, l'approche retenue est restrictive. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il considéré dans l'arrêt *Maltesers* que⁷⁴:

«[...] *Vielmehr ist nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung für einen solchen Fall überdies erforderlich, dass die Anlehnung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind.* »

- 56 *Critère – besoin légitime d'informer le public cible.* Soutenir d'un côté comme le fait le Tribunal fédéral que le parasitisme ne doit être sanctionné que s'il apparaît manifeste et ne peut être interprété autrement, tout en laissant entendre de l'autre que tel est le cas lorsque l'exploitation de la réputation d'autrui n'est pas justifiée par un souci d'information me paraît pour le moins contradictoire. S'il est à mon sens exact que le besoin d'information constitue la limite en la matière, la question décisive consiste en réalité à déterminer si, dans un cas donné, le tiers n'avait *aucune autre alternative raisonnable à disposition* que de se référer au produit ou à la marque du titulaire pour faire passer son message⁷⁵. Or, cette question ne se pose à mon sens guère qu'en matière de parasitisme direct; rares seront en revanche les circonstances dans lesquelles un rapprochement implicite sera justifié par un souci légitime d'informer le public en matière de parasitisme indirect. En ce cas, le tiers ne recherche en effet nullement à communiquer des informations comparées et objectives au public qu'il ne pourrait convier

73 TF, sic! 2008, p. 454 *IWC/WMC*; TF, sic! 2008, p. 907 *Botox/Botoïna II*; ATF 135 III 446, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

74 ATF 135 III 446 c. 7.5, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

75 En ce sens également me semble-t-il: GLÖCKNER, p. 288.

autrement; le seul objectif poursuivi consiste à susciter à son profit une association mentale auprès du public cible entre les produits de manière à promouvoir ses prestations. De mon point de vue, on ne peut y voir un souci d'information légitime et nécessaire qui ne pourrait pas faire l'objet d'alternatives. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'a pas encore tiré tous les enseignements du parasitisme indirect, dont le caractère déloyal sera à mon sens systématique en tant qu'il n'est pas justifié par un besoin d'information, à la différence des cas de parasitisme direct pour lesquels ce besoin et la question des alternatives raisonnables pour communiquer son message se pose en revanche bel et bien. Tout au plus réservera-t-on l'hypothèse où la reprise de certains traits (par exemple une couleur donnée) s'explique en raison du fait que le trait en question correspond à un standard dans l'industrie pour les produits ou services en question⁷⁶; tel ne devrait cependant jamais être le cas pour un signe verbal (sauf dégénérescence du signe).

Réputation et cercles concernés (concurrence déloyale). En pratique, le tiers n'a à l'évidence d'intérêt à se rapprocher de la présentation donnée au produit du titulaire ou à sa marque que s'il peut en retirer un bénéfice. En pratique, tel ne sera le cas que si cette présentation ou marque bénéficient d'un impact publicitaire, lequel est manifestement lié à la notoriété de la présentation ou de la marque sur le marché. Faut-il en déduire que le titulaire doit rapporter la preuve d'une telle notoriété auprès du public? Pas à mon sens dans le cadre du *droit de la concurrence déloyale*. Le comportement à sanctionner et qu'il convient de décourager est ici celui du concurrent. Seul importe le fait que lui considère pouvoir tirer profit de la présentation ou de la marque du titulaire en suscitant une telle association mentale auprès du public même si, en réalité, il se trompe. Certes, en ce cas, le rapprochement ne crée aucun préjudice pour le titulaire. La question de savoir si le titulaire subit ou ne subit aucun préjudice n'a toutefois d'intérêt que dans le cadre d'une action en dommages-intérêts. Son absence n'exclut cependant nullement la déloyauté du comportement et l'intérêt à agir en cessation de trouble; seule la possibilité d'obtenir une réparation pécuniaire sera en ce cas exclue. Autrement dit, la question ne consiste pas à mon avis à savoir de quelle manière les cercles concernés perçoivent

76 Cela n'exclut nullement que le trait en question ait à l'origine été utilisé par une entreprise déterminée pour ses produits; il faudrait alors voir dans l'évolution de ce trait en un standard de l'industrie une sorte de dégénérescence de la caractéristique en question.

la présentation ou la marque du titulaire sur le marché (la situation est différente en droit des marques), respectivement si cette dernière jouit d'une certaine notoriété qui rend efficace le parasitisme recherché, mais uniquement si le concurrent qui s'inspire de cette présentation ou de cette marque le fait délibérément pour exploiter la réputation qu'il croit y déceler. Quand bien même le droit de la concurrence déloyale fait en principe abstraction de la bonne ou mauvaise foi quant au comportement incriminé, le parasitisme indirect exclut toute bonne foi et résulte d'un comportement intentionnel.

C. Vers une prise en compte du parasitisme en droit des marques ?

58 *Reconnaissance de la fonction publicitaire.* A ce jour, l'exploitation de la réputation d'autrui n'est sanctionnée en droit des marques que sous l'angle de l'art. 15 LPM. A partir du moment où il est avéré que les marques notoirement connues et les marques imposées jouissent également d'une force publicitaire indéniable, rien ne justifie pourtant que l'exploitation de leur réputation ne tombe pas sous le coup de leurs droits exclusifs. Une telle extension est du reste conforme à la solution retenue par l'art. 4 ch. 1 lit. b de la Recommandation de l'OMPI, qui traite uniformément à cet égard de la marque notoirement connue et de la marque de haute renommée, en les assimilant quant à l'étendue de la protection qui leur est conférée. Outre le fait qu'elle me semble justifiée, cette reconnaissance de la fonction publicitaire et l'extension de la protection qui en résulte permettrait au droit suisse d'aller dans la mouvance du droit communautaire, puisque la Cour de Justice reconnaît depuis l'affaire L'Oréal que tant la fonction distinctive de la marque que sa fonction publicitaire méritent d'être protégées, sans pour autant clairement indiquer ce qu'il fallait en déduire quant à l'étendue de la protection⁷⁷. Jürg Simon s'est déjà fait l'écho en droit suisse de cette jurisprudence et de l'évolution à laquelle elle pourrait conduire⁷⁸.

77 CJUE, C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, confirmé notamment le 23 mars 2010 par l'arrêt Google, C-236/08.

78 JÜRIG SIMON, Intel, L'Oréal, Chanel – Reputationsschutz für Marken, sic! 2010, p. 455 ss; JÜRIG SIMON/SASKIA ESCHMANN, Reputationsschutz für Marken – Vom Wachsen einer zarten Pflanze, in: Oertle Matthias et al. (éd.), *Liber amicorum für Rudolf Tschäni*, Zurich 2010, p. 506 ss.

Limitation à la reconnaissance de la fonction publicitaire. Le droit communautaire va même plus loin, puisqu'une telle fonction semble être reconnue et protégée indépendamment de la notoriété du signe, soit également pour les marques ordinaires. A mon avis, on ne peut pourtant pas considérer que les marques remplissent de manière générale une fonction publicitaire qui mérite d'être protégée. Certes, en soi, la marque constitue un signe distinctif qui, à ce titre, permet non seulement au consommateur de reconnaître un produit, mais également à son titulaire d'en assurer la promotion, raison pour laquelle les droits exclusifs s'étendent du reste à l'utilisation de la marque à titre publicitaire⁷⁹. Cependant, le droit pour le titulaire d'*utiliser sa marque à titre publicitaire* ne signifie pas encore que celle-ci jouit d'un *impact publicitaire*. Pour bénéficier d'un tel impact, la marque doit être connue et reconnue par le public. Or, à partir du moment où n'importe quel signe susceptible d'être distinctif peut être enregistré comme marque, sans que le déposant n'ait à démontrer une reconnaissance effective de son signe par le public concerné, il va de soi que fonction distinctive et publicitaire apparaissent clairement différentes. Si toute marque enregistrée remplit une fonction distinctive, rares sont en revanche celles qui remplissent une fonction publicitaire, une fonction dont la reconnaissance et la protection doit être subordonnée (à la différence d'une action intentée en droit de la concurrence déloyale) à une *reconnaissance effective par le public concerné*. Autrement dit, quelle que soit la marque concernée, le titulaire devra rapporter la preuve que la fonction distinctive de sa marque est *effectivement* reconnue sur le marché, soit qu'elle s'y est imposée pour voir sa fonction publicitaire protégée par l'octroi d'un droit exclusif en la matière.

Etendue de la protection de la fonction publicitaire. Alors que la fonction distinctive de la marque est protégée lorsque son utilisation par un tiers suscite un risque de confusion, la fonction publicitaire de la marque doit être protégée lorsque le tiers en exploite la réputation. Autrement dit, la fonction distinctive est à mon avis intrinsèquement liée à la notion de risque de confusion, tandis que la fonction publicitaire l'est à celle de parasitisme. Etant admis que le concept de parasitisme indirect est le même en droit des marques qu'en droit de la concurrence déloyale, on peut ici renvoyer aux considérations émises plus haut⁸⁰. De manière

79 Voir en ce sens en droit suisse l'art. 13 al. 2 lit. e LPM.

80 Cf. *supra* N 54 à 56.

générale, on retiendra que l'exploitation de la fonction publicitaire de la marque et la violation du droit exclusif en résultant devraient à l'évidence être admises plus largement que la violation du droit résultant de l'atteinte à sa fonction distinctive. Ainsi devrait-on à mon avis en particulier admettre qu'une telle atteinte est susceptible de se produire :

- non seulement pour des produits ou services identiques ou similaires, mais aussi à tout le moins pour des produits ou services *comparables*, compris comme ceux susceptibles de faire l'objet d'une extension future cohérente avec la stratégie commerciale du titulaire. Seule la marque de haute renommée devrait en revanche continuer à bénéficier d'une protection étendue à des produits ou services complètement différents de ceux proposés par son titulaire, ne serait-ce que parce qu'elle seule exige une considération générale auprès du public suisse considéré dans son ensemble⁸¹.
- non seulement pour des signes identiques ou similaires, mais également pour tout signe suscitant par la reprise de traits caractéristiques (*look and feel*) une *association mentale* avec la marque du titulaire. On relèvera que, selon une étude menée en Angleterre par le *British Brands Group*, les traits caractéristiques qui retiennent – ne serait-ce qu'inconsciemment – l'attention du consommateur et sont ainsi susceptibles d'être associés mentalement avec une marque antérieure sont, dans l'ordre : la couleur, la forme donnée au produit, le design global, le style de caractère et la marque. La question de savoir si la reprise d'un seul de ces traits est ainsi susceptible d'opérer un transfert d'image ou s'il en faut plusieurs dépendra à l'évidence d'une appréciation au cas par cas.

V. Conclusion

- 61 Si la marque notoirement connue et la marque de haute renommée présentent des différences, ne serait-ce que quant aux publics à prendre en considération pour apprécier leur « réputation », toutes deux disposent en réalité d'un *impact publicitaire* indéniable grâce à la reconnaissance effective dont elles jouissent auprès du public. Tel est également le cas

81 On peut à vrai dire se demander si une telle extension apparaît véritablement justifiée, question sur laquelle nous renonçons à prendre position ici compte tenu du texte de quoi qu'il en soit clair de l'art. 15 LPM.

de la marque imposée dont les critères d'appréciation, comparables à ceux retenus pour la marque notoirement connue, en font en réalité une marque notoire en droit suisse.

A partir du moment où ces trois catégories de marques jouissent d'un impact publicitaire, la question se pose de savoir s'il est justifié de limiter la protection de leur rôle publicitaire à la marque de haute renommée. Poser la question, c'est y répondre, et la Cour de Justice ne manque du reste pas de répéter depuis l'arrêt *L'Oréal/Bellure* que la marque se voit protéger dans deux fonctions que sont les fonctions distinctive et publicitaire. Si l'extension suggérée par la Cour de protéger toutes les marques dans leur fonction publicitaire me semble exagérée en ce sens que seules les marques effectivement reconnues remplissent une véritable fonction publicitaire, il ne fait en revanche guère de toute que les marques «jouissant d'une réputation», que l'on considérera comme étant celles effectivement reconnues par le public, à savoir les marques imposées, notoirement connues et de haute renommée, méritent une telle protection. 62

La protection conférée aux titulaires de ces catégories de marques contre l'exploitation de leur réputation mérite à mes yeux qu'ils se voient conférer à l'avenir un droit exclusif contre toute utilisation d'un signe suscitant une association mentale dans l'esprit des cercles concernés avec le leur (ce qui implique la reprise de traits caractéristiques) lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou services non seulement identiques ou similaires, mais également comparables, compris comme ceux susceptibles de faire l'objet d'une extension future cohérente avec la stratégie commerciale du titulaire. La reprise de telles caractéristiques ne doit être admise que si la caractéristique en question constitue un standard dans l'industrie concernée (ce qui est difficile s'agissant d'une dénomination verbale) ou si le tiers ne dispose d'aucune autre alternative raisonnable pour faire passer son message ce qui, en matière de parasitisme indirect, est difficilement concevable. 63

Cet ouvrage constitue le troisième volume de la collection p@ropriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) éditée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra). Il rassemble les contributions (présentées ci-dessous) qui ont été rédigées (en français ou en anglais) à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) organisée en coopération avec l'International Trademark Association (INTA) le 15 février 2011 à Genève sur le thème « Marques notoires et de haute renommée / *Famous and Well-Known Trademarks* ».

This book is the third volume in the series p@ropriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) which is edited at the Law School of the University of Geneva (by Prof. Jacques de Werra). It collects the papers (listed below) which have been written (in English or in French) for the intellectual property law conference («Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle», www.jdpi.ch) which was organized in cooperation with the International Trademark Association (INTA) on February 15, 2011 in Geneva on the topic « Marques notoires et de haute renommée / *Famous and Well-Known Trademarks* ».

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom (Ilanah Simon Fhima), *Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français* (Jacques Azéma), *Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse* (Philippe Gilliéron), *Protection of Well-Known Trademarks in China* (Yuanshi Bu), *AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective* (Anne Marie E. Verschuur).

ISBN 978-3-7255-6389-0

