

Université de Lausanne
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration
publique

Mémoire de maitrise dans le cadre du Master en droit bilingue
des Universités de Zurich et de Lausanne

La marque patronymique
conditions pour son enregistrement, étendue de sa
protection et rapports avec le droit au nom

Session de printemps 2016

Présenté par Alexandra Schneider
Sous la direction du Professeur Ivan Cherpillod

Table des matières

| | |
|--|----|
| Liste des abréviations | iv |
| Bibliographie | vi |
| Introduction | 1 |
| 1. La marque patronymique | 2 |
| 1.1. La notion en général | 2 |
| 1.2. Type de marque selon la nature du signe | 3 |
| 1.3. Titulaire du nom | 3 |
| 2. Conditions de l'enregistrement | 3 |
| 2.1. Nom de famille comme marque | 3 |
| 2.2. Caractère distinctif, art. 1 al. 1 LPM | 4 |
| 2.2.1. Signe descriptif, art. 2 let. a LPM | 5 |
| 2.2.2. Indication de provenance, art. 47 LPM | 5 |
| 2.3. Signe propre à induire en erreur, art. 3 al. 1 let. c LPM | 6 |
| 2.3.1. Marque formée du nom de famille du déposant ou d'un associé de l'entreprise déposante | 7 |
| 2.3.2. Marque formée du nom d'un tiers avec son accord | 8 |
| 2.3.3. Marque formée du nom d'un tiers sans son accord | 9 |
| 2.3.4. La marque peut-elle devenir trompeuse par la suite ? | 10 |
| a. Le déposant porteur du nom cède la marque | 10 |
| b. Le porteur du nom n'est plus associé sous une forme ou une autre à l'entreprise qui est le déposant | 11 |
| c. Le porteur du nom retire son accord à l'utilisation de son nom | 12 |
| 2.3.5. Signes propres à induire en erreur sous l'angle de la loi contre la concurrence déloyale | 12 |
| 2.4. Signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur, art. 2 let. d LPM. | 13 |
| 3. Etendue de la protection de la marque patronymique | 14 |
| 3.1. Force distinctive de la marque patronymique | 14 |
| 3.2. Homonymie | 15 |
| 3.2.1. Conflit entre marques patronymiques identiques ou semblables, pour des produits ou services similaires ou identiques | 16 |
| a. Priorité | 16 |
| b. Étendue de la protection | 16 |

| | | |
|--------|---|----|
| 3.2.2. | Conflit entre marque patronymique et nom de famille identique ou semblable, utilisé comme signe distinctif pour des produits ou services similaires | 18 |
| a. | Priorité | 18 |
| b. | Étendue de la protection | 21 |
| 3.2.3. | Marque patronymique contre raison individuelle contenant un nom de famille identique ou semblable, pour des produits ou services similaires | 22 |
| a. | Notion de raison de commerce | 22 |
| b. | Priorité | 22 |
| c. | Étendue de la protection | 24 |
| 4. | Protection selon le droit au nom, art. 29 CC | 24 |
| 4.1. | Usurpation du nom | 25 |
| 4.2. | Articulation du droit au nom et du droit des marques | 25 |
| 4.3. | Conséquences d'une usurpation du nom | 26 |
| 5. | Protection selon la loi contre la concurrence déloyale | 26 |
| 5.1. | Condition d'application | 26 |
| 5.1.1. | Risque de confusion, art. 3 al. 1 let. d LCD | 27 |
| 5.1.2. | Clause générale, art. 2 LCD | 27 |
| 5.2. | Articulation du droit de la concurrence déloyale, du droit au nom et du droit des marques | 28 |
| 5.3. | Conclusion | 28 |
| 6. | Conclusion | 29 |

Liste des abréviations

| | |
|----------------|---|
| AGVE | Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide |
| al. | alinéa(s) |
| art. | article(s) |
| ATF | Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral |
| CC | Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) |
| <i>cf.</i> | <i>confer</i> |
| ch. | chiffre |
| CJCE | Cour de justice des Communautés européennes |
| CO | Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (RS 220) |
| consid. | considérant |
| CREPI | Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle |
| CUP | Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) |
| Directives IPI | Directives en matière de marques, Berne 1.7.2014 |
| FF | Feuille fédérale |
| IPI | Institut fédéral de la propriété intellectuelle |
| JdT | Journal des tribunaux |
| i.c. | <i>in casu</i> |
| LCD | Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241) |
| let. | lettre |
| LMF | Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles du 26 septembre 1980 (RO 12 1) (plus en vigueur) |
| LPM | Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (RS 232.11) |
| ORC | Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (RS 221.411) |
| OPM | Ordonnance sur la protection des marques du 23 décembre 1992 (RS 232.111) |
| p. | page |

| | |
|---------|---|
| pp. | pages |
| PJA | Pratique Juridique Actuelle |
| Rec. | Recueil des arrêts et décisions de la Cour de justice et du Tribunal de première instance (des Communautés européennes) |
| rés. | résumé |
| RS | Recueil systématique |
| RSPI | Revue suisse de la propriété intellectuelle |
| s. (ss) | et suivant(e)(s) |
| sic! | Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence |
| SJ | Semaine judiciaire |
| RSJ | Revue Suisse de Jurisprudence |
| TAF | Tribunal administratif fédéral |
| TF | Tribunal fédéral |

Bibliographie

AGTEN DANIEL, *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Kollisionen mit anderen Unternehmens- und Waren- oder Dienstleistungskennzeichen in der Schweiz*, thèse, Berne 2011 (cité : AGTEN, ...).

ALBERINI ALAIN, *Risque de tromperie quant aux relations commerciales du déposant et art. 2 let. c LPM*, in : Jusletter 20 août 2012 (cité : ALBERINI, N ...).

ARPAGAU RETO, in : Hilty Reto M. / Arpagaus Reto (édit.), *Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, Bâle 2013, art. 3 al. 1 let. d UWG (cité : BSK UWG-ARPAGAU, art. 3 N ...).

ASCHMANN DAVID, in : Noth Michael / Bühler Gregor / Thouvenin Florent (édit.), *Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne 2009, art. 2 let. a (cité : SHK MSchG-ASCHMANN, art. 2 let. a N ...).

BITZI BRUNO, *Der Familienname als Marke unter Berücksichtigung des amerikanischen, deutschen, englischen und französischen Rechts*, thèse, Berne 1972 (cité : BITZI, ...).

BÜCHLER ANDREA / JAKOB DOMINIQUE (édit.), *Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch*, Bâle 2012 (cité : KUKO ZGB-AUTEUR, art. ... N ...).

BÜHLER GREGOR, in : Noth Michael / Bühler Gregor / Thouvenin Florent (édit.), *Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne 2009, art. 17 (cité : SHK MSchG-BÜHLER, art. 17 N ...).

BÜHLER ROLAND, in : Honsell Heinrich / Vogt Nedim Peter / Geiser Thomas (édit.), *Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I (Art. 1 – 456)*, 5^{ème} édition, Bâle 2014, art. 29 (cité : BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N ...).

CHERPILLOD IVAN, *Le droit suisse des marques*, in : CEDIDAC - Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne Nr. 73, Lausanne 2007 (cité : CHERPILLOD, ...).

DAVID LUCAS, *Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage*, in : PJA 1992, 1501-1509 (cité : DAVID, ...).

DAVID LUCAS, *Das neue Markenschutzgesetz : Änderungen aus der Sicht des Praktikers*, in : RSJ 1993, 112-114 (cité : DAVID RSJ, ...).

DAVID LUCAS, *Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht*, Honsell Heinrich / Vogt Nedim Peter / David Lucas (édit.), Bâle 1994 (cité : MSchG-DAVID, art. ... N ...).

DESSEMONTET FRANÇOIS, *Droit à la marque*, in : PJA 1993, 519-523 (cité : DESSEMONTET PJA, ...).

DESSEMONTET FRANÇOIS, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, in : CEDIDAC - Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne Nr. 87, 2^{ème} édition, 2011 Lausanne (cité : DESSEMONTET, N ...).

DE WERRA JACQUES / GILLIÉRON PHILLIPE (édit.), *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, Bâle 2013 (cité : CR PI-AUTEUR, art. ... LPM N ...).

- DE WERRA JACQUES, in : de Werra Jacques / Gilliéron Philippe (édit.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 17 LPM (cité : CR PI-DE WERRA, art. 12 LPM N ...).
- DE WERRA JACQUES, *La marque : arme ou menace pour les créateurs ?*, in : SJ 2012 II, 37-60 (cité : DE WERRA SJ, ...).
- DORIGO LARA / THOUVENIN FLORENT, in : Noth Michael / Bühler Gregor / Thouvenin Florent (édit.), Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), Berne 2009, art. 13 (cité : SHK MSchG-DORIGO / THOUVENIN, art. 13 N ...).
- DÖRR BIANKA S., in : Büchler Andrea / Jakob Dominique (édit.), Kurzkomentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, art. 29 (cité : KUKO ZGB-DÖRR, art. 29 N ...).
- GILLIÉRON PHILLIPPE, in : de Werra Jacques / Gilliéron Philippe (édit.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 1 LPM (cité : CR PI-GILLIÉRON, art. 1 LPM N ...).
- GILLIÉRON PHILIPPE, *Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques*, thèse, Lausanne 2000 (cité : GILLIÉRON, N ...).
- GÖTTING HORST-PETER, *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*, Jus privatum Band 7, Tübingen 1995 (cité : GÖTTING, ...).
- GUYET JAQUES, *la marque patronymique en droit suisse*, in problemi attuali del diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno della rivista di diritto industriale, Milano 1977, 607 ss (cité : GUYET, ...).
- HILTY RETO M. / ARPAGAU RETO (édit.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2013 (cité : BSK UWG-AUTEUR, art. ... N ...).
- HILTY RETO M., Zweck, in : Hilty Reto M. / Arpagaus Reto (édit.), Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2013, art. 1 UWG (cité : BSK UWG-HILTY, art. 1 N ...).
- HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / GEISER THOMAS (édit.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I (Art. 1 – 456), 5^{ème} édition, Bâle 2014 (cité : BSK ZGB I-AUTEUR, art. ... N ...).
- JEANRENAUD YVES, *La nouvelle loi sur la protection des marques*, SJ 1994, 701 ss (cité : JEANRENAUD, ...).
- JENNY ANDREAS, *Die Nachahmungsfreiheit*, thèse, Zurich 1997 (cité : JENNY, ...).
- JOLLER GALLUS, *Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht*, thèse, Berne 2000 (cité : JOLLER, ...).
- LA SPADA-GAIDE ANNE VIRGINIE, in : de Werra Jacques / Gilliéron Philippe (édit.), Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 6 LPM (cité : CR PI-LA SPADA-GAIDE, art. 6 LPM N ...).
- MARBACH EUGEN, *Die eintragungsfähige Marke*, in Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 487, Hausheer Heinz (édit.), Berne 1984 (cité : MARBACH, ...).
- MARBACH EUGEN, in : Von Büren Roland / David Lukas (édit.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht III/1, Markenrecht, 2^{ème} édition, Bâle 2009 (cité : MARBACH SIWR III/1, N ...).

MARTENET VINCENT / HEINEMANN ANDREAS, *Droit de la concurrence*, Genève / Zurich / Bâle 2012 (cité : MARTENET / HEINEMANN, ...).

MEIER ERIC / FRAEFEL STEFAN, in : de Werra Jacques / Gilliéron Philippe (édit.), *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, Bâle 2013, art. 2 LPM (cité : CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N ...).

MEYER CAROLINE B, *Privatrechtliche Persönlichkeitsrechte im kommerziellen Rechtsverkehr, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur tatsächlichen und rechtlichen Kommerzialisierung von Persönlichkeitsrechten*, in : BSzR - Basler Studien zur Rechtswissenschaft Band/Nr. 91, Bâle 2008 (cité : MEYER, ...).

MÜLLER JÜRIG, in : Von Büren Roland / David Lukas (édit.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht V/1, Lauterkeitsrecht*, 2^{ème} édition, Bâle 1998 (art. 1-2 UWG) (cité : MÜLLER SIWR V/1, ...).

NOTH MICHAEL / BÜHLER GREGOR / THOUVENIN FLORENT (édit.), *Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne 2009 (cité : SHK MSchG-AUTEUR, art. ... N ...).

NOTH MICHAEL, in : Noth Michael / Bühler Gregor / Thouvenin Florent (édit.), *Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne 2009, art. 2 let. c et d (cité : SHK MSchG-NOTH, art. ... N ...).

PEDRAZZINI / F.A. PEDRAZZINI, *Unlauterer Wettbewerb*, 2. édition, Berne 2002 (cité : PEDRAZZINI / F.A. PEDRAZZINI, N ...).

RACINE ANDRE-J., *Les marques patronymiques et les problèmes posés par leur notoriété*, thèse, Genève 1966 (cité : RACINE, ...).

SCHLOSSER RALPH / MARADAN CLAUDIA, in : de Werra Jacques / Gilliéron Philippe (édit.), *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, Bâle 2013, art. 3 LPM (cité : CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N ...).

STIEGER WERNER, *Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach Schweizerischem Recht*, 10.3.2006 « <http://www.homburger.ch/fileadmin/publications/LIZVENDE.pdf> [consulté le 4.7.2016] » (cité : STIEGER, ...).

THOUVENIN FLORENT / NOTH MICHAEL, in : Noth Michael / Bühler Gregor / Thouvenin Florent (édit.), *Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne 2009, *Einleitung : Verhältnis kennzeichenrechtlicher Normen* (cité : SHK MSchG- THOUVENIN / NOTH, *Einleitung N ...*).

TROLLER ALOIS, *Immaterialgüterrecht : Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- u. Modellrecht, Wettbewerbsrecht*, Band I, 3^{ème} édition, Bâle / Frankfurt am Main 1983 (cité : TROLLER A., ...)

TROLLER KAMEN, *Précis du droit suisse des biens immatériels*, 2^{ème} édition, 2006 Bâle (cité : TROLLER K., ...)

TROLLER PATRICK, *Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken*, in : PJA 1993, p. 514-518 (cité, TROLLER P., ...).

VIOT CATHERINE, *Comment renforcer la connaissance par le consommateur du caractère patronymique de la marque*, Proceedings of 9th International Marketing Trends Conference 2010 Venice, ed. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, Paris-Venice Marketing Trends Association, « <http://www.marketing-trends-congress.com/node/6096> » [consulté le 4.7.2016] (cité : VIOT, ...).

VON BÜREN ROLAND / DAVID LUKAS (édit.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht V/1, Lauterkeitsrecht, 2^{ème} édition, Bâle 1998 (cité : AUTEUR SIWR V/1, ...).

Introduction

Aujourd'hui, de nombreuses marques sont formées de noms de famille. Comme exemples célèbres parmi tant d'autres, on peut citer « Nestlé » pour les produits alimentaires, « Cailler » pour le chocolat, « Ford » pour les automobiles et « Cartier » pour les bijoux.

Différentes raisons peuvent expliquer ce phénomène. D'une part, la volonté du titulaire de la marque de s'identifier avec son produit ou service, dans la mesure où le succès de la marque sera aussi transmis sur son nom, lui permettant ainsi de profiter directement du renforcement de la valeur de la marque¹. D'autre part, s'il s'agit d'une personne célèbre, sa bonne réputation sera transmise sur le produit en question et elle garantira avec son nom la qualité de celui-ci². De plus, la personnification et le visage humain donné à sa marque et ses marchandises est à considérer comme une vertu, attirant ainsi l'attention des consommateurs, ces derniers s'identifiant mieux avec le produit ou le producteur³.

Pourtant, étant donné que le choix d'un tel signe comme marque n'identifie pas seulement un produit mais aussi une personne (respectivement son appartenance familiale), des difficultés quant à la protection de la marque peuvent surgir. Celles-ci seront examinées dans ce travail.

A titre liminaire, la notion de marque patronymique sera définie (*cf.* chapitre 1), puis seront ensuite examinées les conditions de l'enregistrement de telles marques (*cf.* chapitre 2), en opérant une distinction selon le titulaire de celles-ci, suivie d'une analyse de l'étendue de leur protection (*cf.* chapitre 3). Finalement, leur protection par le droit au nom et par la loi contre la concurrence déloyale sera brièvement présentée (*cf.* chapitre 4, respectivement chapitre 5).

¹ VIOT, 4 ; BITZI, 34.

² BITZI, 34.

³ VIOT, 6.

1. La marque patronymique

1.1. La notion en général

La marque patronymique est une marque au sens de l'art. 1 LPM, c'est-à-dire un signe distinguant un produit ou un service. Ce signe est formé d'un nom de famille (patronyme) seul ou en combinaison avec d'autres éléments, p. ex. un prénom⁴. De surcroît, ce même nom peut former ou être un élément d'une raison de commerce au sens des art. 944 ss CO.

L'utilisation du nom de famille est impérative pour les entreprises individuelles (art. 945 al. 1 CO). Jusqu'au 30 juin 2016, les mêmes considérations étaient valables pour la raison sociale d'une société en nom collectif (art. 947 al. 1 aCO), d'une société en commandite et d'une société en commandite par actions (art. 947 al. 3 aCO). Toutefois, même les raisons sociales des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peuvent être formées de noms de familles (art. 950 CO). C'est par exemple le cas pour la société anonyme « Nestlé ».

Il convient de distinguer les marques patronymiques des marques nominatives (« Namensmarken »). Ces dernières regroupent toutes les marques formées du nom d'une personne physique ou morale, comme les raisons de commerce ne comportant pas de noms de famille⁵, ainsi que les marques formées de prénoms ou de pseudonymes⁶. Puisqu'ils identifient une personne, les marques nominatives sont protégées par le droit au nom de manière similaire aux marques patronymiques, et parfois les principes les concernant sont aussi valables pour celles-ci⁷.

En revanche, ne seront pas examinées les marques n'évoquant pas une association ou un lien quelconque avec une personne physique ou morale – que ce soit le titulaire de la marque ou un tiers –, bien qu'elles soient formées d'un nom de famille. Ces marques, dites « fausses marques patronymiques »⁸, « pseudos marques patronymiques »⁹ ou « marques fantômes »¹⁰, ne se réfèrent qu'à une personne fictive, comme p. ex. « Harry Potter » ou « Massimo Dutti ».

⁴ RACINE, 15 ; GUYET, 607.

⁵ BITZI, 23.

⁶ ATF 92 II 305 consid. 3 p. 310 ; MARBACH, 106 ; RACINE, 67,

⁷ BITZI, 19. Il faut toutefois être attentif aux nuances qui existent entre ces deux notions. P. ex. les prénoms ne possèdent pas la même force distinctive que les noms de famille, ce qui change l'étendue de la protection. (MARBACH, 102).

⁸ http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ces-marques-fantomes-qui-font-vendre_779000.html, [consulté le 4 juillet 2016].

⁹ VIOT, 4.

¹⁰ http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ces-marques-fantomes-qui-font-vendre_779000.html, [consulté le 4 juillet 2016].

1.2. Type de marque selon la nature du signe

L'art. 1 al. 2 LPM énumère de manière exemplative les différents signes qui sont protégeables comme marque. La marque patronymique peut être enregistrée comme marque verbale, c'est-à-dire que le nom serait protégé, mais elle peut aussi (ou en plus) être enregistrée comme marque combinée avec un graphisme.

Par exemple, la marque Nestlé est inscrite en Suisse comme marque verbale (NESTLÉ) ainsi que comme marque combinée avec le logo de l'entreprise (un nid occupé par des oiseaux) et en différents polices¹¹.

Quant aux artistes, il est aussi envisageable qu'ils enregistrent leur signature comme marque¹².

1.3. Titulaire du nom

La caractéristique des marques patronymiques est qu'elles sont constituées d'un nom de famille qui individualise une personne physique ou une famille. Cette personne est très souvent, mais pas toujours, le titulaire de la marque ou un associé de l'entreprise qui est titulaire de la marque¹³. Pour revenir sur l'exemple de la marque « Nestlé », cette dernière est formée du patronyme de Henri Nestlé qui était le fondateur de l'entreprise Nestlé.

Pourtant, d'autres configurations sont envisageables : ainsi, il peut s'agir de la personne dont la marque porte le nom d'une tierce personne qui n'a pas de lien quelconque avec la marque. Soit celle-ci a donné son accord afin d'utiliser son nom comme marque, soit son nom est utilisé sans son consentement ou sans qu'elle en ait connaissance. Ces situations soulèvent différentes questions en fonction de la position du titulaire du nom (*cf.* chapitre 2.3).

2. Conditions de l'enregistrement

2.1. Nom de famille comme marque

Les conditions de l'enregistrement des marques auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle sont réglées par les art. 1 ss LPM. Il s'agit des signes distinctifs qui ne sont pas exclus de la protection par les dispositions des art. 2 et 3 LPM (motifs absolus d'exclusion) et qui peuvent être représentés graphiquement (art. 10 al. 1 OPM).

¹¹ Vu sur <https://www.swissreg.ch>, [consulté le 4 juillet 2016].

¹² DE WERRA SJ, 42.

¹³ Selon les Directives de l'IPI, il est possible d'enregistrer un nom, quelle que soit l'identité du déposant. (Directives IPI, 4.4.2.2.5).

A priori, les marques patronymiques doivent être traitées de la même manière que les autres marques¹⁴. La LPM ne comporte pas de règles spéciales concernant l'enregistrement des noms. Une protection est en principe possible selon les Directives de l'IPI, y compris pour les noms de personnes célèbres¹⁵.

L'enregistrement des noms figurant dans des raisons de commerce est constitutif, contrairement à l'ancien droit qui octroyait aux raisons de commerce utilisées comme marque une protection sans inscription (enregistrement déclaratif)¹⁶.

Selon l'ancienne loi (art. 14 al. 1 ch. 4 LMF), l'enregistrement des raisons de commerce fictives était interdit. Cela empêchait de protéger des noms qui suggéraient qu'il s'agissait de raisons de commerces¹⁷. Le Tribunal fédéral avait par exemple refusé la protection de la marque « Santi deutsches Erzeugnis » en raison du fait que le patronyme « Santi » était connu du public suisse et qu'il ne s'agissait pas de la raison de commerce du déposant ou d'une personne liée au déposant¹⁸. Cette disposition a été supprimée lors de l'adoption de la nouvelle loi.

2.2. Caractère distinctif, art. 1 al. 1 LPM

Le signe utilisé comme marque doit revêtir un caractère distinctif pour qu'il permette aux destinataires d'attribuer les produits ou services à un prestataire déterminé¹⁹. C'est le cas quand il n'appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM). Les signes appartenant au domaine public sont ceux pour lesquels il existe un besoin de libre disposition ou ceux ne possédant pas un caractère distinctif²⁰. Ne disposent pas d'un tel caractère les désignations génériques ou descriptives²¹, les indications de provenance géographique²², les signes banals (à condition qu'ils ne se soient pas imposés dans le commerce²³) ainsi que les signes libres²⁴. S'agissant des marques combinées, même des signes verbaux génériques ou descriptifs peuvent être enregistrés si les éléments graphiques sont distinctifs²⁵.

¹⁴ ATF 93 II 48 consid. 4 p. 49 ; arrêt du TAF B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 6.4.2.1 ; arrêt du TAF B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-2635/2008 du 1^{er} décembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-7433/2006 du 7 novembre 2007 consid. 3.

¹⁵ Directives IPI, 4.4.2.2.5.

¹⁶ JEANRENAUD, 704.

¹⁷ ATF 118 II 74 consid. 2 a p. 67 ; 98 Ib 188 consid. 2 p. 190 s. (concernant un prénom).

¹⁸ ATF 98 précité consid 4 p. 10 ss.

¹⁹ CR PI-GILLIÉRON, art. 1 LPM N 5.

²⁰ CHERPILLOD, 71.

²¹ CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 36 respectivement 37.

²² ATF 128 III 454 consid. 2.1 p. 458.

²³ CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 23.

²⁴ ATF 131 III 121 consid. 4.1 p. 127.

²⁵ CHERPILLOD, 64.

En principe, il est possible d'enregistrer des patronymes comme marques, dans la mesure où ils jouissent d'une certaine force distinctive²⁶, même lorsqu'il s'agit d'un nom très connu ou largement répandu en Suisse²⁷.

2.2.1. Signe descriptif, art. 2 let. a LPM

Il faut réserver le cas où un patronyme utilisé comme marque a une signification descriptive ou est identique au nom du produit ou service en question (p. ex. « Chocolat Pavot »)²⁸. Lorsqu'un terme a plusieurs significations dont l'une décrit clairement le produit ou service protégé, il s'agit d'un signe descriptif qui n'est pas protégeable comme marque (*cf. supra* et art. 2 let. a LPM)²⁹.

Il peut aussi arriver que des noms de personnes très connues dans un certain domaine soient perçus comme des signes descriptifs dans ce domaine. C'est le cas p. ex. de Mozart pour les enregistrements sonores³⁰.

2.2.2. Indication de provenance, art. 47 LPM

Le patronyme peut aussi être identique à une indication de provenance (art. 47 ss LPM), comme pour « Schwyzer », « Zürcher » ou « Victoria ». Il existe de nombreux cas d'une telle double signification, les noms de famille étant souvent formés des noms du lieu où la personne vivait, travaillait ou d'où elle était originaire³¹. L'inverse existe aussi, à savoir qu'une ville ou un endroit ont été nommés d'après un personnage historique³².

Quand un signe a plusieurs significations dont l'une fait référence à la provenance, il faut examiner laquelle des significations est prédominante³³. La signification géographique d'un nom de lieu ne disparaît pas nécessairement lorsque le signe est aussi un nom de famille³⁴. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une indication de provenance si le signe n'est pas perçu par les

²⁶ SHK MSchG-ASCHMANN, art. 2 let. a N 130 ; RACINE, 60 et 69 ; GUYET, 607 s. ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 49 ; SCHNEIDER, 790.

²⁷ Arrêt du CREPI du 29 décembre 2005, in : sic! 2006, 270 consid. 7 ; SCHNEIDER, 790.

²⁸ Arrêt du TAF B-5659/2008 du 27 août 2009 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-7427/2006 du 9 janvier 2008 consid. 4.5.

²⁹ CHERPILLOD, 78.

³⁰ Directives IPI, 4.4.2.2.5.

³¹ Arrêt du TAF B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 2.4 ; arrêt du TAF B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 8.2.4.

³² P.ex. la ville « Wilson » à North Carolina était nommée après le général et politicien Louis Dicken Wilson (arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.1 (aussi avec d'autres exemples).

³³ ATF 135 III 416 consid. 2.3 p. 419 ; arrêt du TAF B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 2.4 ; Directives IPI, 4.8.1 ; CHERPILLOD, 100.

³⁴ ATF 135 III 416 consid. 2.3 p. 419.

milieux intéressés en Suisse comme telle (art. 47 al. 2 LPM)³⁵. Pour déterminer cela, il faut tenir compte de l'impression d'ensemble de la marque. Souvent, le patronyme est accompagné d'un prénom ou d'un autre élément qui l'identifie comme un nom de famille. Dans un tel cas, la signification comme nom de famille prédomine même si le contenu géographique du signe est connu du public suisse³⁶. Aussi, si le nom de famille est très connu en Suisse, cette signification peut prévaloir. Le Tribunal administratif fédéral a décidé par exemple que « Wilson » était plus connu comme nom de famille (surtout à cause de l'ancien président des Etats-Unis Woodrow Wilson) que comme ville³⁷. Par contre, le signe « Calvi » a plutôt été associé par le public à la ville corse du même nom et est moins connu comme nom de famille selon le Tribunal fédéral³⁸. C'est dans un tel cas que la marque doit être limitée à des produits ou services en provenance du pays en question pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur quant à l'origine du produit (art. 47 al. 3 let. c et art. 2 let. c LPM)³⁹.

2.3. Signe propre à induire en erreur, art. 3 al. 1 let. c LPM

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection. Les signes sont trompeurs lorsqu'ils font naître des attentes sur la nature ou la qualité des produits ou des services chez les consommateurs qui ne sont pas conformes à la réalité⁴⁰. La fausse impression peut aussi concerner la provenance du produit (*cf.* chapitre 2.2.2 *in fine*) ou les relations d'affaires du titulaire du signe⁴¹. Ce dernier point est fréquent concernant les marques patronymiques, car en utilisant un tel nom, il est possible d'induire les acquéreurs du produit en erreur en leur faisant croire que l'usage de la marque est lié au porteur du nom⁴².

³⁵ Cf. ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 p. 459 sur les six différents cas.

³⁶ Quelques exemples où la signification comme patronyme prédomine : patronyme accompagné d'un prénom « André Belfort » N° de registre IR 634455, « Isabel London » N° de registre IR 1118106, « Jaime Torres » N° de registre IR 825877 ; patronyme suivi d'un domaine d'activité « Bayer Seedgrowth » N° de registre IR 665906 ; combinaison « House of » suivi d'un patronyme : « House of Hamilton » N° de registre IR 663727 ; Patronyme accompagné d'une adjonction perçue comme nom d'entreprise : « Picard & Cie » (N° de registre IR 642387) ; La marque « A. Austin » n'a pas été considérée comme indication de provenance par l'IPI puisque le « A » avant le patronyme suggère un prénom (N° de registre IR 611082). Par contre « Austin » sans prénom ou autre élément verbal (N° de registre IR 634343) a été jugé comme indication de provenance (arrêt du TAF B-6402/2011 du 31 juillet 2012).

³⁷ Arrêt du TAF B-6831/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.5 ; Ainsi aussi p.ex. « Dali » (N° de registre IR 1071526) qui est connu comme nom de famille à cause de Salvador Dali.

³⁸ ATF 135 III 416 consid. 2.3 p. 420 ; voir aussi « Lancaster » (arrêt du TAF B-5779/2007 du 3 novembre 2008) ; « Madison » (arrêt du TAF B-7413/2006 du 15 octobre 2008).

³⁹ ATF 135 précité consid. 2.6.6 p. 424.

⁴⁰ CHERPILLOD, 93 s. ; MARBACH SIWR III/1, N 557.

⁴¹ CHERPILLOD, 93 s. ; CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 120 ss et 146 ss.

⁴² ATF 118 II 74 consid. 2a p. 75 ; 92 II 305 consid. 2 p. 309 ; BITZI, 80.

Cela sera uniquement le cas si le patronyme est perçu par le public pertinent comme tel. En revanche, si le public l'associe immédiatement à une chose ou s'il est perçu comme un signe descriptif, il n'y a pas de tel risque⁴³.

Par la suite, les problèmes de tromperie qui se posent selon la personne et la position du titulaire du nom seront examinées.

2.3.1. Marque formée du nom de famille du déposant ou d'un associé de l'entreprise déposante

Il ne s'agit en principe pas d'un signe trompeur lorsque le nom utilisé comme marque est effectivement le nom du déposant ou d'un associé de l'entreprise déposante⁴⁴. Chaque personne a en effet le droit d'utiliser son propre nom à des fins industrielles et commerciales et notamment comme marque⁴⁵. Ce droit découle de l'art. 27 de la Constitution fédérale et du droit au nom (art. 29 CC)⁴⁶.

Des difficultés surviennent toutefois si ce même nom est porté par une tierce personne. Si celle-ci n'est pas connue par le public ou n'est pas active dans le domaine des produits ou services de la marque, le risque d'une fausse association par les acquéreurs semble peu probable⁴⁷. Selon ses Directives, l'Institut n'interdit que les signes induisant manifestement en erreur⁴⁸.

Pourtant, le Tribunal fédéral considère qu'une marque patronymique induit le public en erreur si le nom de famille est connu et que le public pourrait être amené à croire que « celui qui le porte ait exercé ou exerce encore une influence sur la qualité du produit, par exemple en tant qu'inventeur, chercheur ou utilisateur renommé », bien que ce ne soit pas le cas⁴⁹. Il suffit que le public puisse croire à une coopération quelconque du titulaire du nom et non qu'il croie que la personne serait le propriétaire de l'entreprise même fabriquant le produit⁵⁰.

Selon notre Haute Cour, plus le tiers porteur du nom est connu, plus le risque de tromperie est grand et cela indépendamment du motif de sa célébrité⁵¹. Une collaboration ou une influence du titulaire du nom doit toutefois sembler vraisemblable, sinon il n'y aura pas de confusion.

⁴³ ATF 118 précité consid. 2b aa p. 76.

⁴⁴ ATF 118 précité consid. 2a p. 76 s.

⁴⁵ ATF 70 II 182 consid. 4a p. 183 ; SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 106.

⁴⁶ BITZI, 34 ss.

⁴⁷ BITZI, 50.

⁴⁸ Directives IPI, 5.1.

⁴⁹ ATF 118 précité consid. 2a p. 75 ; cf. aussi ATF 98 Ib 188 consid. 4 p. 192 ss et ATF 98 Ib 6 consid. 4b p. 11.

⁵⁰ ATF 98 Ib 6 consid. 4b p. 11.

⁵¹ ATF 92 II 305 consid. 2 p. 309.

Dans le fameux arrêt « Kübler »⁵², Paul Kübler, le frère du très populaire cycliste Ferdinand Kübler, a voulu inscrire la marque « Kübler » pour les bicyclettes qu'il produisait. Le Tribunal fédéral a décidé que l'utilisation du patronyme comme marque laisserait penser que Ferdinand Kübler serait impliqué d'une manière ou une autre dans la production. N'était pas pertinente la question de savoir si Ferdinand Kübler produisait ou voulait à l'avenir également produire des vélos, car indépendamment de cette circonstance, le public fera la confusion.

Pour cette raison, la marque a été jugée comme trompeuse (art. 2 al. 1 let. c LPM) et n'a pas pu être enregistrée, bien que Paul Kübler portât le même patronyme et eût alors *a priori* le droit d'utiliser son nom. D'une manière générale, pour évaluer s'il s'agit d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 al. 1 let. c LPM, l'existence d'éventuelles raisons valables d'utiliser le signe n'est pas pertinente⁵³.

2.3.2. Marque formée du nom d'un tiers avec son accord

Il peut aussi arriver que le titulaire de la marque enregistre un patronyme qui est ni le sien, ni celui d'une personne associée à l'entreprise, mais celui d'un tiers. Il s'agit surtout de noms de personnes célèbres, utilisés pour profiter de leur popularité⁵⁴.

En principe, le droit au nom en tant que tel n'est pas cessible⁵⁵. Néanmoins, il est possible d'autoriser l'usage de son nom de famille à titre commercial, p. ex. comme marque⁵⁶. Ce n'est pas le droit au nom en tant que tel qui est cédé, mais le titulaire du nom renonce à faire valoir à l'avenir les prérogatives découlant de son droit au nom⁵⁷. Selon la jurisprudence, une cession de l'utilisation du nom est possible « si le porteur du nom consent à l'emploi de son patronyme comme marque et qu'il existe entre le déposant et lui un lien de nature à exclure le risque d'une tromperie du public. »⁵⁸ Ce lien peut résulter du fait que la personne dirige l'entreprise en question ou est inventeur, technicien ou artisan jouant un rôle prépondérant dans la fabrication⁵⁹. L'accord et le lien doivent exister au moment de l'enregistrement de la marque⁶⁰.

A contrario, il ne suffit pas que le titulaire du nom donne son consentement, mais il faut qu'il y ait un lien entre lui et la marque pour qu'elle ne soit pas trompeuse⁶¹. Cela se justifie en tenant

⁵² ATF 77 I 77 ; Critiqué par : ALBERINI, N 27 ss.

⁵³ MARBACH SIWR III/1, N 560.

⁵⁴ GÖTTING, 109 s.

⁵⁵ SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 103 ; BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 18.

⁵⁶ BITZI, 109.

⁵⁷ BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 72.

⁵⁸ ATF 118 II 74 p. 77 consid. 2b aa ; cf. GUYET, 610 ; TROLLER A., 317.

⁵⁹ GUYET, 610.

⁶⁰ BITZI, 109 ; GUYET, 610.

⁶¹ RACINE, 75 ; BITZI, 117.

compte du fait que la *ratio legis* de l'art. 2 let. c n'est pas la protection du tiers porteur du nom mais la protection du public, des consommateurs et des concurrents contre des informations trompeuses sur le marché⁶².

2.3.3. Marque formée du nom d'un tiers sans son accord

Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal fédéral avait jugé que l'utilisation d'un patronyme d'un tiers comme marque requérait le consentement du titulaire du nom, ainsi qu'un lien entre cette personne et le déposant. Ces conditions sont-elles nécessaires dans tous les cas ? En particulier, quid si le porteur du nom n'est pas connu du public dans le domaine concerné ?

Dans un tel cas, un risque d'induire le public en erreur semble peu probable. Mais l'IPI exige-t-il que ces deux conditions soient remplies avant d'enregistrer une marque patronymique ne correspondant pas au nom du déposant ?

L'inscription d'une marque patronymique sans le consentement du porteur du nom pose évidemment des problèmes sous l'angle du droit au nom⁶³. Néanmoins, lors de la procédure d'enregistrement, les droits subjectifs des tiers ne sont pas pris en compte et les intérêts personnels ne sont pas protégés⁶⁴. Dès lors, une autorisation du titulaire du nom et un lien entre celui-ci et la marque ne semblent nécessaires que lorsqu'il s'agit du nom d'une personne connue dans le domaine en question. De plus, en cas de doute, l'IPI va enregistrer le signe.⁶⁵ Selon les Directives de l'IPI, le principe est que l'inscription d'un nom de personne est accepté « quelle que soit l'identité du déposant » et ce même pour les noms de personnes célèbres, réelles ou fictives⁶⁶.

En comparant la jurisprudence du Tribunal fédéral⁶⁷, qui date déjà de quelques années, avec les Directives actuelles de l'IPI ainsi que les informations reçues lors d'une consultation de cette autorité⁶⁸, il semble que l'Institut et les tribunaux se soient montrés autrefois plus réticents concernant l'enregistrement d'un nom de famille, en exigeant un lien et l'autorisation du titulaire du nom (*cf. supra* chapitre 2.3.2). Selon sa pratique actuelle, l'autorité d'enregistrement des marques n'examine pas la personne du déposant⁶⁹. Il est donc possible d'enregistrer un nom de famille qui n'est pas le sien sans avoir besoin d'apporter une justification d'un tel choix.

⁶² *Cf.* SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 2.

⁶³ *Cf.* chapitre 4 *infra*.

⁶⁴ SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 71 ; CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 147 ; ALBERINI, N 16.

⁶⁵ MARBACH SIWR III/1, N 240 s.

⁶⁶ Directives IPI, 4.4.2.2.5.

⁶⁷ *Cf.* chapitres 2.3.1 et 2.3.2.

⁶⁸ Conversation téléphonique avec l'IPI du 1er juillet 2016.

⁶⁹ Conversation téléphonique avec l'IPI du 1er juillet 2016.

C'est uniquement dans le cas d'une demande concernant le nom d'une personne célèbre pour un produit ou un service d'un domaine dans lequel la personne est connue⁷⁰ que l'IPI va refuser une inscription.

Cette pratique de l'Institut relative à l'enregistrement du nom s'explique par le fait qu'il n'est pas toujours praticable d'exiger l'autorisation du tiers porteur du nom et que cela demanderait un examen plus détaillé. Toutefois, il est regrettable que l'art. 2 let. c LPM ne fasse pas l'objet d'un examen approfondi, eu égard aux circonstances du cas concret, et que l'IPI se contente de s'appuyer sur des critères généraux⁷¹ qui sont d'ailleurs assez permissifs.

2.3.4. La marque peut-elle devenir trompeuse par la suite ?

Si une marque n'est pas trompeuse lors de l'enregistrement, elle sera inscrite dans le registre des marques. Mais qu'en est-il si les circonstances ont changé depuis lors ? La marque peut-elle devenir trompeuse après l'enregistrement ?

Il existe des cas exceptionnels où une marque devient trompeuse après son enregistrement et devient nulle en conséquence⁷². C'est le cas si le signe a reçu avec le temps une autre signification ou si la situation juridique ou des faits ont changé⁷³. Toutefois, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de titulaire de la marque et celui du public. C'est seulement si la tromperie est réelle et très importante que la nullité d'une marque déjà bien établie peut se justifier⁷⁴.

Cela est souhaitable d'un point de vue économique, car une marque bien établie peut avoir une valeur considérable qui serait diminuée en liant la marque patronymique si étroitement au titulaire du nom de famille et la marge de manœuvre économique serait restreinte.

Différents changements de situations affectant le lien entre le titulaire du nom et la marque sont envisageables :

a. Le déposant porteur du nom cède la marque

A priori, la cession d'une marque est possible (art. 17 LPM). Autrefois, cela n'était admis qu'avec le transfert simultané de l'entreprise (art. 11 LMF), tandis qu'aujourd'hui, le libre

⁷⁰ Conversation téléphonique avec l'IPI du 1er juillet 2016 ; Cf. aussi Directives IPI 4.4.2.2.5.

⁷¹ Directives IPI 4.4.2.2.5.

⁷² TROLLER A., 318 s. ; CHERPILLOD, 101.

⁷³ SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 80.

⁷⁴ CHERPILLOD, 101 ; SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 96.

transfert de la marque fait foi⁷⁵. Le Message du Conseil fédéral le confirme en précisant qu'« [...] économiquement parlant, le lien entre une marque et une entreprise déterminée ne joue pas un rôle aussi important qu'autrefois et le transfert d'une marque sans la cession simultanée de l'entreprise n'induit pas nécessairement le public en erreur »⁷⁶. Cela vaut-il aussi pour les marques patronymiques ? Quand une telle marque est inscrite, elle devient en principe un bien indépendant qui est séparé de la personnalité de son propriétaire et qui est cessible⁷⁷. Néanmoins, elle est liée plus étroitement à l'entreprise que d'autres marques et pourrait ainsi induire plus facilement en erreur. Le Message mentionne d'ailleurs explicitement le cas de la tromperie : « [...] dans un cas particulier que le transfert [peut] être considéré comme nul parce qu'induisant le public en erreur ou lésant des intérêts publics d'une autre manière. »⁷⁸ Ce passage du Message a été critiqué par la doctrine, dont certains auteurs sont d'avis qu'une tromperie suite à une cession de la marque ne tomberait qu'éventuellement sous le coup de la loi contre la concurrence déloyale⁷⁹ et qu'il n'est pas trompeur au sens de l'art. 2 let. c LPM qu'une marque patronymique soit transférée à un tiers n'ayant pas de lien avec le porteur du nom de famille en question⁸⁰.

Lors de l'enregistrement du nouveau titulaire, l'IPI va se contenter d'examiner du point de vue formel si les indications requises pour le transfert sont présentes (cf. art. 28 OPM)⁸¹. Cependant, celui qui a un intérêt juridique peut faire valoir la nullité de la marque (art. 52 LPM).

- b. Le porteur du nom n'est plus associé sous une forme ou une autre à l'entreprise qui est le déposant

Même si le titulaire du nom n'est plus associé à l'entreprise qui est le déposant, le droit à la marque subsiste en principe⁸². La Cour de justice de l'Union Européenne avait jugé un tel cas : la créatrice de mode Elizabeth Florence Emanuel a cédé à une société tous les actifs de son entreprise de création de vêtements et notamment la marque "Elizabeth Emanuel". Après que ses relations avec la société aient pris fin, elle a contesté la validité de la marque en invoquant que celle-ci induisait le public en erreur. La Cour n'a pas suivi cette argumentation en

⁷⁵ MARBACH SIWR III/1, N 1712 ; DESSEMONTET, N 458.

⁷⁶ Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du 21 novembre 1990, FF 1991 I 26.

⁷⁷ BITZI, 131 ; RACINE, 73 ; DESSEMONTET PJA, 519.

⁷⁸ Message, FF 1991 I 26 précité.

⁷⁹ SHK MSchG-BÜHLER, art. 17 N 4 ; MARBACH SIWR III/1, N 1716 (note de bas de page 2156) ; CR PI-DE WERRA, art. 17 LPM N 14.

⁸⁰ CR PI-DE WERRA, art. 17 LPM N 14.

⁸¹ Cf. MARBACH SIWR III/1, N 1746.

⁸² ATF 70 II 182 ; arrêt de la Cour de justice de Genève du 10 octobre 1986, in : RSPI 1988, 153 consid. 3a ; GUYET, 610 ; RACINE, 72 s.

considérant qu'une marque ne devenait pas automatiquement trompeuse au seul motif que la personne titulaire de ce nom ne faisait plus partie de l'entreprise⁸³.

En droit suisse – mais encore sous l'ancienne loi – le Tribunal fédéral a admis l'utilisation du patronyme « Pernod » comme marque (qui formait aussi la raison de commerce de la société en question), bien qu'il n'y eût plus personne de ce nom dans l'administration ou la direction de l'entreprise⁸⁴.

c. Le porteur du nom retire son accord à l'utilisation de son nom

Lorsque le titulaire du nom accepte l'utilisation de son patronyme comme marque par un tiers, il renonce à faire valoir les droits attachés à son nom⁸⁵. Un tel accord constitue un contrat de licence⁸⁶, qui est un contrat de durée sui generis⁸⁷, dont une résiliation n'est possible qu'à des conditions restrictives⁸⁸. L'accord est en principe considéré comme définitif⁸⁹, mais une résiliation extraordinaire en cas de juste motif ou en se basant sur l'art. 27 CC (engagement excessif) est admise⁹⁰.

Le simple retrait de son accord par le porteur du nom ne devrait *a priori* pas être suffisant pour entraîner l'application de l'art. 2 let. c LPM, car cette disposition est appliquée de manière très restrictive. Une action basée sur le droit au nom ou de la concurrence déloyale aurait certainement de meilleures chances de succès (*cf.* chapitres 4 et 5 *infra*).

2.3.5. Signes propres à induire en erreur sous l'angle de la loi contre la concurrence déloyale

L'art. 2 let. c LPM a pour fonction d'éviter que des signes trompeurs portent atteinte à la concurrence et plus concrètement à la transparence sur le marché⁹¹.

La LCD protège, quant à elle, le public contre la création d'une tromperie causée par l'utilisation injustifiée du nom d'un autre (art. 3 al. 1 let. d LCD)⁹².

⁸³ Arrêt CJCE du 30 mars 2006, Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf, C-259/04, Rec. 2006, p. I-03089.

⁸⁴ ATF 70 II 182 consid. 3 p. 182 s.

⁸⁵ MARBACH, 86 ; BITZI, 109.

⁸⁶ Arrêt du Tribunal de Commerce de l'Argovie du 1er décembre 1997, in : AGVE 1997, 38 consid. 6b bb ; MEYER, N 793 ss.

⁸⁷ CHERPILLOD, 203 ; MEYER, N 794.

⁸⁸ MEYER, N 799 (pas application analogue de l'art. 404 CO).

⁸⁹ BITZI, 110.

⁹⁰ MEYER, N 796 ss ; STIEGER, 18 ss.

⁹¹ SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 1.

⁹² BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 166 ; SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 69 ; CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 148.

Bien que la définition de la tromperie de l'art. 2 al. 1 let. c LPM soit similaire à celle du droit de la concurrence déloyale⁹³, l'examen est effectué *in abstracto* dans le premier cas, alors que la tromperie doit découler de l'utilisation du signe dans l'autre⁹⁴. Vu la pratique de l'IPI lors de l'examen préalable à l'enregistrement de la marque (*cf.* chapitre 2.3.3), qui montre l'importance actuelle relativement faible de cette disposition de la LPM⁹⁵, le titulaire du nom se voit contraint d'invoquer une tromperie en se basant sur l'art. 3 al. 1 let. b ou d LCD.

2.4. Signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur, art. 2 let. d LPM.

Les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur sont exclus de la protection comme marque (art. 2 let. d LPM).

Les patronymes ne tombent *a priori* pas sous le coup de cet article. Cependant, enregistrer le nom d'un magistrat ou d'une personnalité politique connue, étrangère ou suisse, sans son consentement, est contraire à l'ordre public⁹⁶. C'est pourquoi l'IPI n'admet pas de tels noms à l'enregistrement. Cette restriction s'applique normalement pendant le mandat et jusqu'à une année après que la personne ait quitté ses fonctions⁹⁷.

Le Tribunal fédéral ainsi que le Tribunal de commerce du canton de Berne ont jugé qu'une violation du droit au nom – si le patronyme d'un tiers connu est utilisé sans son autorisation – serait contraire au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM en relation avec art. 29 CC) et l'inscription de la marque serait nulle.⁹⁸ Une partie de la doctrine partage cet avis⁹⁹.

Selon une autre conception, ce ne sont que les violations objectives du droit qui sont visées par l'art. 2 let. d LPM et non les violations des droits subjectifs, comme par exemple le droit au nom ou de la LCD, qui ne seraient pas examinées lors de la procédure d'enregistrement¹⁰⁰. Nous nous rattachons à cette position. Il ne serait en effet guère praticable que l'IPI s'efforce d'identifier toute atteinte à tous les droits personnels de tiers.

⁹³ MARBACH SIWR III/1, N 561.

⁹⁴ SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. c N 7.

⁹⁵ *Cf.* aussi MARBACH SIWR III/1, N 619.

⁹⁶ Directives IPI, 6 ; CR IP-MEIER / FRAEFEL, Art. 2 LPM N 199.

⁹⁷ Directives IPI, 6.

⁹⁸ Arrêt du TAF 4C.516/1996 du 4 juin 1997, in : sic! 1997, 494 consid. 3b ; arrêt du Tribunal de commerce de Berne du 8 janvier 2009, in : sic! 2009, 717 ; *cf.* aussi l'arrêt de l'Obergericht Thurgau du 27 mars 2003, in : sic! 2005, 194 consid. 2a aa.

⁹⁹ TROLLER K., 114 ; MARBACH, 84 s.

¹⁰⁰ CR PI-MEIER / FRAEFEL, art. 2 LPM N 156 ; SHK MSchG-NOTH, art. 2 let. d N 29 et 67.

3. Etendue de la protection de la marque patronymique

3.1. Force distinctive de la marque patronymique

La marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage du signe enregistré à titre de marque (art. 13 LPM). En bref, la protection s'effectue contre des signes identiques ou similaires utilisés dans les affaires qui suscitent un risque de confusion, car ils distinguent les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires¹⁰¹. L'étendue de la protection d'une marque dépend de sa force distinctive¹⁰². On différencie entre les marques faibles, moyennes et fortes¹⁰³. Les marques faibles sont composées d'éléments qui sont plutôt descriptifs ou courants¹⁰⁴. Pour celles-ci, la protection est plus restreinte et de modestes différences peuvent déjà écarter le risque de confusion¹⁰⁵. En revanche, les marques fortes, qui sont très imaginatives ou connues, jouissent d'une sphère de protection élargie¹⁰⁶.

Autrefois, le Tribunal fédéral n'attribuait qu'une force distinctive faible aux patronymes¹⁰⁷. En conséquence, de petites modifications du patronyme ont suffi pour éviter un risque de confusion.

La jurisprudence a évolué depuis lors. Selon le Tribunal administratif fédéral, les marques patronymiques jouissent en principe d'une protection normale¹⁰⁸ : « [...] c'est en effet le rapport entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services revendiqués, d'autre part, qui est décisif afin de déterminer la force distinctive d'un signe »¹⁰⁹. Cela signifie que même si un nom est très répandu en Suisse, il peut jouir d'une force distinctive normale s'il n'est pas utilisé fréquemment comme marque pour ces produits¹¹⁰. Une protection élargie est possible, si la marque est notoirement connue¹¹¹. A titre d'exemple de marques jouissant d'une telle

¹⁰¹ Pour la notion du risque de confusion, voir CHERPILLOD, 109 ss.

¹⁰² SHK MSchG-DORIGO/THOUVENIN, art. 13 N 2 ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 42.

¹⁰³ CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 42.

¹⁰⁴ GILLIÉRON, N 212 ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 42.

¹⁰⁵ GILLIÉRON, N 212 ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 42 ; CHERPILLOD, 115 ;

¹⁰⁶ ATF 122 III 382 consid. 2a p. 385 s. ; CHERPILLOD, 109 s. et 115 s.

¹⁰⁷ ATF 70 II 182 consid. 4b p. 185.

¹⁰⁸ Arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF B-8468/2010 du 6 juillet 2012 consid. 6.1.1.2 ; arrêt du TAF B-8242/2010 du 22 mai 2012 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 ; arrêt du TAF B-2635/2008 du 1^{er} décembre 2008 consid. 7.2.

¹⁰⁹ Arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.1.2.2.

¹¹⁰ Cf. arrêt du TAF B-3310/2012 précité consid. 7.1.2.2 et jurisprudence citée ; *Contra.* : BITZI, 50.

¹¹¹ Arrêt du CREPI du 13 novembre 1995, in : RSPI 1996, 333 consid. 2.

protection, on peut mentionner Chanel¹¹², Gucci¹¹³ ou encore Lombard Odier dans le secteur des services financiers¹¹⁴.

Face à une marque combinée, c'est l'impression d'ensemble de la marque restant dans la tête des derniers acquéreurs qui sera prise en compte, en se focalisant surtout sur les éléments dominants¹¹⁵. S'agissant des marques composées d'un prénom et d'un nom de famille, l'importance prédominante repose en général sur le nom de famille¹¹⁶, comme en a jugé le Tribunal fédéral pour la marque « Elizabeth Arden »¹¹⁷. Pourtant, il faut tenir compte du cas d'espèce : pour la marque « Rodolphe Cattin » le Tribunal administratif fédéral a jugé par exemple que le prénom était l'élément prépondérant, car le graphisme le mettait en avant¹¹⁸.

3.2. Homonymie

Comme indiqué ci-dessus (*cf.* chapitre 1.1), des patronymes peuvent identifier en même temps différentes personnes, être protégés comme marques et être élément de raisons de commerce. Une telle homonymie peut créer des problèmes considérables, car tous ces signes ont une fonction de distinction, qui sera diminuée par leur utilisation pour identifier différents sujets et objets¹¹⁹. La marque (art. 13 al. 1 LPM) ainsi que la raison de commerce (art. 956 al. 1 CO) confèrent un droit exclusif à leur titulaire ou ayant droit, ce qui peut engendrer des conflits entre les différents signes¹²⁰. En outre, le droit au nom protège le titulaire du nom contre son usurpation (art. 29 al. 2 CC) et la LCD pourrait être invoquée contre l'utilisation déloyale d'un nom.

Il convient de distinguer différents cas d'homonymie : le titulaire de la marque peut se trouver face à un tiers qui porte le même nom et qui l'utilise soit comme marque enregistrée, soit à titre de marque, mais sans inscription ou alors comme raison individuelle. Ces trois différentes configurations seront analysées par la suite.

¹¹² Arrêt du TAF B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5.

¹¹³ ATF 116 II 614 consid. 5d p. 619.

¹¹⁴ Arrêt du TAF B-8242/2010 précité consid. 4.3.2.

¹¹⁵ CHERPILLOD, 117 ; GILLIÉRON, N 212 ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 104.

¹¹⁶ Arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.2 ; Arrêt du TAF B-2635/2008 du 1^{er} décembre 2008 consid. 6.2 ; arrêt du CREPI du 3 octobre 2006, in : *sic!* 2007, 271 consid. 6 ; arrêt du CREPI du 26 octobre 2005, in : *sic!* 2006, 407 consid. 6 ; CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 49.

¹¹⁷ ATF 95 II 354 consid. 1b p. 358.

¹¹⁸ Arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.3.2.3.

¹¹⁹ SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 125.

¹²⁰ Voir à titre d'exemple l'ATF 116 II 614 (arrêt „Gucci“), dans lequel la société Guccio Gucci S.p.a. était en litige avec le designer Paolo Gucci, qui était le petit fils d'un des fondateurs de la société, mais qui ne travaillait plus pour celle-ci et qui avait déposé la marque internationale « Paolo Gucci ».

3.2.1. Conflit entre marques patronymiques identiques ou semblables, pour des produits ou services similaires ou identiques

a. Priorité

En cas de conflit entre deux marques identiques ou semblables pour des produits ou services similaires, respectivement identiques, c'est en principe la marque patronymique antérieure qui est protégée (priorité dans le temps, art. 5 et 6 LPM). N'est pas déterminante la première utilisation du signe (contrairement à l'ancien droit), mais la date du dépôt de la marque en Suisse (art. 6 LPM) ou la date de priorité selon la Convention de Paris (art. 7 LPM)¹²¹. Les dispositions transitoires à l'art. 78 LPM et la protection des marques notoirement connues (art. 3 al. 2 let. b LPM en relation avec l'art. 6 bis CUP) sont des exceptions à ce principe¹²².

b. Étendue de la protection

Comme indiqué ci-dessus (*cf.* chapitre 3.1), la protection d'une marque contre l'utilisation des signes identiques ou similaires est régie par l'art. 13 en relation avec l'art. 3 al. 1 LPM. Comme pour toute marque, à l'exclusion des marques de haute renommée pour lesquelles la protection est étendue à tous les produits ou services (art. 15 LPM)¹²³, le principe de la spécialité – la marque n'est protégée que pour des produits ou signes identiques ou similaires (*cf.* art. 3 al. 1 LPM) – s'applique aux marques patronymiques¹²⁴. Plus les produits ou services sont similaires, plus un risque de confusion sera facilement admis¹²⁵. *A contrario*, il est bien possible que plusieurs personnes utilisent leurs mêmes noms comme marque, mais pour des produits ou services suffisamment différents.

Pour juger de l'éventuel risque de confusion entre des marques patronymiques (*cf.* art. 3 al. 1 let. b LPM), les mêmes critères s'appliquent que pour les autres marques¹²⁶, à savoir que c'est le souvenir de l'ensemble du signe laissé auprès du public acheteur qui est déterminant¹²⁷. La perception peut être différente selon les types de produits en question. Pour les articles de luxe,

¹²¹ *Cf.* GILLIÉRON, N 190 ss.

¹²² *Cf.* en détail GILLIÉRON, N 213 ss.

¹²³ Avant que l'art. 15 LPM ne soit en vigueur, la loi contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d LCD) ou le droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ont été invoqués soit indépendamment, soit de manière complémentaire à la LPM pour élargir la protection de la marque, puisque le principe de la spécialité ne s'applique que dans ce dernier cas. Comme le droit des marques prévoit à présent une protection élargie, il n'est plus nécessaire de se prévaloir de ces autres dispositions. (*Cf.* GILLIÉRON, N 371).

¹²⁴ *Cf.* CHERPILLOD, 119 ss.

¹²⁵ ATF 122 III 382 consid. 3 p. 387 ; 121 III 377 consid. 2a p. 378 s. ; GILLIÉRON, N 212 ; CHERPILLOD, 117.

¹²⁶ Arrêt du TAF B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 7.1 ; arrêt du TAF B-2635/2008 du 1^{er} décembre 2008 consid. 7 ; arrêt du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.5 ; *Contra* : BITZI, 60 qui propose d'interpréter le risque de confusion de manière restrictive pour les marques patronymiques.

¹²⁷ *Cf.* p.ex. ATF 122 III 382 consid. 5 p. 388 ; CHERPILLOD, 110 ; GILLIÉRON, N 296.

les clients prêtent en général plus d'attention que pour des produits de consommation courante¹²⁸. Par ailleurs, dans les domaines du tabac, du chocolat et de l'horlogerie¹²⁹, les acheteurs sont très attentifs au nom de la marque et choisissent leur produit en fonction de celle-ci¹³⁰. Par conséquent, un risque de confusion entre des patronymes similaires serait moins facilement admis.

Il y a tout de même quelques particularités concernant la protection d'une marque patronymique : contrairement à une désignation de fantaisie, le droit au nom (art. 29 CC) confère à son titulaire un droit d'utiliser son patronyme à des fins commerciales¹³¹. Par conséquent, le titulaire d'une marque constituée d'un nom ne peut en principe pas interdire l'usage de marques homonymes de manière absolue¹³². Pourtant, ce droit à l'utilisation de son nom dans les affaires n'est que relatif et est limité par les droits des homonymes¹³³. Il faut admettre l'utilisation de bonne foi d'un homonyme, c'est-à-dire avec des adjonctions qu'on est raisonnablement en droit d'attendre pour éviter un risque de confusion avec la marque antérieure¹³⁴. En d'autres termes, l'utilisation de la marque avec un prénom, un nom de lieu ou une autre adjonction sera exigée¹³⁵. MARBACH parle dans ce contexte d'un droit à la coexistence des marques patronymiques homonymes – adéquat selon le cas concret – au lieu d'un droit exclusif du titulaire de la marque prioritaire¹³⁶.

L'étendue de la protection dépend néanmoins de la force distinctive de la marque (*cf.* chapitre 3.1). Si la marque est notoirement connue, les exigences pour éviter une confusion sont plus élevées¹³⁷. L'interdiction absolue de l'utilisation du patronyme à titre de marque n'est appliquée que si c'est le seul moyen d'écarter le risque de confusion¹³⁸. C'est le cas si la marque patronymique antérieure est devenue si caractéristique pour les produits d'une entreprise que le public associe le nom avec ses produits et que même si la nouvelle marque avait des adjonctions supplémentaires, on penserait qu'il s'agit du même produit, respectivement de la même

¹²⁸ CHERPILLOD, 110.

¹²⁹ Arrêt de la Cour de justice de Genève du 20 septembre 1991, in : RSPI 1992, 197 consid. 3b.

¹³⁰ BITZI, 64.

¹³¹ SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 106 ; MARBACH SIWR III/1, N 1602 ; BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 19.

¹³² CR PI-SCHLOSSER / MARADAN, art. 3 LPM N 49 ; MARBACH SIWR III/1, N 1603.

¹³³ Arrêt du TF du 11 mai 1971, in : RSPI 1971, 197 consid. 1b.

¹³⁴ GILLIÉRON, N 372.

¹³⁵ ATF 116 II 614 consid. 5a et 6 p. 615 s. ; 70 II 182 consid. 4a p. 184 ; BITZI, 62 ss.

¹³⁶ MARBACH SIWR III/1, N 1597.

¹³⁷ ATF 116 II 614 consid. 5d p. 619 ; arrêt du TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007 consid. 6.1.

¹³⁸ Audience de la Cour de Justice de Genève du 13 octobre 1978, in : SJ 1979, 559 s. consid. II/1b (pourtant pas admis i.c.).

entreprise¹³⁹. Le Tribunal fédéral a décidé que la marque « Terry » jouissait d'une telle protection élargie¹⁴⁰. Dans le même arrêt, il a indiqué que la protection était aussi large pour les marques renommées « Nestlé », « Suchard », « Lindt » et « de Trey »¹⁴¹. Cependant, une protection absolue n'est que rarement octroyée. La célèbre marque « Gucci » n'a par exemple pas pu en bénéficier¹⁴².

La procédure d'opposition ne permet pas d'exercer les droits découlant de l'homonymie, car le conflit entre les marques ne sera examiné que sous l'angle de l'art. 3 LPM (cf. art. 31 al. 1 LPM)¹⁴³. Le droit au nom ainsi que la LCD ne seront pas pris en compte à cet égard¹⁴⁴. Le Tribunal administratif fédéral a constaté dans une telle procédure que ni l'opposant ni le titulaire de la marque attaquée ne peuvent se prévaloir du droit de l'homonyme à l'utilisation du nom¹⁴⁵. Pour faire valoir ces droits, il est nécessaire d'intenter un procès devant le juge civil¹⁴⁶.

3.2.2. Conflit entre marque patronymique et nom de famille identique ou semblable, utilisé comme signe distinctif pour des produits ou services similaires

a. Priorité

En cas de conflit entre une marque et un nom patronymique identique ou semblable qui est utilisé comme signe distinctif pour des produits ou services similaires, un signe enregistré et un signe non enregistré s'opposent. Pour les signes enregistrés (marques) le principe de la priorité de l'enregistrement (art. 5 LPM)¹⁴⁷ s'applique, tandis que la priorité de l'usage fait foi pour les signes non enregistrés (selon le droit la concurrence déloyale et dans le cas d'un patronyme, aussi selon le droit au nom)¹⁴⁸.

Si la marque est enregistrée avant que le signe distinctif non inscrit ne soit utilisé, elle jouit du droit d'usage exclusif conféré par la LPM (art. 13) et de la priorité découlant du dépôt (art. 6 LPM). *A contrario*, celui qui a déjà utilisé un signe distinctif antérieurement à l'enregistrement

¹³⁹ Arrêt du TF du 4 novembre 1975, in : RSPI 1976, 66 consid. 5c ; arrêt de la Cour de justice de Genève du 10 octobre 1986, in : RSPI 1988, 153 consid. 3b.

¹⁴⁰ Arrêt du TF du 4 novembre 1975 précité, consid. 5d.

¹⁴¹ Arrêt du TF du 4 novembre 1975 précité, consid. 5c.

¹⁴² ATF 116 II 614 consid. 5daa p. 619 s.

¹⁴³ Arrêt du TAF B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 6.4.2.1 ; arrêt du TAF B-73672010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-6046/2008 du 3 novembre 2010 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.4.

¹⁴⁴ Arrêt du TAF B-73672010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 ; Directives IPI, 1.3.

¹⁴⁵ Arrêt du TAF B-73672010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3.

¹⁴⁶ Arrêt du TAF B-73672010 précité consid. 3.3 ; arrêt du TAF B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 ; arrêt du TAF B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 5.

¹⁴⁷ Cf. cependant la priorité fondée sur l'usage (art. 78 LPM).

¹⁴⁸ IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 2 ; GILLIÉRON, N 8 et 304 b.

de la marque est autorisé (au moins) à en poursuivre l'utilisation dans la même mesure qu'avant le dépôt (droit dérivé d'un usage antérieur selon l'art. 14 LPM)¹⁴⁹. En outre, si un signe distinctif protégé à l'étranger comme marque est notoirement connu au sens de l'art. 3 al. 2 let. b en relation avec art. 6bis CUP, il jouit également de l'antériorité selon le droit des marques.

Mais le titulaire du nom non enregistré peut-il invoquer la priorité d'usage faisant foi dans la LCD (*cf.* surtout art. 3 al. 1 let. d LCD), respectivement dans le droit au nom (art. 29 al. 2 CC) face à un risque de confusion avec une marque ?

Ce point est très controversé, car il s'agit d'un conflit de priorité : celui de la LPM et celui de la LCD, respectivement du droit au nom. Il convient d'examiner l'articulation entre le droit des marques avec le droit de la concurrence et le droit au nom. Si l'on considère que le droit des marques est une *lex specialis* par rapport au droit de la concurrence déloyale et au droit au nom, l'usage du nom utilisé antérieurement au dépôt de la marque est réglé de manière exhaustive par le droit des marques (concrètement par art. 14 LPM). La LCD ou le droit au nom ne pourraient dans ce cas pas être invoqués contre une marque. Cependant, si ces trois lois sont équivalentes, la priorité d'utilisation fondée sur la LCD et l'art. 29 al. 2 CC pourrait être invoquée (si les conditions de l'application de ces lois sont remplies).

En général, face à une situation de conflit entre la LCD et la LPM, la jurisprudence admet qu'il n'y a pas une loi qui prime l'autre¹⁵⁰. Le Tribunal fédéral considère en effet que le droit de la concurrence déloyale a pour but de protéger la concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous, ce qui ne peut pas être contrecarré par le droit des marques¹⁵¹. Il a par exemple interdit l'enregistrement du signe « PULS » par une entreprise après qu'un accord de partenariat avec une autre entreprise ayant utilisé ce signe le premier ait pris fin car il en résultait un risque de confusion¹⁵². Néanmoins, il a eu l'occasion de préciser que la reproduction d'un signe qui n'est pas protégé par les lois de la propriété intellectuelle ne constitue normalement pas un acte déloyal, sauf en cas de circonstances particulières¹⁵³.

¹⁴⁹ IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 3 ; GILLIÉRON, N 8 ; CHERPILLOD, 185.

¹⁵⁰ ATF 129 III 353 consid. 3.3 p. 358 ; 127 III 33 consid. 3a p. 38 ; Arrêt du TF 4A_86/2009 du 26 mai 2009 consid. 4.1.

¹⁵¹ ATF 129 précité consid. 3.3 p. 358.

¹⁵² ATF 129 précité.

¹⁵³ ATF 112 II 362 consid. 3 p. 364 ; 104 II 322 consid. 5a p. 332 ; MARTENET / HEINEMANN, 221 ; On parle dans ce contexte de la « Umwegthese » (*cf.* MARBACH SIWR III/1, N 49 note de bas de page 47).

Une partie de la doctrine applique la LCD et la LPM de manière autonome à l'instar du Tribunal fédéral¹⁵⁴. Ce résulte du fait que ces lois ont un but différent¹⁵⁵. La LPM a principalement pour but de protéger le titulaire de la marque contre les atteintes que des tiers pourraient porter à son signe. Quant à la LCD, elle protège avant tout la concurrence efficace¹⁵⁶. Une autre justification est que, contrairement à cette dernière, la LPM ne règle que les conflits entre marques et non pas ceux entre marque et signe non-inscrit ou entre signes non-inscrits¹⁵⁷.

Selon une autre partie de la doctrine, l'usage d'un signe protégé par les lois spéciales de la propriété intellectuelle ne devrait pas pouvoir être interdit par la LCD¹⁵⁸. Cela s'opposerait au but du législateur, qui a instauré le principe de la priorité découlant du dépôt dans la nouvelle loi pour assurer la sécurité juridique¹⁵⁹. Au surplus, le législateur a voulu régler la protection des signes distinctifs pour des biens et services de manière exhaustive, à l'inverse de ce qui prévalait sous l'empire de la LMF (*cf.* art. 14 LPM)¹⁶⁰.

Nous soutenons l'avis des auteurs qui considèrent qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les deux lois et que la LCD étend la protection pour les signes non enregistrés. Les buts de ces lois sont différents et nous estimons que tous deux doivent être pris en considération de manière égale.

Si on admet alors l'application de la LCD en cas de conflit entre un signe non enregistré et une marque, le principe *prior tempore, potior jure* s'appliquerait. Pourtant, on n'a pas encore considéré l'articulation de ces deux lois avec le droit au nom. Pour les marques patronymiques, la jurisprudence a opté pour un autre principe : celui de la pesée des intérêts. Le Tribunal fédéral a déclaré : « Il est vrai que le juge ne pourra pas toujours se contenter d'appliquer ce principe [de la priorité] et devra parfois peser les intérêts en présence. Mais il ne le fera que dans des situations tout à fait particulières, où les circonstances ne permettent pas, selon les règles de la bonne foi, de considérer comme justifiée la position du prioritaire : ainsi, dans certains cas [...] d'homonymie... »¹⁶¹. La jurisprudence a opté alors pour une pesée des intérêts en cas de conflit

¹⁵⁴ TROLLER P., 516 s. ; MARBACH SIWR III/1, 14 ; HILTI SIWR III/2, 114 ss ; MÜLLER SIWR V/1, 44.

¹⁵⁵ Arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 juillet 2009, in : sic! 2010, 279 consid. 2.2 ; TROLLER P., 516 s. ; *Cf.* GILLIÉRON, N 290 ss pour un examen plus minutieux, qui distingue concrètement entre le but des art. de la LCD et qui examine le rapport de chacune de ces dispositions avec la LPM.

¹⁵⁶ TROLLER P., 516.

¹⁵⁷ TROLLER P., 517.

¹⁵⁸ *Cf.* DAVID RSJ, 112 ; MSchG-DAVID, art. 3 al. 57 ; JENNY, 249 ; pour des avis plus nuancés : CHERPILLOD, 131 s. ; GILLIÉRON, N 290 ss et surtout 307 ss.

¹⁵⁹ *Cf.* CHERPILLOD, 131 ; DAVID RSJ, 112.

¹⁶⁰ DAVID, 1502.

¹⁶¹ ATF 107 II 356 consid. 4b p. 363 ; *cf.* aussi AGTEN, 126 s.

entre le droit au nom et le droit des marques ou le droit de la concurrence, en prenant en compte toutes les circonstances du cas d'espèce¹⁶².

Différents critères sont pris en compte dans la pesée des intérêts : les marques qui sont notoires jouissent en général d'un intérêt prépondérant¹⁶³. Le titulaire ayant utilisé un signe pendant longtemps à l'étranger bénéficie également d'une position digne de protection¹⁶⁴. Par contre, on ne peut faire valoir un intérêt en se basant sur le droit au nom d'une personne décédée¹⁶⁵. En théorie, cela signifie que le titulaire d'un signe antérieur pourrait être obligé d'ajouter une adjonction à son signe¹⁶⁶. Le principe de la priorité reste malgré tout un critère important pris en compte par les tribunaux lors de la pesée des intérêts.

Cette dérogation au principe de la priorité et l'application d'une pesée des intérêts est expliquée par le fait que contrairement à une désignation de fantaisie, le droit au nom confère au titulaire le droit d'utiliser son patronyme à titre commercial (même si ce n'est pas un droit absolu)¹⁶⁷. Selon nous, il se justifie de tenir compte de l'intérêt du titulaire du nom à utiliser son patronyme et d'éviter une application rigide du principe de la priorité. Bien que l'on puisse considérer que cet examen des particularités du cas concret nuise à la sécurité du droit, cela est relativisé par la grande importance du principe de la priorité dans la pesée des intérêts.

b. Étendue de la protection

Le droit des marques (art. 13 en relation avec l'art. 3 al. 1 LPM) confère au titulaire un droit d'interdire à des tiers toute utilisation du signe protégé dans les affaires, c'est-à-dire notamment d'en interdire l'utilisation comme enseigne, raison de commerce, nom ou nom de domaine (*cf.* art. 13 al. 2 let. e LPM)¹⁶⁸. Globalement, l'étendue de la protection de la marque patronymique contre un nom de famille non enregistré et utilisé à titre de marque est identique à l'étendue de la protection entre deux marques patronymiques (*cf.* chapitre 3.2.1 b). À nouveau, il faut tenir compte du droit au nom des homonymes.

¹⁶² ATF 128 III 353 consid. 4.3.2 p. 364 ; arrêt du TF 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 in : sic! 2009, 268 consid. 5.2; arrêt du TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007, in : sic! 2007, 635 ss consid. 6.1 ; arrêt du TF, 4C.516/1996 du 4 juin 1997, in : sic! 1997, 494 consid. 3b ; CR PI-LA SPADA-GAIDE, art. 6 LPM N 19 s. ; SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 116 ; CHERPILLOD, 53.

¹⁶³ ATF 128 III 353 consid. 4.3.2 p. 364 ; 125 III 91 consid. 3c p. 93 ; SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 126.

¹⁶⁴ Arrêt du TF 4C.516/1996 du 4 juin 1997, in : sic! 1997, 495 consid. 3d.

¹⁶⁵ Arrêt du TF 4C.516/1996 précité consid. 3d.

¹⁶⁶ SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 127.

¹⁶⁷ *Cf.* BITZI, 55.

¹⁶⁸ SHK MSchG-DORIGO / THOUVENIN, art. 13 N 13 ; MARBACH SIWR III/1, N 1453.

Il y a tout de même une différence au niveau de l'examen du risque de confusion entre une marque et un signe distinctif non enregistré. On tiendra compte de la manière dont ce dernier est utilisé dans les affaires, alors que c'est l'inscription dans le registre qui est pertinente pour la marque. On compare dès lors la marque telle qu'elle a été enregistrée avec le nom tel qu'il est utilisé.

3.2.3. Marque patronymique contre raison individuelle contenant un nom de famille identique ou semblable, pour des produits ou services similaires

a. Notion de raison de commerce

La raison de commerce est le nom sous lequel l'entreprise est inscrite au registre du commerce et qui l'identifie¹⁶⁹. Les raisons de commerce sont réglées aux art. 944 ss CO. Une raison inscrite jouit d'un droit exclusif et ne peut pas être inscrite une deuxième fois (art. 946 respectivement 951 CO). Elles sont – subsidiairement à la protection du droit des obligations – également protégées par le droit au nom (art. 29 CC)¹⁷⁰. La raison de commerce utilisée à titre de marque n'est par contre plus automatiquement protégée comme marque si elle n'est pas enregistrée dans le registre des marques (*cf.* chapitre 1.1).

b. Priorité

S'il y a un conflit entre une marque patronymique et une raison de commerce, il s'agit d'un conflit entre deux signes enregistrés¹⁷¹. C'est en principe le premier signe enregistré qui jouit de la priorité¹⁷². Si la marque a été déposée avant la raison de commerce, le titulaire de la marque peut en principe interdire l'utilisation de la raison en relation avec les produits et services protégés (art. 13 LPM)¹⁷³. Si la raison de commerce a été utilisée la première, le titulaire de celle-ci peut continuer à l'utiliser dans la même mesure qu'auparavant (art. 14 LPM)¹⁷⁴.

La question suivante demeure encore ouverte : le titulaire de la raison de commerce antérieure peut-il invoquer la priorité découlant de son enregistrement dans le registre de commerce en se basant sur l'art. 956 CO ?

¹⁶⁹ IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 1.

¹⁷⁰ BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 62 ; SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 103.

¹⁷¹ Pour les raisons individuelles une inscription dans le registre du commerce est seulement obligatoire à partir d'une recette annuelle brute de 100'000 fr. (art. 36 ORC). Pour la suite, on présume qu'elles sont inscrites.

¹⁷² IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 2.

¹⁷³ IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 2.

¹⁷⁴ IPI fiche informative sur les signes distinctifs, 2.

Selon une partie de la doctrine, l'art. 956 CO protège aussi la raison de commerce contre l'utilisation d'un signe identique ou similaire comme marque¹⁷⁵. Le problème de cette interprétation étendue est que la protection de cette disposition est accordée indépendamment de la branche en question, le principe de la spécialité ne s'appliquant pas au droit des raisons de commerce, contrairement au droit des marques¹⁷⁶. Pour cette raison, selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'art. 956 CO ne protège une raison de commerce que face à son utilisation par un tiers à titre de raison de commerce, que celle-ci soit inscrite dans le registre du commerce ou non¹⁷⁷. C'est le cas lorsqu'un signe est utilisé pour désigner une entreprise individuelle ou une société commerciale¹⁷⁸. Par conséquent, une utilisation seulement comme marque ne tombe pas sous le coup de cet article. Le titulaire d'une raison de commerce ne pourrait que se baser sur la LCD ou le droit au nom pour interdire l'utilisation de la marque¹⁷⁹. Nous partageons les avis de CHERPILLOD et de TROLLER qui estiment que le fait d'appliquer la LCD au lieu de l'art. 956 CO ne devrait rien changer concernant la priorité attribuée à l'enregistrement de la raison de commerce¹⁸⁰. Le signe enregistré en premier jouit alors de la priorité : cela peut être soit la marque dans le registre des marques, soit la raison de commerce dans le registre du commerce.

De nouveau, on se retrouve face à un conflit entre le droit au nom, la LCD et la LPM, comme c'est le cas lors d'une opposition entre un nom non enregistré et une marque (*cf.* chapitre 3.2.2a). Lorsqu'une marque est en conflit avec une raison de commerce, une pesée des intérêts se justifie également : « [...] s'il en découle un conflit entre marque et raison sociale incluant le nom patronymique, il n'y a pas prééminence du principe du droit au nom. C'est selon les intérêts en présence qu'il convient d'arriver à la solution la plus équilibrée possible. »¹⁸¹

¹⁷⁵ DESSEMONTET PJA, 520 ; TROLLER P., 73 s. qui veut étendre la protection à toute utilisation à titre de nom ; *cf.* aussi HILTI SIWR III/2, 66 s. qui veut d'ailleurs limiter la protection selon le principe de la spécialité.

¹⁷⁶ ATF 127 III 160 consid. 2 p. 165 ; MARBACH SIWR III/1, N 1612.

¹⁷⁷ ATF 131 III 572 consid. 3 p. 575 ; 127 III 160 consid. 2 p. 165 ; 107 II 356 consid. 3 p. 362 ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Jura du 27 juillet 2009, in : sic! 2010, 282 consid. 2.2 ; SHK MSchG-THOUVENIN / NOTH, Einleitung N 100 ; BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 63 ; CHERPILLOD, 53 ; JEANRENAUD, 705 ; BSK UWG-ARPAGAU, art. 3 al. 1 let. d N 213 ; MARBACH SIWR III/1, N 1612.

¹⁷⁸ CHERPILLOD, 53 ; AGTEN, 118.

¹⁷⁹ JEANRENAUD, 705 ; AGTEN, 118.

¹⁸⁰ CHERPILLOD, 135 ; TROLLER P., 515 et 516.

¹⁸¹ Arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 juillet 2009, in sic! 2010, p. 283 consid. 2.4 ; *cf.* aussi ATF 128 III 353 consid. 3 p. 358 ; 125 III 91 consid. 3c p. 93 ; arrêt du TF 4C.440/2006 du 16 avril 2007 consid. 6.1.

c. Étendue de la protection

Le droit absolu conféré par le droit des marques protège la marque notamment contre son utilisation à titre de raison de commerce par un tiers (art. 13 al. 2 let. e LPM)¹⁸².

Une raison de commerce homonyme ne peut pas être interdite de manière absolue, mais l'interdiction est limitée à l'activité qui viole la marque patronymique effectivement. Le principe de la spécialité s'applique donc à cet égard.

L'étendue de la protection de la marque vis-à-vis d'une raison individuelle est particulière. Le droit exclusif conféré par la marque (art. 13 LPM) est alors relativisé, puisque l'art. 945 CO concernant la formation d'une raison de commerce doit impérativement être respecté¹⁸³. Selon cette disposition, l'entrepreneur individuel doit utiliser son nom dans sa raison de commerce. Dans un tel cas, il faut admettre l'utilisation du patronyme dans la raison¹⁸⁴, mais on peut exiger qu'il y ajoute une adjonction distinctive¹⁸⁵. Le titulaire de la marque peut aussi demander la limitation de l'activité économique de l'entreprise sous le patronyme en question¹⁸⁶. Ainsi, le Tribunal cantonal du canton du Jura a admis la requête des sociétés « Willemin-Macodel SA » et « Willemin Machines SA » (dont la première détient la marque « Willemin ») et a interdit à la société « Willemin Electronic SA » l'utilisation du signe « Willemin », respectivement « Willemin Electronic » en rapport avec des machines-outils dans le domaine médical¹⁸⁷. Le titulaire de la marque peut ainsi faire interdire l'utilisation de la raison comme marque, mais sans viser la validité de la raison de commerce¹⁸⁸.

Pour le surplus, on peut renvoyer au chapitre 3.2.1b.

4. Protection selon le droit au nom, art. 29 CC

Le droit au nom (art. 29 CC) confère à son titulaire le droit d'utiliser son nom pour identifier sa personne, le droit de participer aux affaires sous son nom et également de l'utiliser pour désigner ses œuvres et productions¹⁸⁹.

¹⁸² SHK MSchG-BÜHLER, art. 17 N 23 ; MARBACH SIWR III/1, N 1453.

¹⁸³ MARBACH SIWR III/1, N 1611.

¹⁸⁴ MARBACH SIWR III/1, N 1604.

¹⁸⁵ Arrêt du TF du 20 mai 1951, in : JdT 1953, 179 consid. 7 ; BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 233 ; GUYET, 613.

¹⁸⁶ MARBACH SIWR III/1, N 1611.

¹⁸⁷ Arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 27 juillet 2009, in : sic! 2010, 279 ss.

¹⁸⁸ TROLLER A., 251 s.

¹⁸⁹ ATF 128 III 353 p. 364 consid. 4.3.2 ; BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 19.

Sera à présent brièvement examinée la possibilité pour le tiers porteur du nom de faire interdire l'usage de son patronyme comme marque sur la base de l'art. 29 al. 2 CC et à quelles conditions.

4.1. Usurpation du nom

L'art. 29 al. 2 CC protège le titulaire¹⁹⁰ contre l'usurpation de son nom. Une usurpation existe quand un tiers utilise un nom ou ses éléments principaux de manière indue¹⁹¹ et crée ainsi un risque de confusion¹⁹². Cela peut être le cas s'il reprend le nom pour lui-même ou s'il l'utilise pour désigner un produit ou une activité commerciale¹⁹³. Partant, le titulaire du nom peut s'opposer à l'utilisation de son nom comme marque ou à titre de marque par un tiers. Il n'y a risque de confusion que si le nom repris est attribué par le public au titulaire du nom¹⁹⁴.

La notion du risque de confusion du droit au nom est similaire à celle des autres droits des signes distinctifs (« Kennzeichenrecht », cf. chapitre 3.2.1b pour les marques) avec quelques spécificités¹⁹⁵. Contrairement à la LPM, le principe de la spécialité ne s'applique pas. Cependant, le risque de confusion est plus élevé si les activités pour lesquelles le nom est utilisé sont semblables¹⁹⁶, ce qui conduit en principe aux mêmes résultats¹⁹⁷.

4.2. Articulation du droit au nom et du droit des marques

Autrefois, le droit au nom a été jugé comme prépondérant au droit des marques¹⁹⁸. Le principe était « que si une marque verbale ou mixte contient le nom d'une personne et qu'il y ait conflit entre cette marque et le nom porté par un homonyme, le droit au nom est, en règle générale, plus fort que le droit à la marque, car il est inhérent à la personne même. »¹⁹⁹ L'interdiction de l'utilisation de son nom patronymique a été considérée comme une atteinte à la personnalité²⁰⁰.

¹⁹⁰ Si le titulaire du nom est décédé, ses successeurs ne peuvent pas faire valoir ses droits. Cela est seulement possible, s'ils sont eux-mêmes touchés dans leurs propres droit personnels ou dans leur droit au nom (HILTI SIWR III/2, 149).

¹⁹¹ CHERPILLOD, 52 ; GILLIÉRON, N 119 et N 122 ; ZGB I-BÜHLER art. 29 N 38 ; KUKO ZGB-DÖRR, art. 29 N 5.

¹⁹² ATF 116 II 463 consid. 3b p. 469 ; BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 31 ss ; GILLIÉRON, N 122.

¹⁹³ ATF 102 II 161 consid. 3 p. 165 s. ; 87 II 107 consid. 4 p. 111 ; ZGB I-BÜHLER art. 29 N 39 ; CHERPILLOD, 53 ; GILLIÉRON, N 380 ; HILTI SIWR III/2, 147.

¹⁹⁴ BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 16.

¹⁹⁵ Cf. en détail JOLLER, 376 ss.

¹⁹⁶ GILLIÉRON, N 125.

¹⁹⁷ GILLIÉRON, N 383.

¹⁹⁸ ATF 70 II 182 consid. 4a p. 183 ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 1986, in : RSPI 1988, 153 consid. 3b.

¹⁹⁹ ATF 70 précité consid. 4a p. 183.

²⁰⁰ ATF 70 précité consid. 4a p. 185.

Aujourd'hui, le droit au nom n'est plus jugé comme étant prépondérant²⁰¹. Comme nous l'avons examiné (cf. chapitre 3.2.2a *supra*), le conflit de lois est résolu en pesant tous les intérêts en présence, en s'appuyant *a priori* sur le principe de la priorité²⁰².

4.3. Conséquences d'une usurpation du nom

Si le titulaire du nom est lésé dans son droit au nom, il peut exiger l'interdiction, la cessation ou la constatation de l'usurpation et réclamer, cas échéant, des dommages-intérêts en cas de faute (art. 29 al. 2 CC en relation avec art. 41 CO)²⁰³. Il peut également intenter une action en réparation du tort moral (art. 49 CO) ou en remise de gain (application analogue de l'art. 28a al. 3 CC en relation avec l'art. 423 CO)²⁰⁴.

5. Protection selon la loi contre la concurrence déloyale

La loi contre la concurrence déloyale « [...] vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée » (art. 1 LCD). La loi protège la loyauté et la bonne foi dans les relations commerciales²⁰⁵. De plus, elle protège les consommateurs des comportements commerciaux trompeurs ou agressifs²⁰⁶. La LCD ne confère pas de droits absolus mais protège dans un cas concret une position acquise sur le marché contre des actes déloyaux²⁰⁷.

Nous allons à présent examiner si un tiers porteur du nom peut se fonder sur la LCD pour empêcher l'usage de son patronyme comme marque et à quelles conditions.

5.1. Condition d'application

Pour qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD, il faut qu'il s'agisse d'un acte de concurrence (« Wettbewerbshandlung ») au sens large²⁰⁸. Un rapport de concurrence – dont l'existence était exigée sous l'ancienne loi – n'est plus nécessaire²⁰⁹. Il suffit que le

²⁰¹ ATF 116 II 614 consid. 5d p. 619 ; arrêt du TF 4C.516/1996 du 4 juin 1997, in : sic! 1997, 494 consid. 3b ; AGTEN, 133.

²⁰² Cf. BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 54 ss.

²⁰³ KUKO ZGB-DÖRR, art. 29 N 6 s.

²⁰⁴ BSK ZGB I-BÜHLER, art. 29 N 67.

²⁰⁵ MARTENET / HEINEMANN, 213.

²⁰⁶ MARTENET / HEINEMANN, 214.

²⁰⁷ BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 13; GILLIÉRON, N 271.

²⁰⁸ BSK UWG-HILTY, art. 1 N 33.

²⁰⁹ Cf. GILLIÉRON, N 8.

comportement à examiner soit objectivement propre à influencer la concurrence²¹⁰. Une marque utilisée effectivement dans le commerce remplit cette condition.

5.1.1. Risque de confusion, art. 3 al. 1 let. d LCD

Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de manière déloyale celui qui « prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui ». Cette disposition constitue une *lex specialis* de la norme générale des indications fallacieuses de l'art. 3 al. 1 let. b LCD²¹¹ et sanctionne l'utilisation trompeuse et faussant la concurrence d'éléments ou de « mesures » qui individualisent un opérateur du marché et qui le distinguent de ses concurrents²¹². Sont visés les signes distinctifs d'une entreprise ou de ses produits, comme par exemple une marque, une raison de commerce, des noms ou des enseignes²¹³. La notion du risque de confusion de la LCD est pratiquement identique à celle des droits des signes distinctifs (*cf.* chapitre 3.2.1b pour la marque)²¹⁴, mais il convient de rappeler que les critères sur lesquels l'examen est basé ne sont pas tout à fait pareils : à l'inverse du droit des marques, on considère le signe tel qu'il est utilisé dans le commerce²¹⁵. De surcroît, le principe de la spécialité n'est pas applicable dans la LCD. Ces différences ne sont cependant pas déterminantes en pratique car un risque de confusion est plus facilement admis si les concurrents exercent leurs activités sur le même marché et s'ils vendent des produits semblables²¹⁶.

Pour le reste, la protection de la LCD est limitée au territoire sur lequel le signe distinctif est utilisé²¹⁷, respectivement à un niveau régional, voire local²¹⁸.

5.1.2. Clause générale, art. 2 LCD

La clause générale de l'art. 2 LCD s'applique au comportement déloyal de manière subsidiaire, soit si les conditions d'une clause spéciale (art. 3 – 8 LCD) ne sont pas remplies. Si le dépôt de la marque a été fait de mauvaise foi, par exemple dans le but de bloquer un concurrent et en

²¹⁰ Arrêt du TF 4C.318/1997 du 3 juin 1999, in : *sic!* 1999, 576 ss consid. 4.

²¹¹ BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 9.

²¹² BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 9.

²¹³ BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 10.

²¹⁴ ATF 116 II 365 consid. 4c p. 470 s. ; HILTI SIWR III/2, 127 ; BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 64 ; arrêt du tribunal de commerce du canton de Zurich HG140010-O du 8 juillet 2014.

²¹⁵ ATF 140 III 297 consid. 7.2.2 p. 308 s. ; BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 92 ; MARBACH SIWR III/1, N 51 ; GILLIÉRON, N 297.

²¹⁶ ATF 88 II 28 consid. 2.2 p. 32 ; BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 127.

²¹⁷ BSK UWG-ARPAGAUS, art. 3 al. 1 let. d N 127.

²¹⁸ TROLLER P., 518.

l'absence d'intention d'utiliser la marque, celle-ci n'est pas protégée car elle est déloyale²¹⁹. Le titulaire du nom peut alors agir contre la marque en se basant sur cette disposition.

5.2. Articulation du droit de la concurrence déloyale, du droit au nom et du droit des marques

En présence d'un conflit entre le droit de la concurrence déloyale, le droit au nom et du droit des marques, une pesée des intérêts est effectuée (*cf.* chapitre 3.2.2a).

5.3. Conclusion

Le titulaire du nom peut invoquer l'art. 3 al. 1 let. d ou l'art. 2 LCD contre une marque patronymique (cumulativement au droit au nom²²⁰). Il peut exiger l'interdiction, la cessation ou la constatation du comportement déloyal (art. 9 al. 1 LCD) et réclamer le cas échéant des dommages-intérêts en cas de faute (art. 9 al. 3 LCD en relation avec l'art. 41 CO). Il a en outre la possibilité d'intenter une action en réparation du tort moral (art. 49 CO) ou en remise de gain (art. 9 al. 3 LCD en relation avec l'art. 423 CO).

²¹⁹ Arrêt du TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 ; arrêt du TF C.82/2007 du 30 mai 2008, in : sic! 2008, 733 consid. 2.1.4 ; *Cf.* HILTI SIWR III/2, 120 ; PEDRAZZINI / F.A. PEDRAZZINI, N 4.28.

²²⁰ ATF 107 II 356 consid. 4e p. 366 ; PEDRAZZINI / F.A. PEDRAZZINI, N 5.136.

6. Conclusion

Au travers de ce travail, la situation légale des marques patronymiques en Suisse a été examinée : les conditions de l'enregistrement d'un nom patronymique comme marque, ainsi que l'étendue de la protection des marques patronymiques en cas de conflit entre deux marques patronymiques, entre une marque patronymique et un nom de famille non enregistré utilisé comme marque, respectivement une raison de commerce. Nous avons également brièvement présenté les différentes protections que le droit au nom et la loi contre la concurrence déloyale confèrent au titulaire du nom contre l'utilisation de son patronyme par un tiers comme marque patronymique.

De cette analyse, quelques points essentiels méritent d'être mis en évidence :

Concernant l'examen préalable à l'enregistrement de la marque, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne tient pas compte du droit au nom et accepte l'inscription de marques patronymiques avec très peu de restrictions, en faisant preuve d'une certaine retenue quant à l'application stricte de l'art. 2 let. c LPM concernant la tromperie sur les relations d'affaires. C'est donc souvent par la voie judiciaire que le titulaire du nom doit faire valoir ses droits.

Outre leur fonction principale d'identification des personnes, les noms de famille peuvent également être utilisés comme marque et comme raison de commerce, ce qui peut engendrer de nombreux conflits, notamment avec des homonymes. Par ailleurs, la marque patronymique présente une ambivalence, car le caractère personnel du nom s'oppose à la nature impersonnelle de la marque. La jurisprudence tient compte de ces éléments en considérant d'une part les différents intérêts dans le cadre de la détermination de l'étendue de la protection de la marque et en se prononçant d'autre part sur le conflit entre les différentes formes d'utilisation du nom – enregistrés ou non – en procédant à une pesée de tous les intérêts en présence.