

LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE

(art. 3 al. 2 litt. b LPM)

MÉMOIRE

présenté

par

Honor Felisberto

sous la direction du Professeur

Ivan Cherpillod

Lausanne, le 12 décembre 2020

Table des matières

1	<u>PROPOS INTRODUCTIFS</u>	1
1.1	GÉNÉRALITÉS SUR LES MARQUES ET LEUR PROTECTION.....	1
1.2	MARQUES NON DISPONIBLES : MOTIFS RELATIFS D'EXCLUSION (ART. 3 LPM).....	2
1.2.1	MARQUES NON DISPONIBLES AU SENS DE L'ART. 3 AL. 1 LPM	3
1.2.2	NOTION DE MARQUE ANTÉRIEURE AU SENS DE L'ART. 3 AL. 2 LPM	5
1.2.2.1	Marques déposées ou enregistrées bénéficiant d'un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM	5
1.2.2.2	Marque notoirement connue (art. 6 <i>bis</i> al.1 CUP)	6
2	<u>LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE</u>	8
2.1	L'ART. 6 <i>BIS</i> CUP.....	8
2.1.1	FONCTION DE L'ART. 6 <i>BIS</i> CUP	8
2.1.2	CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 6 <i>BIS</i> CUP.....	11
2.1.3	POINTS LAISSÉS AUX LÉGISLATEURS NATIONAUX ET LA JURISPRUDENCE	14
2.2	L'ART. 3 AL. 2 LITT. B LPM	16
2.2.1	PORTÉE DU RENVOI À L'ART. 6 <i>BIS</i> CUP	16
2.2.2	CONDITIONS D'APPLICATION	19
2.2.2.1	Marque notoirement connue en Suisse	20
2.2.2.2	Marque notoire dans l'un ou l'autre des cercles intéressés.....	21
2.2.2.3	Marque connue en tant que marque	24
2.2.2.4	Notoriété qualifiée	25
2.2.2.5	Degré de notoriété.....	27
2.2.2.6	Moment auquel la notoriété doit être acquise	29
2.2.2.7	Preuve de la notoriété.....	29
3	<u>STATUT DE LA MARQUE NOTOIREMENT CONNUE</u>	34
4	<u>CONCLUSION</u>	34

1 Propos introductifs

1.1 Généralités sur les marques et leur protection

La notion de marque notoirement connue et les enjeux qui entourent sa protection, bien qu'ils constituent le cœur de ce travail, ne peuvent être correctement appréhendés qu'en mettant leur contexte en évidence. Il convient dès lors, pour commencer, de procéder à un rappel des principes de base du droit des marques en Suisse.

La source nationale principale du droit des marques est la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM)¹. Celle-ci définit la marque à son art. 1^{er} al. 1 comme étant un « *signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* »². Cela signifie que le signe en question doit non seulement posséder un certain caractère distinctif, mais doit également pouvoir être perçu comme signe distinctif par le public acheteur³. En effet, d'un point de vue purement abstrait, le signe doit être en mesure de permettre une distinction entre une prestation particulière et d'autres prestations, afin que les produits ou services concernés puissent être individualisés ; on parle à cet égard de capacité distinctive. Un signe banal ou trop complexe ne remplira donc pas cette exigence⁴.

Par ailleurs, nous verrons par la suite que la manière dont les acheteurs et consommateurs qui constituent les cercles intéressés par une marque perçoivent cette dernière joue un rôle déterminant dans sa définition, notamment dans celle de la marque notoirement connue.

L'art. 1 al. 2 LPM nous indique que la notion de signe est très large⁵ et que la marque peut prendre diverses formes selon sa nature. Ainsi, la marque peut être verbale, formée de chiffres ou de lettres, figurative, combinée ou encore de couleur⁶, ce qui élargit le champ des possibilités lors de sa création. L'énumération de l'art. 1 al. 2 LPM n'est toutefois pas exhaustive : une marque sonore ou en trois dimensions est également admise⁷. Il est précisé à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) que « *la marque doit pouvoir être représentée graphiquement* »⁸.

Comme indiqué précédemment, la fonction principale d'une marque est la fonction distinctive. Mais celle-ci joue également un rôle d'indication de provenance, en ce sens qu'elle « *indique à l'acheteur que le produit ou le service provient d'une certaine entreprise (sans qu'il connaisse nécessairement l'identité de l'entreprise qui fournit le produit) ou que le produit a été fabriqué*

¹ Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM), RS 232.11.

² *Ibid.*

³ CHERPILLOD, p. 59.

⁴ ALBERINI, p. 51.

⁵ *Ibid.*

⁶ CHERPILLOD, pp. 60-61.

⁷ CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 23.

⁸ Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (OPM), RS 232.111.

sous son contrôle (cas d'un produit fabriqué sous licence) »⁹. Elle peut également revêtir d'autres fonctions non prévues par la loi, telles qu'un rôle de garantie ou encore publicitaire¹⁰.

Kamen TROLLER explique dans son ouvrage sur les biens immatériels en droit suisse « *qu'à l'instar des autres biens immatériels, la marque est réfractaire à la loi, c'est-à-dire indépendante en ce qui concerne son essence, son existence de fait* », en ce sens que la marque, en tant que signe distinctif et indication de provenance, ne dépend pas de la loi et qu'il n'importe que le législateur et les tribunaux protègent ou non les titulaires des signes distinctifs en question. En effet, l'apposition de la marque est le résultat de l'évolution de la vie sociale (notamment du trafic des marchandises et de la prestation des services)¹¹, et lorsqu'une nouvelle marque indépendante et individualisée apparaît, elle doit pouvoir bénéficier d'une protection, pour autant que certaines conditions soient respectées.

Tout d'abord, il doit s'agir d'une marque telle que décrite précédemment. En outre, elle ne doit pas se heurter à un empêchement dit absolu (au sens de l'art. 2 LPM) ou relatif (au sens de l'art. 3 LPM), obstacle à la protection sur lequel nous reviendrons plus tard dans ce travail. La marque doit par ailleurs être enregistrée en Suisse, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI) avec l'indication des produits et/ou services auxquels elle est destinée¹². Ainsi, le droit exclusif du titulaire de la marque prend naissance par l'enregistrement, selon l'art. 5 LPM.

Pour être protégée, la marque doit également être utilisée telle qu'enregistré, à titre de marque ainsi qu'en relation avec les produits ou les services enregistrés en vertu de l'art. 11 LPM¹³, et ce pendant une période ininterrompue de cinq ans au sens de l'art. 12 LPM, à défaut de quoi le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque¹⁴.

Il est cependant toujours possible de remettre en cause la protection d'une marque, notamment en invoquant le défaut d'usage précité, ou encore en contestant la validité de la marque enregistrée devant le juge civil et en faisant constater la nullité de celle-ci par voie d'action ou d'exception, au motif par exemple que la marque en question se heurte à un empêchement absolu ou relatif qui n'aurait pas dû être écarté¹⁵.

Nous allons à présent nous attarder sur cette notion d'empêchement relatif, qui joue un rôle important dans la contextualisation de la notion de marque notoirement connue.

1.2 Marques non disponibles : motifs relatifs d'exclusion (art. 3 LPM)

Nous parlons ici de motifs *relatifs* d'exclusion de la protection, par opposition aux motifs *absolus*, car seul le titulaire de la marque antérieure peut les invoquer au travers de la procédure d'opposition à l'enregistrement (art. 31 al.1 LPM) ou par une action civile en nullité de la

⁹ CHERPILLOD, p. 60.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ TROLLER, 1^{ère} éd., p. 65.

¹² CHERPILLOD, p. 60.

¹³ *Ibid.*, p. 187.

¹⁴ *Ibid.*, p. 194.

¹⁵ *Ibid.*, p. 60.

marque d'autrui (art. 52 LPM), selon l'art. 3 al. 3 LPM¹⁶. Cela signifie que l'IPI ne fait pas d'examen d'office quant à la question de savoir si un signe doit être exclu ou non de la protection sur la base d'un tel motif relatif¹⁷.

1.2.1 Marques non disponibles au sens de l'art. 3 al. 1 LPM

L'art. 3 al. 1 LPM prévoit trois cas d'empêchements dans lesquels un signe entre en « conflit » avec une marque antérieure identique destinée à des produits ou services identiques ou similaires. Un tel signe ne se distingue alors pas suffisamment de la marque préexistante, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par la LPM. On parle à cet égard de principe de spécialité. Cela signifie qu'à l'inverse, un tiers ne porte pas atteinte à la marque s'il utilise une marque identique ou semblable pour des produits ou services suffisamment différents¹⁸.

Les trois cas de figure en question sont les suivants : celui où le signe est considéré comme « *identique à une marque antérieure et destiné à des produits ou services identiques* », indépendamment de tout risque de confusion (art. 3 al. 1 litt. a LPM), le cas où le signe est considéré comme « *identique à une marque antérieure et destiné à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion* » (art. 3 al. 1 litt. b LPM), et enfin la situation dans laquelle le signe est considéré comme « *semblable à une marque antérieure et destiné à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion* » (art. 3 al. 1 litt. c LPM).

Nous pouvons constater que la loi réalise une distinction entre deux catégories de motifs relatifs d'exclusion de la protection : ceux qui s'appliquent à la condition qu'un risque de confusion résulte de l'existence de la marque postérieure, et ceux qui s'appliquent indépendamment d'un tel risque¹⁹.

Il faut noter que la liste de motifs relatifs d'exclusion de l'art. 3 al. 1 LPM n'est pas exhaustive. On peut notamment mentionner l'art. 15 LPM, qui traite de la marque de haute renommée. Nous nous limiterons à préciser ici que, bien qu'étant un motif d'exclusion de la protection au même titre que les cas de figure de l'art. 3 al. 1 LPM précités, la marque de haute renommée ne peut être invoquée que dans le cadre d'une action en nullité de la marque postérieure ou d'un litige en lien avec la violation du droit exclusif découlant de la marque. Les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LPM, eux, peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux termes de l'art. 31 al. 1 LPM²⁰.

Pour mieux comprendre l'art. 3 LPM, il semble utile d'apporter quelques éclaircissements quant aux notions de produits ou services « identiques », « similaires » et de « risque de confusion », dont la portée juridique ne peut toutefois pas être définie de manière exacte. Seul le degré de similitude permet de les distinguer²¹.

¹⁶ CHERPILLOD, p. 105.

¹⁷ ALBERINI, p. 172.

¹⁸ CHERPILLOD, p. 105.

¹⁹ TROLLER, 1^{ère} éd., p. 82.

²⁰ ALBERINI, p. 171.

²¹ TROLLER, 1^{ère} éd., p. 83.

Le terme « identité » signifie la « *conformité totale d'une désignation, d'une forme ou d'une chose avec une autre, tout en restant distincte* », tandis que la similitude implique une « *ressemblance plus ou moins intense, qui va de la quasi-conformité jusqu'à la dissemblance* »²².

Ainsi, pour qu'une marque soit considérée comme identique, il faut que son aspect et son contenu soient les mêmes que ceux de la marque antérieure. En outre, le rapport avec les consommateurs joue également un rôle en ce sens que les produits ou services doivent également être identiques. En d'autres termes, ils doivent satisfaire des besoins identiques des consommateurs ou clients²³.

En ce qui concerne la similitude des produits ou services, le critère principal est de déterminer si le public acheteur de ces derniers, à cause de cette similarité, risque d'être amené à penser à tort que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d'entreprises qui sont économiquement liées²⁴ ou sous le contrôle d'un titulaire unique²⁵. Il convient à cet égard d'apprécier la similitude en fonction d'un certain nombre d'indices, par exemple les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, le même but général ou encore un cercle de consommateurs semblable²⁶.

On parle de risque de confusion au sens des art. 3 al. 1 litt. b et c LPM lorsque le signe le plus récent atteint la marque préexistante dans sa fonction distinctive²⁷. Il y doit y avoir une réelle probabilité que le consommateur moyen confonde les marques²⁸. Il n'est toutefois pas nécessaire que surviennent des cas concrets de confusion, ni de les prouver. En effet, un risque suffit²⁹.

Il existe deux types de risque de confusion : le risque direct et celui que l'on qualifie d'indirect. Dans le premier cas, en raison de signes identiques ou similaires plus récents qui créent des associations d'idées erronées, « *les consommateurs pensent, à tort, que les services et objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur* ». Dans le cas du risque indirect, les consommateurs parviennent à faire la différence entre les signes distinctifs, « *mais la similitude de ces derniers fait présumer l'existence de liens en réalité inexistantes* »³⁰.

Certaines dispositions de droit communautaire, telles que les art. 4 al. 1 litt. b de la Directive 89/104/CEE³¹ et 8 al. 1 litt. b du Règlement sur la marque communautaire³², mentionnent

²² TROLLER, 1^{ère} éd., p. 83.

²³ *Ibid.*

²⁴ CHERPILLOD, p. 119.

²⁵ Arrêt du TAF B-5780/2009 du 12 janvier 2010, c. 3.1.

²⁶ CHERPILLOD, p. 120.

²⁷ Arrêt du TAF B-1700/2009 du 11 novembre 2009, c. 7.

²⁸ DE WERRA, art. 3 LPM, N 5.

²⁹ *Ibid.*, art. 3 LPM, N 6.

³⁰ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 86.

³¹ Première Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO n° L 40 du 11 février 1989.

³² Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO n° L 78 du 23 mars 2009.

également ce qu'on appelle le risque d'association. Toutefois, la Cour de Justice considère que ce risque est compris dans le risque de confusion³³.

Le risque de confusion s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances, et non pas sur la base d'une comparaison objective des deux signes³⁴. Un certain nombre de critères devra ainsi être pris en compte pour procéder à cette appréciation. On s'intéressera à cet égard notamment au souvenir laissé par la marque auprès du public acheteur, à l'impression qu'elle procure, ou encore aux circonstances propres à accroître le risque de confusion³⁵.

Nous constatons donc que l'enjeu que représente une marque préexistante est considérable, et l'examen de l'art. 3 al. 2 LPM nous permettra de mieux comprendre ce que cela signifie.

1.2.2 Notion de marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM

Lorsqu'une marque se heurte à une autre selon l'art. 3 al. 1 LPM, il faut déterminer laquelle des deux peut être considérée comme antérieure. En d'autres termes, on cherche à savoir laquelle bénéficie d'une priorité par rapport à l'autre³⁶. L'art. 3 al. 1 LPM est dès lors régi par le principe dit de priorité, qui peut être conçu selon deux systèmes, élément que nous développerons plus bas. Ce principe repose sur l'idée primordiale d'un juste équilibre des intérêts³⁷.

La loi définit la notion de marque antérieure à l'art. 3 al. 2 LPM. Il s'agit des « *marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité* » au sens des art. 6 à 8 LPM et des « *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* », à savoir les marques notoirement connues.

TROLLER précise que l'on peut également ajouter à cette catégorie la marque de haute renommée, car le titulaire d'une telle marque peut, aux termes de l'art. 15 LPM, s'en prévaloir pour interdire son usage à des tiers pour tous les produits ou services, et pas uniquement pour ceux qu'il a enregistrés³⁸.

1.2.2.1 Marques déposées ou enregistrées bénéficiant d'un droit de priorité selon les art. 6 à 8 LPM

L'art. 3 al. 2 litt. a LPM mentionne le « *droit de priorité* ». À cet égard, deux principes sont concevables : celui de la priorité fondée sur le dépôt et celui de la priorité fondée sur le premier usage de la marque. L'ancien droit était essentiellement régi par ce dernier principe, tandis que le nouveau droit a consacré le principe de priorité fondé sur le dépôt à l'art. 6 LPM. Ce changement a notamment impliqué des problématiques de droit transitoire, sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici³⁹.

³³ CHERPILLOD, p. 108.

³⁴ DE WERRA, art. 3 LPM, N 20.

³⁵ CHERPILLOD, pp. 110-111 et p. 119.

³⁶ *Ibid.*, p. 125.

³⁷ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 350.

³⁸ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 85.

³⁹ CHERPILLOD, p. 125.

Dans le droit des marques suisse actuel, c'est donc la date du dépôt déployant des effets sur le territoire suisse qui est déterminante⁴⁰. Il faut toutefois faire la distinction entre le moment où la marque est déposée et celui où elle est enregistrée : lorsqu'une marque enregistrée entre en collision avec une marque déposée plus tôt mais enregistrée ultérieurement, la priorité revient à la marque qui a été déposée en premier. Le titulaire de cette dernière, soit de la marque la plus ancienne, ne pourra toutefois pas attaquer la marque postérieure enregistrée en premier avant d'avoir lui-même obtenu l'enregistrement de sa marque, sans quoi celle-ci ne bénéficiera pas de la protection⁴¹.

Selon l'art. 7 LPM, une marque légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris⁴² (ci-après : CUP) ou dont le dépôt a des effets dans l'un de ces États permet au déposant ou son ayant cause de revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

Pour que le droit de priorité soit valable, la marque et les produits ou services concernés par les deux dépôts doivent être identiques⁴³.

L'art. 8 LPM précise quant à lui qu'il est possible de revendiquer un droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou d'une exposition. Quiconque estime avoir ce droit a l'obligation de produire une déclaration de priorité à l'IPI.

1.2.2.2 Marque notoirement connue (art. 6 bis al. 1 CUP)

C'est à l'art. 3 al. 2 litt. b LPM qu'apparaît la notion de marque notoirement connue au sens de l'art. 6 bis al. 1 CUP. Celle-ci est également considérée par la loi comme une marque antérieure. Ainsi que nous allons le voir, la marque notoire est protégée en tant qu'exception à certains principes du droit des marques⁴⁴.

Aux termes de l'art. 6 bis al. 1 CUP, « *les pays de l'Union s'engagent [...] 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 [...] Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires* ». Cette disposition vise donc à protéger les marques de ressortissants de pays de l'Union de Paris ainsi que celles de ressortissants assimilés selon l'art. 3 CUP lorsqu'elles sont considérées comme notoires, et ce même si elles ne sont pas encore déposées ou enregistrées⁴⁵. En d'autres termes, l'art. 6 bis al. 1 CUP permet de protéger les marques qui bénéficient d'une certaine notoriété dans les cas où l'ayant droit légitime a négligé de procéder à l'enregistrement et qu'un tiers de mauvaise foi entend profiter de ladite

⁴⁰ ALBERINI, p. 172.

⁴¹ TROLLER, 2^{ème} éd., pp. 85-86.

⁴² Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 14 juillet 1967 (CUP), RS 0.232.04.

⁴³ CHERPILLOD, p. 126.

⁴⁴ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 354.

⁴⁵ CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 30.

notoriété en faisant des dépôts frauduleux⁴⁶. La notoriété de la marque constituerait de ce fait une forme de titre de protection alternatif⁴⁷.

Ainsi, la protection des marques notoirement connues constitue une exception au principe de la protection fondée sur l'enregistrement⁴⁸ et au principe de la priorité fondée sur le dépôt⁴⁹. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'art. 5 LPM instaure la règle selon laquelle une marque doit être enregistrée auprès de l'IPI pour pouvoir bénéficier de la protection. Or l'art. 3 al. 2 litt. b LPM permet ici de protéger la marque notoirement connue sans un tel enregistrement préalable. Au vu du caractère exceptionnel de cette protection, il convient d'appliquer cette disposition de façon restrictive⁵⁰.

Au-delà de la question de sa protection, la notion de « marque notoirement connue en Suisse » n'est pas définie en tant que telle par le droit suisse actuel. D'après l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (CREPI), « *par notoriété d'une marque, [on entend] la connaissance notoire générale ou la connaissance notoire au sein des milieux concernés, soit le fait de savoir que la marque concernée a déjà été revendiquée par un titulaire de marque déterminé [...]. La simple connaissance d'une marque ne confère pas, à elle seule, d'emblée les avantages selon l'art. 3 al. 2 litt. b LPM* ». Nous pouvons en déduire que le caractère « notoirement » connue d'une marque non enregistrée est essentiel pour que celle-ci soit prise en considération dans le cadre de la procédure d'opposition, puisqu'il s'agit, ainsi que nous venons de le relever, d'une exception au principe de l'enregistrement⁵¹.

Une autre manière de cerner au mieux la notion de marque notoirement connue est d'établir une distinction entre la marque dite « notoire » et la marque « de haute renommée ». En effet, cette dernière est une exception au principe de la spécialité, et non pas au principe de la protection fondée sur l'enregistrement⁵². À l'inverse, cela signifie que le principe de la spécialité s'applique pleinement à l'art. 3 al. 2 litt. b LPM⁵³. Par conséquent, de la même manière que le champ de protection d'une marque est limité par les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée⁵⁴, les marques notoirement connues ne bénéficient d'une protection « *qu'en relation avec des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles ont acquis leur notoriété* »⁵⁵.

Il nous paraît à présent adéquat de nous atteler à l'analyse des critères permettant de qualifier une marque de notoirement connue, ainsi qu'à l'examen des dispositions qui introduisent cette notion, à commencer par l'art. 6 bis CUP. En procédant de cette façon, nous tenterons de mettre en évidence le sens de cette qualification et les différentes exigences qui en découlent.

⁴⁶ ALBERINI, p. 173.

⁴⁷ LOCHER, p. 42.

⁴⁸ DE WERRA, art. 3 LPM, N 173.

⁴⁹ ALBERINI, p. 173.

⁵⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 175 ; DAVID/FRICK, art. 3 MSchG, N 180.

⁵¹ CREPI, décision du 15 décembre 2006, c. 8 (« *Richemont* »).

⁵² CHERPILLOD, p. 128.

⁵³ FEHLBAUM, p. 200.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 195.

⁵⁵ DE WERRA, art. 3 LPM, N 173.

2 La marque notoirement connue

2.1 L'art. 6 bis CUP

2.1.1 Fonction de l'art. 6 bis CUP

Avant d'aborder le rôle concret de l'art. 6 bis CUP, il semble approprié de rappeler dans un premier temps le contexte dans lequel la Convention de l'Union de Paris a été adoptée et ce qui a mené à l'intégration de la disposition en question.

Jusqu'en 1883, la propriété industrielle n'était pas réglementée au niveau international. Il n'existait aucune convention en la matière, offrant ainsi à chaque pays la liberté de légiférer dans ce domaine comme bon lui semblait⁵⁶. Un certain nombre de ces États avait toutefois « pris conscience de la nécessité d'assurer la protection des brevets, des marques de fabrique, des indications de provenance, des dessins et des modèles industriels, au-delà de leurs frontières nationales »⁵⁷.

Avant la fin du 19^{ème} siècle, c'était le système dit bilatéral qui régissait les accords entre les différents États, en ce sens que les questions en lien avec la protection des droits appartenant à des ressortissants étrangers étaient généralement réglées sur la base de la « *réciprocité du traitement* ». Ce système posait problème en raison de la diversité des systèmes législatifs et de l'absence de protection des pays qui n'étaient pas liés par de tels accords bilatéraux ou qui ne permettaient pas de bénéficier de la réciprocité de traitement⁵⁸, créant en conséquence un potentiel risque de discrimination.

Sur la base de ces réflexions, les États concernés ont estimé qu'un système multilatéral d'harmonisation permettrait d'offrir une protection plus adéquate des droits des titulaires. Une restructuration globale s'avérait donc nécessaire⁵⁹. Par ailleurs, en comparaison aux accords bilatéraux préexistants, une convention internationale multipartite telle que la Convention de Paris revêt des qualités particulières. En effet, elle n'est pas de nature à régler des obligations ordinaires d'ordre contractuel entre États ; elle a au contraire pour rôle de gérer des intérêts privés à caractère international et vise à établir dans ce but un ordre légal international permettant de protéger pleinement ces droits privés⁶⁰.

Ainsi, ce besoin d'uniformisation de la propriété industrielle au niveau international a mené à la création en 1893 des Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (ci-après : BIRPI, devenus l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, soit l'OMPI, à partir de 1970), qui d'ailleurs, avec l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), sont les deux organismes principaux à l'origine des sources d'harmonisation internationale⁶¹.

⁵⁶ ANTONIAZZI, p. 12.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 13.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ FELLRATH, p. 52.

⁶⁰ LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection*, p. 208.

⁶¹ FELLRATH, p. 52.

C'est dans ce contexte que la Convention de Paris a vu le jour, suivie d'ailleurs d'un certain nombre d'autres accords internationaux touchant à divers domaines de la propriété intellectuelle, comme par exemple la Convention de Berne⁶² ou l'Arrangement de Madrid⁶³. Elle est l'une des premières conventions portant sur la propriété industrielle et vise plus particulièrement à son harmonisation en offrant une protection égale dans tous les États membres⁶⁴.

La Convention de Paris a fait l'objet de travaux préparatoires en 1873 et 1878, avant d'être rédigée par une Conférence diplomatique tenue à Paris en 1880⁶⁵ puis d'être adoptée en 1883. Depuis lors, elle a fait l'objet de nombreuses révisions. Dans sa dernière version révisée à Stockholm en 1967, la Convention de Paris a été ratifiée par plusieurs États, dont les États-Unis, les États de l'Union européenne ainsi que la Suisse⁶⁶. Selon les derniers chiffres dont nous disposons, le nombre de pays adhérents s'élève à 177⁶⁷.

Concernant le contenu de la Convention de Paris, son guide d'application expose que ses règles principales peuvent être classifiées en quatre catégories :

Tout d'abord, elle contient des « *dispositions de droit international public réglementant les droits et les obligations des États membres et instituant les organes de l'Union établie par la Convention, ainsi que des dispositions de caractère administratif* ».

Une deuxième catégorie concerne les « *dispositions qui obligent les États membres à légiférer dans le domaine de la propriété industrielle ou leur permettant de le faire* ». C'est notamment le cas de l'art. 6 bis al. 2 CUP.

Troisièmement, la Convention de Paris contient également des « *dispositions qui concernent le droit matériel de la propriété industrielle relatif aux droits et obligations des parties privées, mais seulement dans la mesure où ces dispositions exigent que la législation nationale des États membres s'applique à ces parties* ».

Enfin, une quatrième catégorie englobe des « *règles de droit matériel relatives aux droits et obligations des parties privées [...] qui ne renvoient cependant pas simplement à l'application des législations nationales, mais dont le contenu peut régir directement la situation considérée* »⁶⁸. Cela soulève la question de l'applicabilité directe ou indirecte de certaines dispositions, sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce travail concernant l'art. 6 bis CUP.

Dans la version originale de la Convention de Paris de 1883, il n'existait aucune disposition ayant pour but d'assurer la protection des marques notoirement connues⁶⁹. C'est la France qui, lors de la Conférence de Washington en 1911, avait proposé l'adjonction d'une disposition à l'art. 6 CUP qui permettrait à celui qui utilise une marque en premier d'en faire usage à certaines

⁶² Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971, RS 0.231.15.

⁶³ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 juillet 1967, RS 0.232.112.3.

⁶⁴ FELLRATH, pp. 53-55.

⁶⁵ BODENHAUSEN, p. 9.

⁶⁶ FELLRATH, p. 54.

⁶⁷ Chiffre indiqué par l'OMPI au 23.12.2020 : < <https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/> > (consulté le 01/01/2021).

⁶⁸ BODENHAUSEN, pp. 10-12.

⁶⁹ ROHNER, p. 23.

conditions, malgré le fait qu'un tiers fasse enregistrer la même marque pour son compte dans un autre pays. Cette proposition n'a toutefois pas recueilli l'unanimité⁷⁰.

C'est par la Conférence de révision de la Haye de 1925 que l'art. 6 *bis* CUP a été introduit dans la Convention de Paris⁷¹. En effet, le conseil économique de la Société des Nations Unies (SNU) avait entre-temps réfléchi à la question soulevée par la France et chargé un comité d'experts d'émettre des propositions à ce sujet. Celui-ci formula la recommandation suivante : « *Seront refusées ou annulées soit d'office, si la législation du pays le permet, soit à la requête dûment justifiée de toute partie intéressée, [...] toute marque de fabrique notoirement connue [...] comme la marque d'un ressortissant d'un autre pays* »⁷². À cet égard, il a été constaté qu'il n'était pas rare de voir « [...] *des commerçants ou même d'autres personnes déposer des marques étrangères très connues afin de s'en assurer la propriété et d'empêcher le vrai possesseur de la marque de s'en servir dans le pays ou bien de pouvoir lui faire subir chèrement le droit de s'en servir* »⁷³. Une première version de l'art. 6 *bis* CUP a ainsi été rédigée sur la base de cette recommandation.

La disposition que nous examinons a ensuite été modifiée successivement par les Conférences de révision de Londres en 1934 et la Conférence de Lisbonne en 1958⁷⁴, puis plus tard par la Conférence de Stockholm en 1967. Lors de la révision de 1958, l'application de l'art. 6 *bis* CUP, qui jusqu'alors se limitait, comme nous pouvons le voir dans son libellé, au refus et à l'annulation de l'enregistrement⁷⁵ d'une marque qui entre en collision avec une marque notoirement connue dans un pays donné, a été étendue à son usage⁷⁶. Nous reviendrons plus tard sur les enjeux de cette modification. En outre, le délai dans lequel il est possible de réclamer la radiation d'une marque a été porté de trois à cinq ans⁷⁷.

Le concept sous-tendant l'art. 6 *bis* CUP, soit celui de la protection des marques notoirement connues, vise dès lors à contrer au mieux les cas d'usurpation illégale de marques⁷⁸. En effet, dès qu'une marque notoire est diffusée au-delà des frontières, celle-ci offre, sur le plan international, une « proie facile » aux usurpateurs, qui sont tentés de tirer profit de son prestige⁷⁹. Les actes des différentes Conférences de révision de l'art. 6 *bis* CUP nous montrent que cette disposition est née d'un désir de lutter contre de tels dépôts abusifs, ainsi que contre les cas de piraterie⁸⁰, qui pouvaient être dus à des lacunes dans la protection internationale⁸¹.

L'art. 6 *bis* CUP a donc pour but originaire de protéger les marques jouissant d'une certaine réputation dans un pays donné contre ces actes illégaux par un tiers qui cherche à les utiliser ou les déposer dans un autre pays où ces marques ont déjà acquis une certaine notoriété, et ce avant même que leur véritable titulaire n'y ait entrepris les démarches pour leur enregistrement. En d'autres termes, à savoir ceux de Jacques AZÉMA, « *le rappel de cette qualité de notoriété*

⁷⁰ ANTONIAZZI, p. 141.

⁷¹ BODENHAUSEN, p. 92.

⁷² Actes de la Conférence réunie à La Haye, p. 89.

⁷³ *Ibid.*, p. 242.

⁷⁴ BODENHAUSEN, p. 92.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 351.

⁷⁷ ANTONIAZZI, p. 143.

⁷⁸ ROHNER, p. 156.

⁷⁹ PÉROT-MOREL, p. 270.

⁸⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 172.

⁸¹ AZÉMA, p. 24.

*constitue un recours à la bonne foi et une protection contre le formalisme excessif des systèmes d'enregistrement des marques. Les déficiences inévitables de ces systèmes [...] ne doivent pas permettre le triomphe de la mauvaise foi et de la concurrence déloyale »*⁸². De cette manière, l'ayant droit peut bénéficier de la même protection que celle accordée à une marque enregistrée⁸³.

En outre, l'objectif de l'art. 6 bis CUP est d'éviter un risque de confusion particulièrement marqué en raison de la notoriété de la marque en question. Ainsi, comme le formule TROLLER, « *la CUP assure l'imposition complète dans un pays de la valeur acquise à l'étranger* »⁸⁴.

Cependant, de par le caractère exceptionnel, et de ce fait restrictif de la protection des marques notoirement connues, il paraît évident qu'un certain nombre d'exigences strictes doivent être respectées.

2.1.2 Conditions d'application de l'art. 6 bis CUP

Pour qu'une marque puisse bénéficier de la protection de l'art. 6 bis CUP, il faut premièrement que son titulaire soit, aux termes de la loi, « *une personne admise à bénéficier de la présente convention* », c'est-à-dire une personne physique ou morale qui peut revendiquer son application sur la base des art. 2 ou 3 CUP⁸⁵, le premier mentionnant « *les ressortissants de chacun des pays de l'Union* » et le second assimilant certaines catégories de personnes à ces ressortissants.

L'art. 6 bis CUP, dans sa version telle que rédigée par la Conférence de la Haye, n'utilisait pas exactement ces termes : on parlait alors de ressortissants d'un pays contractant. Cela posait problème car cette formulation pouvait laisser penser à tort qu'à l'inverse des autres dispositions de la convention, seuls les ressortissants des pays de l'Union de Paris pouvaient bénéficier de l'art. 6 bis CUP, « *à l'exclusion de toute autre personne domiciliée ou ayant un établissement sur le territoire de ces mêmes pays* », interprétation qui aurait été à l'encontre du sens que les auteurs de cette disposition souhaitaient lui donner⁸⁶.

Le Président de la Conférence de la Haye a précisé dans l'acte y relatif que « *le mot 'intéressé' du texte qui vient d'être voté doit être considéré comme indiquant le ressortissant lésé ou ses ayants cause aux termes de l'art. 2 et aussi de l'art. 3 de la Convention* »⁸⁷. Comme l'explique Stéphane P. LADAS, le terme « ressortissant » devait alors logiquement bénéficier d'une interprétation extensive similaire. En effet, il précise que l'ancien libellé aurait été absurde dans la mesure où toutes les dispositions de la Convention doivent pouvoir être appliquées à n'importe quelle personne appelée à bénéficier du « *traitement unioniste* »⁸⁸. La formulation restrictive d'origine a par conséquent été modifiée et développée par la Conférence de Londres pour devenir la désignation que nous connaissons aujourd'hui, soit celle de personne admise à

⁸² AZÉMA, pp. 24-25.

⁸³ DE WERRA, art. 3 LPM, N 172.

⁸⁴ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 432.

⁸⁵ BODENHAUSEN, p. 95.

⁸⁶ ANTONIAZZI, p. 142.

⁸⁷ Actes de la Conférence réunie à La Haye, p. 456.

⁸⁸ LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*, p. 625.

bénéficiaire de la Convention de Paris⁸⁹, incluant également les ressortissants de pays non membres de l'Union de Paris qui sont domiciliés ou qui possèdent des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des États faisant partie de l'Union, selon l'art. 3 CUP.

La seconde condition principale d'application de l'art. 6 *bis* CUP est évidemment que la marque en question soit notoirement connue⁹⁰, bien que cette disposition ne mentionne pas explicitement les conditions auxquelles une marque peut être qualifiée comme telle⁹¹. Nous reviendrons dans le sous-chapitre suivant sur la définition de cette notion et nous limitons à préciser ici qu'aux termes de la loi, la notoriété doit exister dans le pays de l'enregistrement, critère qui a été précisé par la Conférence de La Haye⁹². Il subsistait jusqu'alors un doute à ce sujet, encourageant le risque que la notoriété acquise dans n'importe quel pays de l'Union aurait permis de bénéficier de la protection offerte par l'art. 6 *bis* CUP⁹³. C'est donc bien la situation dans le pays de l'enregistrement qui fait désormais foi en la matière, et la compétence consistant à évaluer si une marque peut être qualifiée de notoirement connue ou non revient à l'autorité compétente de ce même État⁹⁴.

Il faut encore que la marque soit déposée, enregistrée ou utilisée pour des produits ou services similaires⁹⁵, créant ainsi un risque de confusion⁹⁶. À cet égard, l'art. 6 *bis* CUP n'a pas toujours eu la même teneur que celle que nous connaissons de nos jours : pendant longtemps, cette disposition ne protégeait que les marques de fabrique ou de commerce, et non les marques de service⁹⁷. Cependant, Christian ROHNER observe que « *l'importance commerciale croissante de la propriété intellectuelle, l'augmentation constante des cas de piratage ainsi que les lacunes des conventions internationales existantes dans ce domaine ont conduit à l'élaboration de l'accord sur les ADPIC, entré en vigueur en 1995, dans le but d'offrir une protection de la propriété intellectuelle appropriée à l'échelle mondiale* »⁹⁸. L'art. 16 § 2 de cet accord⁹⁹ étend la protection de l'art. 6 *bis* CUP aux marques de service¹⁰⁰. Cette extension n'est toutefois pas obligatoire, laissant aux États membres de la Convention de Paris la liberté d'appliquer ou non les mêmes règles aux marques de service¹⁰¹. En ce qui concerne la Suisse, certains auteurs de doctrine estiment qu'il convient de se limiter aux marques de fabrique et de commerce, puisque la loi suisse ne fait que renvoyer à l'art. 6 *bis* sans aucune autre précision à ce sujet¹⁰².

Une question qui s'est posée au sujet de l'application de l'art. 6 *bis* CUP était celle de savoir si, pour être protégée par cette disposition, la marque notoirement connue dans le pays de l'enregistrement devait y être utilisée ou non. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si

⁸⁹ ANTONIAZZI, p. 142.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ FEZER, art. 6^{bis} PVÜ n°4.

⁹² Actes de la Conférence réunie à La Haye, p. 453.

⁹³ ANTONIAZZI, p. 142.

⁹⁴ LADAS, p. 625.

⁹⁵ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 352.

⁹⁶ ANTONIAZZI, p. 143.

⁹⁷ BODENHAUSEN, p. 93.

⁹⁸ ROHNER, p. 29.

⁹⁹ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe 1C de l'Accord instituant l'OMC du 15 avril 1994, RS 0.623.20.

¹⁰⁰ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 352.

¹⁰¹ BODENHAUSEN, p. 94.

¹⁰² CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 30.

la notoriété pouvait exister en l'absence d'usage. Cette problématique a été discutée lors de la Conférence de Lisbonne, au cours de laquelle une proposition a été formulée tendant à accorder la protection de l'art. 6 *bis* CUP à une marque qui n'a jamais été utilisée dans le pays où cette protection est invoquée. Cette proposition allait à l'encontre de l'avis du BIRPI, qui estimait que l'utilisation effective de la marque notoirement connue dans le pays en question était nécessaire à l'applicabilité de l'art. 6 *bis* CUP¹⁰³.

À cette époque, la Suisse s'était déjà clairement exprimée sur le sujet : on le voit dans les Actes de Lisbonne, dans lesquels elle explique que « *l'exigence selon laquelle la marque doit avoir été effectivement utilisée comme telle dans le pays où la protection est réclamée n'est pas justifiée. En outre, il est possible que la marque y devienne notoirement connue d'une autre façon* »¹⁰⁴. Il faut comprendre ici que cette exigence dépend de la notion d'usage et de l'interprétation que l'on en tire. Ainsi, une interprétation large recouvre certes l'utilisation effective de la marque en lien avec le produit, mais également toute forme de publicité qui en est faite, que ce soit par la presse, par la radio ou la télévision¹⁰⁵. En ce qui concerne la Suisse, ce type de publicité transfrontalière suffit à faire d'une marque étrangère une marque notoirement connue sur le territoire helvétique¹⁰⁶, même si les produits ou services en question n'y sont pas encore disponibles¹⁰⁷. À titre d'exemple, la marque française « *Galleries Lafayette* » a bénéficié d'une notoriété considérable en Suisse suite à une large diffusion de sa publicité à travers des journaux, magazines et autres médias français¹⁰⁸.

Actuellement, du moins en Suisse, on considère donc que la protection des marques notoirement connues est indépendante de leur usage effectif¹⁰⁹. À cet égard, on peut parler d'exception à l'obligation d'usage en ce sens qu'on ne peut pas reprocher le défaut d'usage au sens de l'art. 12 LPM au titulaire d'une marque notoirement connue selon l'art. 6 *bis* CUP¹¹⁰. Par ailleurs, l'art. 6 *bis* CUP ne mentionne aucune condition quant à l'acquisition de la notoriété¹¹¹, et reste en particulier silencieux sur la question de savoir si la marque doit être utilisée dans le pays où la protection est recherchée ou si son usage à l'étranger suffit¹¹².

Il n'est pas non plus nécessaire que la personne qui a déposé la marque qui entre en collision avec une marque notoirement connue antérieure ait eu connaissance de l'existence de celle-ci, ni que cette personne soit admise à bénéficier de la Convention de Paris¹¹³.

En outre, puisque la protection de la marque notoirement connue est une exception au principe de l'enregistrement et que la Convention de Paris protège dès lors également les marques qui ne sont pas enregistrées, l'inscription dans un registre de la marque en question n'est pas une condition d'application de l'art. 6 *bis* CUP¹¹⁴.

¹⁰³ ANTONIAZZI, p. 144.

¹⁰⁴ ROHNER, p. 177.

¹⁰⁵ ANTONIAZZI, p. 144.

¹⁰⁶ DESSEMONTET, p. 341.

¹⁰⁷ STAEHELIN, p. 97.

¹⁰⁸ CREPI, décision du 30 juin 1999, c. 4 (« *Galleries Lafayette* »).

¹⁰⁹ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.4, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹¹⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 174.

¹¹¹ ANTONIAZZI, p. 144.

¹¹² SCHNEIDER, p. 462.

¹¹³ BODENHAUSEN, p. 95.

¹¹⁴ Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019, c. 2.4 (« *RITZ* »).

Finalement, tel que mentionné plus haut, l'art. 6 *bis* al. 2 CUP prévoit un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement pour réclamer la radiation d'une marque en conflit avec une marque notoirement connue telle que décrite à l'al. 1 de cette disposition.

La réunion de ces conditions fait naître une obligation à charge des États membres de l'Union de Paris d'appliquer l'art. 6 *bis* CUP, à savoir de refuser ou invalider l'enregistrement de marques qui reproduisent ou imitent des marques notoirement connues¹¹⁵.

2.1.3 Points laissés aux législateurs nationaux et la jurisprudence

Les éléments qui précèdent nous permettent de constater que la Convention de Paris impose un certain nombre d'exigences nécessaires à son application. À cet égard, la question se pose de savoir si, du moment que ces conditions sont réunies, l'art. 6 *bis* CUP devient alors « *exécutoire de plein droit* », c'est-à-dire qu'il s'applique directement au cas considéré, ou s'il est nécessaire de prévoir des lois nationales pour en assurer l'application¹¹⁶. Cela soulève par conséquent la problématique de la compétence laissée aux législateurs nationaux et à la jurisprudence pour légiférer en la matière. Pour tenter de la résoudre, il semble adéquat d'aborder deux questions qui en découlent.

Premièrement, l'applicabilité directe de la Convention de Paris va dépendre du système constitutionnel de l'État considéré¹¹⁷. En effet, la condition principale à une telle applicabilité directe des normes conventionnelles internationales est leur validité interne¹¹⁸. Dans certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Norvège, de telles dispositions ne peuvent que lier l'État et ne pourront s'appliquer à des parties privées que par le biais d'une incorporation dans la législation nationale, et non pas directement¹¹⁹. En ce qui concerne la Suisse, l'art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale prévoit que « *la Confédération et les cantons respectent le droit international* »¹²⁰. Cela signifie que les conventions et traités internationaux font partie intégrante du droit national et s'appliquent directement, sans que la promulgation d'une loi nationale indépendante soit nécessaire¹²¹, ce qui est le cas pour la Convention de Paris, ainsi que nous le verrons plus loin avec le renvoi de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM à l'art. 6 *bis* CUP.

Deuxièmement, il convient de s'intéresser à la lettre des dispositions et de se demander si leur formulation permet une telle application directe aux parties privées¹²². Il paraît déjà évident que dans les pays qui admettent l'applicabilité directe, tels que la Suisse, la manière dont les dispositions de la Convention de Paris sont rédigées ne pose pas de problème¹²³. Nous allons cependant tout de même nous attarder brièvement sur le libellé de l'art. 6 *bis* CUP.

¹¹⁵ ANTONIAZZI, p. 143.

¹¹⁶ BODENHAUSEN, p. 13.

¹¹⁷ *Ibid.*, p. 14.

¹¹⁸ ROHNER, p. 142.

¹¹⁹ BODENHAUSEN, p. 14.

¹²⁰ Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.

¹²¹ ROHNER, p. 142.

¹²² BODENHAUSEN, p. 14.

¹²³ *Ibid.*, p. 13.

L'art. 6 *bis* CUP dispose que « *les pays de l'Union s'engagent [...]* ». Il se distingue ainsi nettement des autres dispositions de la Convention qui se réfèrent directement aux droits et obligations des parties intéressées ou qui réglementent directement la situation en question¹²⁴ (nous avons à cet égard relevé que la Convention de Paris contenait plusieurs catégories de dispositions, chacune ayant une portée différente au niveau de leur application nationale). Cela signifie que l'art. 6 *bis* CUP n'implique pas uniquement un engagement des pays de l'Union à légiférer sur la question de la protection des marques notoirement connues, mais également une obligation qui s'impose aux autorités administratives et judiciaires de ces États qui consiste à « *donner effet aux dispositions de cet article à la requête des parties intéressées* », toujours à la condition que cela soit compatible avec leur système constitutionnel. L'art. 6 *bis* CUP laisse toutefois une marge de manœuvre assez large aux législations nationales¹²⁵. De manière générale, le fait de transposer la disposition internationale dans les divers droits internes ne présente un véritable intérêt que dans la mesure où les États souhaitent aller plus loin que ce que prévoit la Convention de Paris. Cette dernière ne fait en effet que fixer un seuil de protection minimal des marques notoirement connues que les États membres sont libres de dépasser dans le cadre de leurs lois nationales¹²⁶.

La question de l'applicabilité directe de l'art. 6 *bis* CUP soulève également celle de son interprétation¹²⁷. Il faut toutefois noter ici que le fait qu'une telle interprétation soit nécessaire n'affecte pas ladite applicabilité directe. Nous nous limiterons à préciser ici que, concernant particulièrement la notion de marque notoirement connue, l'interprétation est laissée au droit national des pays de l'Union. À cet égard, une Recommandation de l'OMPI, que nous allons à présent aborder, a pour but de proposer aux États une interprétation uniforme de l'art. 6 *bis* CUP¹²⁸.

Après la conclusion de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) mentionné plus haut, l'OMPI a mis en place un programme de travail entre 1994 et 1995 au cours duquel la question de la protection de la marque notoirement connue s'est posée. Dans ce même cadre, un groupe de consultants a été chargé d'élaborer un certain nombre de critères à respecter pour bénéficier de cette protection. La question fut par la suite également traitée par un comité d'experts, puis par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques lors de deux réunions en 1998 et 1999. Une proposition a finalement été envoyée à l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI¹²⁹.

Ces deux autorités ont émis sur cette base la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires. Comme indiqué auparavant, elle a pour but d'améliorer et de renforcer la protection de telles marques¹³⁰. La préface de cette Recommandation précise qu'elle « *est la première expression concrète de la politique de l'OMPI consistant à s'adapter au rythme de l'évolution dans le domaine de la propriété*

¹²⁴ ROHNER, p. 143.

¹²⁵ BODENHAUSEN, p. 93.

¹²⁶ PÉROT-MOREL, p. 285.

¹²⁷ ROHNER, p. 143.

¹²⁸ *Ibid.*, p. 145.

¹²⁹ *Ibid.*, p. 31.

¹³⁰ KUNZ-HALLSTEIN, p. 7.

industrielle en envisageant de nouvelles solutions permettant d'accélérer l'élaboration de principes communs harmonisés à l'échelle internationale »¹³¹.

L'existence de la Recommandation commune de l'OMPI soulève à son tour la question de son applicabilité directe ou indirecte. Elle n'a en principe pas d'effet contraignant, mais certains États la considèrent tout de même comme directement applicable dans la mesure où ceux qui ne se conforment pas à ses exigences risquent de subir des pressions politiques¹³². Par ailleurs, la formulation de la plupart des dispositions de la Recommandation présente « *la certitude matérielle nécessaire à son applicabilité directe* »¹³³.

Ainsi, concernant plus particulièrement l'art. 6 *bis* CUP, la Recommandation de l'OMPI joue un rôle déterminant quant à son interprétation, en particulier pour ce qui est de la notion de notoriété. En effet, la plupart des États ont une définition autonome de ce terme. À cet égard, la Recommandation constitue une forme de *soft law* internationale¹³⁴ importante.

Dans un souci de coordination avec le droit international¹³⁵, plusieurs États ayant adhéré à la Convention de Paris ont intégré dans leur législation en matière de droit des marques une disposition renvoyant expressément à l'art. 6 *bis* CUP. En droit suisse, il s'agit de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM. Il est intéressant de se demander quel est réellement le but de ce renvoi et les diverses conséquences que cela implique.

2.2 L'art. 3 al. 2 litt. b LPM

2.2.1 Portée du renvoi à l'art. 6 *bis* CUP

Nous avons évoqué auparavant que l'art. 3 al. 2 litt. b LPM qualifie de marques antérieures les marques notoirement connues « *au sens de* » l'art. 6 *bis* de la Convention de Paris. Cela laisse supposer que la référence à cette disposition de droit international permettrait de l'appliquer directement en Suisse et, par conséquent, d'en tirer une définition de la notoriété de la marque. Cependant, cette dernière indication ne figure pas en tant que telle à l'art. 6 *bis* CUP. Le renvoi à cette disposition de la Convention de Paris n'apportant pas réellement d'éclaircissements, la notion de marque notoirement connue demeure ainsi indéterminée¹³⁶, du moins dans une certaine mesure.

Par ailleurs, « *ni les décrets législatifs internationaux, ni les décrets législatifs nationaux ne contiennent de définition juridique de la marque notoire* »¹³⁷. Toutefois, nous venons de voir que la Recommandation de l'OMPI en la matière permettait, en l'occurrence à son art. 2 al. 1 litt. b, d'interpréter la notion de notoriété. Elle prévoit à cet égard que celle-ci doit être évaluée en fonction des circonstances du cas d'espèce et d'un certain nombre de critères,

¹³¹ Recommandation commune 833 (F) du 29 septembre 1999 concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI.

¹³² ROHNER, p. 32.

¹³³ KUNZ-HALLSTEIN, p. 12.

¹³⁴ ROHNER, p. 32.

¹³⁵ WANG/LOKSAIER, p. 186.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

dont par exemple le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le public concerné, la durée, l'étendue et la portée géographique de l'utilisation de la marque et de la publicité en faveur de celle-ci, ou encore la valeur associée à la marque.

Si le renvoi à une définition de la notoriété n'est donc pas l'enjeu principal de la référence de l'art. 6 bis CUP à l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, une autre possibilité doit être discutée. Il existe en effet actuellement une controverse quant à la question de savoir si l'application de cette dernière disposition suppose ou non l'existence d'un élément d'extranéité¹³⁸. Bien que l'art. 6 bis CUP ne pose pas explicitement l'exigence selon laquelle la protection de la marque notoirement connue ne pourrait être accordée qu'à une marque étrangère¹³⁹, la doctrine est partagée sur le sujet. Certains auteurs estiment qu'une telle règle existe, tandis que la majorité affirme que l'absence d'un état de fait à caractère international ne devrait pas empêcher l'application de ladite disposition¹⁴⁰.

Allant dans le sens de la doctrine majoritaire, la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle avait tranché dans un arrêt « *Richemont* » en faveur d'une extension de la protection des marques notoirement connues en Suisse aux personnes domiciliées sur le territoire helvétique également¹⁴¹. Un tel avis se fonde notamment sur 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* ». Cela signifierait que, dans la mesure où cette disposition tend à éviter une forme de discrimination entre les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers bénéficiant de dispositions internationales plus favorables que le droit suisse, l'exigence d'un élément d'extranéité ferait naître une inégalité¹⁴². Ralph SCHLOSSER précise dans son commentaire de l'arrêt « *Richemont* » que « *l'art. 20 al. 2 LPM doit être interprété en conformité avec les traités conclus et ne doit surtout pas être interprété en ce sens qu'il ne pourrait trouver application que si le traité prévoyait précisément d'empêcher l'effet intérieur* »¹⁴³.

Le courant doctrinal en faveur de l'exigence du rapport d'extranéité répond toutefois à cet argument en précisant que les ressortissants étrangers y sont également soumis, ce qui dénuerait la situation d'une quelconque forme de discrimination¹⁴⁴. En outre, Alain ALBERINI précise que la distinction que l'on cherche à opérer en l'espèce ne porte non pas sur le pays dont est ressortissant le titulaire de la marque notoirement connue, mais plutôt sur celui dans lequel la marque en question est enregistrée¹⁴⁵.

Le Tribunal administratif fédéral s'est exprimé en ce sens dans ses arrêts « *Swatch Group/Watch AG* »¹⁴⁶ et « *Circus Conelli* »¹⁴⁷. Le Tribunal fédéral ne tranche pas véritablement la question¹⁴⁸. L'IPI, quant à lui, adopte une approche sans équivoque : les Directives en la matière de ce dernier précisent en effet que « *si l'opposant ne peut pas*

¹³⁸ DE WERRA, art. 3 LPM, N 176.

¹³⁹ ROHNER, p. 161.

¹⁴⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 177.

¹⁴¹ ALBERINI, p. 177.

¹⁴² GILLIÉRON, p. 42.

¹⁴³ SCHLOSSER, p. 523.

¹⁴⁴ DE WERRA, art. 3 LPM, N 180.

¹⁴⁵ ALBERINI, p. 178.

¹⁴⁶ Arrêt du TAF B-1752/2009 du 26 août 2009, c. 4 (« *Swatch Group/Watch AG* »).

¹⁴⁷ Arrêt du TAF B-2323/2009 du 15 octobre 2009, c. 4.3 (« *Circus Conelli* »).

¹⁴⁸ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.2, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

s'appuyer sur une marque protégée à l'étranger, il n'est pas nécessaire d'examiner le degré de connaissance du signe car cette raison est déjà suffisante pour rejeter l'opposition »¹⁴⁹.

Pour étayer son point de vue, le Tribunal administratif fédéral a procédé à une interprétation et réflexion de nature téléologique concernant l'art. 3 al. 2 litt. b LPM. Par ce moyen, il a rappelé que cette disposition avait pour but originel de lutter contre la piraterie et l'usurpation de marques étrangères non encore utilisées en Suisse¹⁵⁰. ROHNER insiste également sur cet élément, en exposant que selon « *l'histoire du concept de protection de la marque notoire, l'accent a été mis sur la protection des marques étrangères non enregistrées dans le pays de protection* »¹⁵¹. L'idée qui sous-tend ces considérations est que l'art. 3 al. 2 litt. b LPM constituant une exception au principe de l'enregistrement ainsi qu'à l'obligation d'usage, son application doit demeurer restrictive, et un élargissement aux marques non enregistrées suisses ne saurait être admis car cela affecterait fortement la systématique de la loi¹⁵². En accord avec cette logique, une opinion largement répandue dans la littérature suisse en la matière affirme que la présomption de notoriété doit ainsi être admise avec rigueur, le caractère exceptionnel de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM impliquant une évaluation stricte¹⁵³.

Il n'en reste pas moins que l'avis du Tribunal administratif fédéral pose problème au regard de la Recommandation de l'OMPI. En effet, celle-ci prévoit à son art. 2 ch. 3 litt. a ii qu'« *un État 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* ». Cependant, la pertinence de ce commentaire doit être nuancée en raison du fait qu'il se rapporte à l'art. 6 bis CUP, qui laisse davantage supposer l'existence d'un élément d'extranéité que l'art. 3 al. 2 litt. b LPM.

Par ailleurs, ALBERINI explique que « *le comportement consistant à usurper la marque d'autrui au stade de l'enregistrement [...] concerne également les signes distinctifs qui ne sont pas enregistrés à l'étranger* », supposant la nécessité de permettre aux titulaires helvétiques de bénéficier de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM¹⁵⁴. Philippe GILLIÉRON partage le même avis¹⁵⁵. Cela pourrait donc être un argument opposable au courant de doctrine qui admet l'exigence du rapport d'extranéité.

Du point de vue de l'interprétation grammaticale, ROHNER soulève également un argument intéressant en faveur de la doctrine majoritaire, mais qui reste discutable. Il suggère la possibilité que la modification du texte de la Convention de Paris lors de la Conférence de Londres ait joué un rôle dans le débat que nous examinons. Nous avons observé plus haut que la reformulation de l'art. 6 bis CUP consistait à élargir le cercle de ses bénéficiaires en passant des « ressortissants des pays de l'Union » aux « personnes admises à bénéficier de la Convention ». Il pourrait être déduit de ce nouveau libellé que les problèmes internes en rapport avec la marque notoirement connue seraient désormais implicitement inclus dans cette disposition. Une telle interprétation mènerait dès lors à l'abandon de l'exigence de l'état de fait

¹⁴⁹ Directives de l'IPI, 2017, ch. 2.4.1.2.2.

¹⁵⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 178.

¹⁵¹ ROHNER, p. 161.

¹⁵² DE WERRA, art. 3 LPM, N 180.

¹⁵³ MARBACH, pp. 233-234.

¹⁵⁴ ALBERINI, p. 178.

¹⁵⁵ GILLIÉRON, pp. 42-43.

à caractère international, puisque les ressortissants suisses feraient alors également partie des bénéficiaires de la Convention de Paris. Cette approche ne peut toutefois pas être corroborée par d'autres éléments d'interprétation et n'est, par conséquent, pas un argument assez solide¹⁵⁶.

Une question que l'on pourrait se poser est celle de l'enjeu pratique de l'avis de la doctrine majoritaire sur la question de l'élément d'extranéité. À cet égard, GILLIÉRON et ALBERINI adoptent des perspectives opposées.

Le premier affirme que le fait de permettre aux ressortissants suisses de bénéficier de l'art. 6 bis CUP dans un contexte national n'a qu'un enjeu pratique limité. Ainsi, il faudrait encore, selon GILLIÉRON, prouver la notoriété de la marque auprès du public concerné, nécessitant en particulier de démontrer l'usage de la prétendue marque notoirement connue en Suisse. Or, à partir du moment où la marque a été utilisée en Suisse, le titulaire de ladite marque pourra quoi qu'il en soit se prévaloir de la concurrence déloyale, en particulier de l'art. 3 litt. d de la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD)¹⁵⁷.

ALBERINI nuance cette affirmation en précisant que l'art. 3 al. 2 litt. b LPM « *présente l'avantage considérable [...] [de permettre] aux titulaires de signes notoirement connus en Suisse de contester la validité d'une marque déposée au stade de la procédure d'opposition [...], à l'inverse de l'art. 3 litt. d LCD qui permet uniquement d'agir civilement en nullité de la marque frauduleuse* ». L'enjeu pratique serait, de ce point de vue-là, non négligeable¹⁵⁸.

Pour clore ce chapitre, nous noterons que l'exigence d'un élément d'extranéité ne fait pas l'unanimité et que la doctrine majoritaire s'y oppose¹⁵⁹, considérant notamment que le renvoi à l'art. 6 bis CUP n'a pour but principal que de définir la notoriété de la marque. En particulier, certains auteurs prônent une approche permettant aux entreprises suisses qui utilisent une marque notoirement connue en Suisse, mais non enregistrée, de se prévaloir de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, en lien avec l'art. 6 bis CUP¹⁶⁰ (tout comme les entreprises pouvant directement invoquer la Convention de Paris).

2.2.2 Conditions d'application

Dans son arrêt « *Tripp Trapp* », le Tribunal fédéral explique que « *La 'notoriété' d'une marque est un concept juridique que le Tribunal fédéral en tant que tel examine librement dans le cadre de la procédure de recours. En revanche, une question de fait qui doit être jugée de manière concluante par le tribunal cantonal est de savoir si les paramètres pertinents de la notoriété de la marque sont remplis ou non dans le cas d'espèce* »¹⁶¹. En d'autres termes, la réunion des faits sur lesquels s'appuient les critères permettant de déterminer si une marque peut ou non bénéficier de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM est une question de fait, tandis que la question de savoir si le résultat de l'appréciation de ces différents paramètres est de nature à conférer à une marque le statut de marque notoirement connue est une question de droit¹⁶².

¹⁵⁶ ROHNER, p. 163.

¹⁵⁷ Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986 (LCD), RS 241 ; GILLIÉRON, p. 43.

¹⁵⁸ ALBERINI, pp. 179-180.

¹⁵⁹ DE WERRA, art. 3 LPM, N 181.

¹⁶⁰ CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, pp. 32-33.

¹⁶¹ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹⁶² ALBERINI, p. 175.

En Suisse comme à l'étranger, ces critères ne sont pas unanimement reconnus. Par ailleurs, ainsi que nous l'avons relevé auparavant, c'est dans ce contexte que la Recommandation de l'OMPI joue une fois de plus son rôle de guide auprès des États membres de l'Union de Paris pour ce qui est de l'évaluation de la notoriété de la marque en question¹⁶³.

2.2.2.1 Marque notoirement connue en Suisse

Le premier critère est l'exigence que la marque soit notoirement connue en Suisse¹⁶⁴. Nous savons à présent que c'est la situation dans le pays de l'enregistrement qui est déterminante¹⁶⁵, et ce sans qu'il n'importe que la marque soit effectivement utilisée en Suisse dans le but d'y acquérir la notoriété souhaitée¹⁶⁶. La protection dont permet de bénéficier l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, à savoir le refus ou l'annulation de l'enregistrement, trouve son fondement dans la notoriété acquise par la marque supposée notoirement connue en Suisse, et non pas sur le premier usage effectué en Suisse. Cela signifie qu'« *une marque imitant ou reproduisant une marque notoirement connue ne peut être radiée que si elle a été enregistrée alors que la marque étrangère avait déjà acquis la notoriété en Suisse* ». Si à l'inverse, cette dernière est une marque largement connue dans d'autres pays que la Suisse, la radiation de la marque postérieure ne sera pas possible¹⁶⁷.

Par ailleurs, l'exigence de la marque notoirement connue sur le territoire suisse est en accord avec la Recommandation de l'OMPI¹⁶⁸, qui prévoit à son art. 3 § 1 que les pays concernés ne doivent accorder la protection contre le risque de confusion à la marque concernée qu'à partir du moment où celle-ci a acquis une certaine notoriété « *dans l'État membre* ».

Il convient de préciser ici que la notoriété de la marque doit exister sur l'ensemble du territoire suisse et que la protection qui lui est conférée s'étend dans la même mesure. Cela implique qu'il faille procéder à l'évaluation du caractère notoirement connu de la marque au regard de l'entier du pays¹⁶⁹. La question de savoir si la notoriété doit par conséquent exister dans chacune des trois régions linguistiques de la Suisse se pose alors. Dans son arrêt « *Brico* », le Tribunal fédéral avait admis cette exigence concernant une marque imposée¹⁷⁰. Selon GILLIÉRON, il n'y aurait pas de raison de raisonner différemment lorsqu'il s'agit de l'appréciation du caractère notoirement connu d'une marque¹⁷¹.

Toutefois, bien que l'on tienne principalement compte de la notoriété en Suisse, ROHNER précise que la réputation internationale d'une marque peut tout de même jouer un rôle d'indicateur à l'égard de ce qu'il en est au niveau national¹⁷². L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a indiqué dans sa résolution de la question concernant les marques notoirement connues au sens de l'art. 6 bis CUP ce qui suit : « *La*

¹⁶³ DE WERRA, art. 3 LPM, N 183.

¹⁶⁴ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.1, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹⁶⁵ BODENHAUSEN, p. 94 ; DESSEMONTET, pp. 342-343.

¹⁶⁶ Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 c) (« *Central Perk* »).

¹⁶⁷ ANTONIAZZI, p. 145.

¹⁶⁸ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 377.

¹⁶⁹ ALBERINI, p. 175.

¹⁷⁰ ATF 127 III 33 du 11 juillet 2000, c. 2, JdT 2001 I 340 (« *Brico* »).

¹⁷¹ GILLIÉRON, pp. 46-47.

¹⁷² ROHNER, p. 78.

*notoriété de la marque doit exister sur le territoire où la protection est demandée. Cependant, au moment de [l'évaluation de ce critère], il est correct de prendre en compte le fait que la marque en question est notoirement connue sur le plan international »*¹⁷³.

La doctrine dominante considère en outre que la protection des marques notoirement connues constitue une exception au principe de la territorialité¹⁷⁴. Selon ce principe, c'est le droit du pays pour le territoire duquel la protection d'une marque est requise qui détermine les conditions de l'octroi de ladite protection et de son étendue, et cela sans que la loi du pays d'origine de l'ayant droit ne joue un rôle¹⁷⁵. Ainsi, la protection accordée par la LPM ne déploie ses effets que dans la limite des frontières suisses, et non pas à l'étranger. Cela signifie qu'en principe, le fait qu'une marque existe sur un autre territoire ne pourra pas fonder une protection en Suisse, à moins que le titulaire en fasse également le dépôt dans le pays étranger en question, ce qui permettra de protéger la marque à la fois en Suisse et à l'étranger. La même règle s'applique au cas inverse, soit si la marque existe en Suisse et que le titulaire cherche à en fonder la protection à l'étranger¹⁷⁶.

La mise en œuvre de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM constituerait donc une exception au principe de la territorialité dans la mesure où la marque notoirement connue peut être protégée sur le territoire du pays auprès duquel une telle protection est demandée sans dépôt ou enregistrement prioritaire. La logique sous-jacente à cette dérogation particulière est que, comme l'explique bien Dominique T.C. WANG, « *la notoriété d'une marque se répand rapidement dans le monde moderne d'aujourd'hui, de telle sorte que les concurrents étrangers peuvent s'empresser de reprendre à leur compte une marque notoirement connue qui n'a encore été ni utilisée ni déposée sur leur propre territoire* »¹⁷⁷, ceci faisant écho aux risques d'usurpation et de piraterie relevés plus haut.

2.2.2.2 Marque notoire dans l'un ou l'autre des cercles intéressés

La manière dont la marque notoirement connue est perçue par le public constitue également un des critères principaux d'appréciation. Nous parlons ici en particulier de la reconnaissance de la notoriété de la marque par les cercles concernés¹⁷⁸, ce qui ne serait en fait rien d'autre que sa réputation dans les secteurs en question¹⁷⁹ (ceci n'étant qu'une interprétation possible parmi d'autres). Une marque est dès lors définie comme notoire lorsqu'elle est généralement connue ou répandue dans les cercles intéressés comme étant revendiquée par un titulaire, sans forcément que le nom de ce titulaire soit lui-même connu¹⁸⁰. Une telle perception par le public concerné dépend notamment de l'utilisation intensive de la marque en Suisse, ou du moins de sa publicité qui se doit d'être abondante¹⁸¹, la simple présence de la marque sur le marché

¹⁷³ AIPPI, *Resolution zu Frage Q 100*, p. 292.

¹⁷⁴ ATF 120 II 144 du 7 avril 1994, c. 4 b) (« *Tekel/Yeni Raki* »).

¹⁷⁵ CHERPILLOD, p. 31.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ WANG/LOKSAIER, p. 192.

¹⁷⁸ GILLIÉRON, p. 46.

¹⁷⁹ KUR, p. 337.

¹⁸⁰ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.4, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹⁸¹ STAEHELIN, p. 96.

helvétique n'étant pas suffisante¹⁸². La marque notoirement connue doit en outre être reconnue comme un signe distinctif identifiant un produit¹⁸³.

Cette exigence représente donc une composante « *flexible* » dans la détermination de la notoriété, car elle implique de s'intéresser à certains cercles particuliers du public et à leur rapport plus ou moins étroit avec l'une ou l'autre catégorie de marque¹⁸⁴. À ce titre, elle permet de distinguer l'appréciation de la marque notoirement connue de celle de la marque de haute renommée, qui doit fait l'objet d'une reconnaissance auprès du public en général¹⁸⁵.

Ce critère est également expressément prévu par la Recommandation de l'OMPI à son art. 2 al. 2 litt. b¹⁸⁶, qui offre une liste non exhaustive des secteurs concernés. Selon cette disposition, il suffit que la marque soit bien connue d'un seul de ces cercles¹⁸⁷. Il peut s'agir par exemple du secteur des producteurs, des consommateurs ou encore des distributeurs. En outre, un cercle intéressé peut être composé de « *tous les agents actifs sur un échelon du marché ou uniquement de certains d'entre eux* ». Une telle situation se présentera notamment si le produit ou le service sur lequel la marque est apposée s'adresse à un public en particulier¹⁸⁸.

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt « *Tekel/Yeni Raki* » que la marque de liqueur turque en question « *[était] destinée essentiellement aux ressortissants turcs résidant en Suisse* » et que « *son éventuelle notoriété [devait] être examinée par rapport à ceux-ci* »¹⁸⁹. Une autre illustration de cercle intéressé pourrait être celle de l'arrêt « *RITZ* », dans lequel le Tribunal administratif fédéral précise que pour qu'une telle marque d'hôtel soit considérée comme notoirement connue, il faudrait qu'elle soit perçue « *comme une marque désignant des services d'hôtellerie pour au moins 50% des membres de l'un [...] des cercles suisses de destinataires de cette marque* », et indique ensuite que « *ces services s'adressent au grand public aussi bien qu'aux spécialistes de l'hôtellerie et de la restauration* »¹⁹⁰.

Les exemples qui précèdent se rapportent à une notoriété qui est liée au territoire de l'État où la protection est demandée. Georg H. C. BODENHAUSEN est allé encore plus loin en qualifiant une marque de notoire lorsqu'elle est connue « *soit du grand public, soit des milieux intéressés dans le pays de l'usurpation, soit dans le commerce international* », cette appréciation allant au-delà de la notion de marque notoirement connue au sens de l'art. 6 bis CUP, et ainsi, par le biais du renvoi, de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM¹⁹¹. Il évoque ainsi la possible existence d'un autre public de référence, à savoir celui qui est touché par la notoriété d'une marque dans le commerce international.

Certains auteurs estimaient autrefois que pour qualifier une marque de notoire, celle-ci devait être connue de ce qu'on appelait alors le grand public (comme on le voit d'ailleurs dans le commentaire de BODENHAUSEN), par opposition à un public de spécialistes. Albert CHAVANNE

¹⁸² ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.4, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹⁸³ FEZER, art. 6^{bis} PVÜ n°5.

¹⁸⁴ ROHNER, p. 186.

¹⁸⁵ DE WERRA, art. 3 LPM, N 185.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.2, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

¹⁸⁸ ALBERINI, p. 175.

¹⁸⁹ ATF 120 II 144 du 7 avril 1994, c. 4 b (« *Tekel/Yeni Raki* »).

¹⁹⁰ Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019, c. 4.4 (« *RITZ* »).

¹⁹¹ ANTONIAZZI, p. 145.

avait exprimé un avis allant dans ce sens en donnant l'exemple d'une marque de raquette de tennis ou de club de golf qui, selon lui, n'aurait alors été notoirement connue que dans le cas où des personnes qui ne pratiquaient aucun de ces sports auraient connu son existence¹⁹². Une reconnaissance générale par une large fraction du public était donc nécessaire pour légitimer la protection particulière accordée aux marques notoirement connues, rappelant par ailleurs la méthode d'appréciation des marques de haute renommée¹⁹³ mentionnée précédemment.

Actuellement, on considère généralement que la qualification de marque notoire se distingue de celle de marque bénéficiant de la haute renommée, notamment par le fait que la première soit plus exigeante par rapport au public de référence¹⁹⁴. En effet, on estime à présent, aux termes de l'art. 2 ch. 3 iii de la Recommandation de l'OMPI, qu'« *un État 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 État membre* ». On va ainsi s'intéresser à des cercles du public plus restreints, limitation qui peut se justifier par le caractère exceptionnel de la protection de la marque notoirement connue¹⁹⁵.

Concernant plus particulièrement le caractère flexible de ce critère, ROHNER a élaboré une théorie selon laquelle plus le cercle du public concerné est étroit, plus ce public va bien connaître le produit ou service sur lequel la marque est apposée. C'est la raison pour laquelle il est possible d'établir des niveaux de « *distinctivité* » différents qui permettront d'obtenir plus ou moins facilement la protection de la marque en question. En d'autres termes, un niveau de distinctivité requis plutôt bas permettra d'admettre plus facilement la protection de la marque notoirement connue, car les cercles intéressés auront une connaissance suffisante de celle-ci, tandis qu'un public concerné plus large nécessitera une notoriété plus élevée de la marque, en ce sens qu'elle devra se démarquer davantage car les destinataires ne seront pas que des connaisseurs. Ainsi, le titulaire d'une marque qu'il revendique comme étant notoirement connue et dont il cherche à obtenir la protection aura intérêt à prouver que sa marque est notoire dans un cercle intéressé plutôt restreint¹⁹⁶.

La question qui se pose à présent est celle de connaître la manière dont on établit les différents cercles concernés, ou au contraire ceux qui ne le sont pas. Lorsque l'on cherche à déterminer un tel secteur dans un cas individuel, soit à l'égard d'une marque particulière, il s'agit non pas de procéder de manière abstraite, mais bien d'effectuer un examen concret de la « *destination et des opportunités de vente, ou encore de la catégorie des produits ou services de la marque en question* »¹⁹⁷.

ROHNER insiste toutefois sur l'importance de faire preuve de transparence concernant les critères de sélection qui conduisent à la détermination du public pertinent. La même exigence serait de rigueur dans le cas où les résultats obtenus suite au sondage indiqueraient un public qui ne serait pas considéré comme principalement concerné. Cette transparence est nécessaire pour que le juge puisse évaluer correctement le degré de distinctivité de la marque. Il faut également noter qu'une limitation trop stricte des personnes prises en compte dans l'un ou l'autre des cercles intéressés lors de l'évaluation de la notoriété d'une marque risquerait de

¹⁹² CHAVANNE, p. 410.

¹⁹³ AZÉMA, p. 28.

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 29.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ ROHNER, pp. 186-187.

¹⁹⁷ *Ibid.*, p. 188.

mettre à mal la sécurité juridique en permettant la naissance rapide de nombreux droits exclusifs et en restreignant l'accès au marché aux nouvelles marques¹⁹⁸.

De manière générale, l'importance accordée à la perception de la marque par le public nous montre à quel point la notion de notoriété reste, tout bien considéré, essentiellement subjective¹⁹⁹. Pour reprendre les termes pertinents de Marie-Angèle PÉROT-MOREL, « *la notoriété est seulement la manifestation certaine de la réussite économique de la marque. Pour savoir si une marque est notoire ou non, on ne peut qu'enregistrer objectivement la réaction du public qui, certes, n'est pas un 'guide sûr' et ne traduit jamais que 'l'opinion du nombre' mais qui, seule, confère à la marque sa valeur commerciale* »²⁰⁰.

2.2.2.3 Marque connue en tant que marque

Pour être perçue comme notoirement connue et bénéficier de la protection de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, la marque doit être connue en tant que telle. En effet, nous avons observé plus haut que l'art. 1 al. 1 LPM définissait la marque comme étant un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. C'est la raison pour laquelle un signe ne peut être considéré comme une marque que s'il se trouve dans une relation fonctionnelle avec les produits ou les services en question²⁰¹. Cela découle du principe selon lequel la marque doit être utilisée telle qu'elle est enregistrée, au sens de l'art. 11 LPM²⁰². Autrement dit, la marque notoirement connue ne pourra pas être protégée si un tiers l'utilise pour des produits ou services d'une nature complètement différente²⁰³. Ainsi, elle doit être comprise par le public concerné comme un moyen d'identification des produits ou des services²⁰⁴, soit comme un signe d'origine ou d'individualisation²⁰⁵.

Concernant plus particulièrement les services, la réalité économique rend parfois difficile la distinction entre une marque de service et une raison de commerce ou une enseigne²⁰⁶, surtout dans les États qui protègent les marques de service au même titre que les marques de fabrique ou de commerce sur la base de l'art. 16 § 2 ADPIC. Dans le cas de la marque de notoirement connue, il ressort de la jurisprudence en la matière que la notoriété générale d'une raison de commerce ne représente au mieux qu'un indice de la notoriété de la marque du même nom (mais cette approche demeure discutable)²⁰⁷. En raison de cette confusion, il est généralement difficile de prouver qu'il s'agit bien d'un usage à titre de marque, et concernant plus particulièrement la notoriété, que celle-ci s'attache effectivement à la marque et non pas à la dénomination commerciale²⁰⁸.

¹⁹⁸ ROHNER, p. 189.

¹⁹⁹ WANG/LOKSAIER, p. 189.

²⁰⁰ PÉROT-MOREL, p. 280.

²⁰¹ SCHLOSSER, p. 523.

²⁰² CHERPILLOD, p. 189.

²⁰³ CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET, p. 30.

²⁰⁴ Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019, c. 2.5 (« RITZ »).

²⁰⁵ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 (« Tripp Trapp »).

²⁰⁶ SCHLOSSER, p. 523.

²⁰⁷ CHERPILLOD, p. 128.

²⁰⁸ PÉROT-MOREL, p. 275.

2.2.2.4 Notoriété qualifiée

En vue de permettre l'application de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, il convient également de s'intéresser à la notion de notoriété en tant que telle et à ce qu'il faut entendre par l'expression « notoirement connue ». Nous avons déjà évoqué le fait que la marque notoirement connue doit être notoire dans l'un ou l'autre des cercles intéressés. Toutefois, une simple connaissance n'est pas suffisante : en effet, il doit s'agir d'une notoriété dite qualifiée²⁰⁹. Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral, « *la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire* »²¹⁰. La dénomination « marque notoirement connue » ne serait donc pas un pléonasme²¹¹ (du moins pour une partie de la doctrine ; certains auteurs pensent au contraire que c'est le cas²¹²). Cette condition se justifie notamment par le fait qu'au vu de la protection particulière conférée par l'art. 3 al. 2 litt. b LPM et de son caractère exceptionnel, la marque notoirement connue doit, pour en bénéficier, remplir des exigences plus élevées qu'une marque ordinaire ayant été enregistrée²¹³.

Nous rappelons ici à nouveau qu'il n'est pas nécessaire que la notoriété résulte d'un usage effectif de la marque en Suisse ou à l'étranger. Comme l'observe également le Tribunal fédéral, « *la marque étrangère n'a donc pas besoin d'être employée en Suisse pour y acquérir la notoriété voulue ; il suffit, mais il est aussi indispensable, qu'elle y soit notoirement connue* »²¹⁴.

Il faut par ailleurs que la marque soit établie, ce qui suppose une connaissance solide et durable de la marque par le public concerné²¹⁵. À l'inverse, une vague connaissance de l'existence de la marque ou de sa brève apparition épisodique sur le marché national ne suffit pas²¹⁶.

Il est intéressant de se demander ici ce qui fonde réellement la notoriété d'une marque et si elle est susceptible d'être définie, du moins dans une certaine mesure. Au sens du vocabulaire juridique, la notoriété est caractérisée comme étant « *une publicité plus ou moins flatteuse et plus ou moins répandue qui peut contribuer, comme élément de preuve, à établir le fait qu'elle enveloppe* », dans notre cas à justifier la qualification de marque notoirement connue et, en conséquence, le bénéfice de la protection particulière conférée par l'art. 3 al. 2 litt. b LPM. Elle est « *formée d'une somme de convictions personnelles directes* »²¹⁷, cette indication faisant notamment écho au critère de la reconnaissance du caractère notoire par les cercles concernés et permettant une comparaison avec la renommée, qui se traduit plutôt comme une forme de connaissance indirecte²¹⁸. Cette définition relativement spécifique du terme « notoriété » permet de mieux comprendre l'attribution stricte de la qualité de marque notoirement connue et le caractère exceptionnel de sa protection.

²⁰⁹ DE WERRA, art. 3 LPM, N 187.

²¹⁰ Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 c) (« *Central Perk* »).

²¹¹ WILLI, art. 3 MSchG, N 166.

²¹² SCHNEIDER, p. 461.

²¹³ Arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019, c. 7.1.

²¹⁴ ATF 120 II 144 du 7 avril 1994, c. 4 b) (« *Tekel/Yeni Raki* »).

²¹⁵ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.4, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²¹⁶ WILLI, art. 3 MSchG, N 166 ; DAVID/FRICK, art. 3 MSchG, N 192.

²¹⁷ CORNU, p. 689.

²¹⁸ *Ibid.*, p. 886.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a développé cette notion en précisant que la notoriété n'est rien d'autre que la réputation au sein du public concerné²¹⁹, celle-ci devant être comprise comme une forme de reconnaissance accrue²²⁰. En revanche, PÉROT-MOREL ajoute, en parlant de l'art. 6 *bis* CUP, que la notoriété d'une marque n'implique pas nécessairement la célébrité ou la renommée exceptionnelle²²¹, élément que l'on peut transposer à l'art. 3 al. 2 litt. b LPM.

Pour atteindre ce statut, la notoriété repose sur plusieurs facteurs qui ont été élaborés puis nuancés au fil du temps par la doctrine ou les jurisprudences nationales, à commencer par un facteur d'ordre géographique. Une marque notoire est généralement celle dont la réputation va au-delà des limites territoriales et que l'on qualifie à cet égard de « *marque de réputation internationale* » ou de « *marque mondiale* ». Toutefois, l'importance de ce critère a dû être atténuée en raison du fait que la notion de notoriété reste purement nationale, car c'est bien l'autorité compétente du pays de l'enregistrement qui détermine si une marque peut être qualifiée de notoirement connue ou non²²².

Un autre critère autrefois décisif était l'ancienneté de la marque (en lien d'ailleurs avec l'idée d'une marque établie), mais les conditions modernes du commerce, en particulier l'intensité de la publicité, ne permettent plus de rattacher systématiquement la notoriété d'une marque à sa durée. Il est aussi possible d'évaluer la réputation d'une marque notoire en se fondant sur sa qualité exceptionnelle, or il est nécessaire ici aussi de nuancer ce facteur car de nombreuses marques doivent leur notoriété à une qualité moyenne de leurs produits, suffisant à satisfaire la plupart des consommateurs, et non à pas une qualité supérieure²²³. Par ailleurs, la notoriété d'une marque est de nos jours davantage due à la technique publicitaire et de lancement, et se trouve également être intrinsèquement liée aux notions de production de masse et de publicité intensive²²⁴.

La notoriété de la marque peut en outre être appréciée en fonction de l'importance de son usage ou du nombre de produits fabriqués ou vendus. On pense aussi parfois que la marque notoirement connue symbolise l'entreprise et qu'elle a tendance, aux yeux du public, à se confondre avec elle²²⁵. Toutefois, il est actuellement considéré que la notoriété d'une entreprise ne doit pas être assimilée à la notoriété d'une marque²²⁶.

Malgré l'existence de ces divers facteurs, il reste difficile d'établir une définition homogène de la notoriété²²⁷. En effet, la variabilité des circonstances de chaque cas d'espèce est telle qu'il serait inconvenable de tenter de cantonner cette notion dans des limites trop précises²²⁸. Certains auteurs estiment en outre que la notion de notoriété est trop subjective pour pouvoir bénéficier d'une définition détaillée. ROHNER décortique en ce sens la notion de « notoirement connue » : il explique que le fait pour une marque d'être connue est un concept purement subjectif, et que

²¹⁹ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²²⁰ *Ibid.*, c. 4.6.

²²¹ PÉROT-MOREL, p. 280.

²²² WANG/LOKSAIER, p. 188.

²²³ PÉROT-MOREL, p. 279.

²²⁴ CHAVANNE, p. 409.

²²⁵ PÉROT-MOREL, p. 279.

²²⁶ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 382.

²²⁷ WANG/LOKSAIER, p. 188.

²²⁸ ANTONIAZZI, p. 145.

c'est l'ajout de l'adverbe « notoirement » qui donne à la familiarité requise une certaine objectivation, à savoir que la notoriété doit être évidente et reconnaissable de l'extérieur²²⁹.

Comme PÉROT-MOREL le résume bien, la notoriété se « *sent* » davantage qu'elle ne se « *définit* », et « *se présente comme une constatation de fait beaucoup plus que comme une notion susceptible d'analyse* »²³⁰.

2.2.2.5 Degré de notoriété

Après avoir posé le critère de la notoriété qualifiée, il convient de se demander quel degré de notoriété une marque doit revêtir pour se voir attribuer le statut de marque notoirement connue²³¹. Nous précisons d'ores et déjà qu'il est difficile de dégager de la littérature suisse en la matière des critères clairs²³², ce en raison de la diversité des conceptions à ce sujet et de la terminologie relativement incohérente et confuse qui en découle²³³.

En lien avec la subjectivité mentionnée auparavant, CHAVANNE explique que « *la notion de notoriété est une question de fait. Il est bien évident qu'il n'est pas possible de fixer un nombre de consommateurs, un nombre de produits à partir duquel on pourra affirmer qu'une marque est notoire. Une part d'appréciation subjective de la part du juge est inévitable* »²³⁴. Il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral s'est tout de même penché sur la question, et nous pouvons à cet égard dégager certains éléments déterminants de sa jurisprudence en la matière.

Tout d'abord, le Tribunal fédéral rejette l'approche schématique selon laquelle il conviendrait de fixer un pourcentage de connaissance minimal de la marque par les milieux intéressés²³⁵, même si elle présente certains avantages du point de vue de la sécurité du droit et de la prévisibilité de l'application du droit²³⁶. En effet, de tels pourcentages fixes ne représentent que des valeurs approximatives²³⁷.

Le Tribunal fédéral prône plutôt une évaluation globale permettant de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce²³⁸, en particulier les intérêts des différents protagonistes, soit ceux du titulaire de la marque, des concurrents, des usurpateurs et des clients²³⁹. Il s'agit donc de se baser non seulement sur des critères quantitatifs (qui correspondent au degré de connaissance), mais également qualitatifs²⁴⁰. Ces derniers englobent des facteurs tels que la part de marché du produit, l'intensité de la pénétration du marché, l'étendue géographique, la durée de l'usage ou l'importance de l'investissement réalisé dans la commercialisation²⁴¹.

²²⁹ ROHNER, p. 204.

²³⁰ PÉROT-MOREL, p. 280.

²³¹ DE WERRA, art. 3 LPM, N 188.

²³² ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.5, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²³³ SCHNEIDER, p. 461.

²³⁴ CHAVANNE, pp. 409-410.

²³⁵ NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 385.

²³⁶ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ ALBERINI, p. 176.

²⁴⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 188.

²⁴¹ WILLI, art. 3 MSchG, N 167.

Cette approche est par ailleurs en accord avec celle préconisée par la Recommandation de l'OMPI²⁴², qui prévoit à son art. 2 al. 1 litt. a que « *pour déterminer si une marque est notoire, l'autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la notoriété* ». L'art. 2 al. 1 litt. b de la Recommandation précise que l'autorité compétente tiendra notamment compte « *du degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public* ».

Dans sa recherche d'un éventuel critère quantitatif, le Tribunal fédéral a constaté une tension entre l'objectif de la norme et son caractère exceptionnel. Nous avons vu plus haut que le but de l'art. 6 *bis* de la Convention de Paris est de lutter contre la piraterie et l'usurpation des marques notoirement connues dans un État membre de l'Union de Paris, s'il en résulte un risque de confusion. Pour atteindre cette finalité, il faudrait admettre une valeur directrice plutôt modeste pour le degré de connaissance du public concerné se situant, selon une partie de la doctrine, autour des 20 à 25%²⁴³. C'est notamment l'avis de ROHNER, qui précise que la protection contre le risque de confusion au sens de l'art. 6 *bis* CUP ne devrait pas exiger un seuil de reconnaissance trop élevé²⁴⁴. En revanche, le caractère exceptionnel de la protection de la marque notoirement connue, qui suppose une admission restrictive de l'exception au principe de l'enregistrement²⁴⁵, plaide en faveur d'un pourcentage plus élevé du degré de connaissance. Il convenait donc de tenir compte de ces deux pôles opposés. C'est toutefois le principe de l'enregistrement qui a eu le plus de poids dans cette pesée des intérêts, car on estime que c'est le « *propriétaire du signe [qui doit porter] la responsabilité de ne pas l'avoir enregistré dans un État sur le marché duquel il souhaite acquérir des actions* »²⁴⁶.

C'est suite à cette réflexion que le Tribunal fédéral a reconnu qu'il était approprié de fixer à titre indicatif un degré de reconnaissance plutôt élevé, soit d'au moins 50%, un pourcentage inférieur ne pouvant être suffisant que dans des circonstances particulières²⁴⁷. GILLIÉRON va par ailleurs dans le même sens que le Tribunal fédéral en se satisfaisant d'un « *pourcentage de reconnaissance de 40-50%* », estimant que ce seuil doit être, pour la marque notoirement connue, équivalent à celui de la marque de haute renommée²⁴⁸.

Toujours en accord avec la valeur indicative du Tribunal fédéral, ALBERINI admet également le seuil de 50% au motif que l'art. 3 al. 2 litt. b LPM a ce qu'il nomme un « *coût social* », à savoir celui de protéger une marque alors que son ayant droit n'a pas procédé à son dépôt ou enregistrement, empêchant ainsi les tiers de faire de même. Cette approche justifierait de se montrer plus restrictif quant à la reconnaissance d'une marque notoirement connue. Toutefois, ALBERINI est d'avis que si la majorité des personnes appartenant à l'un des cercles intéressés en Suisse a connaissance de la marque antérieure non enregistrée, il paraît raisonnable d'admettre l'application de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM²⁴⁹.

²⁴² DE WERRA, art. 3 LPM, N 188.

²⁴³ ROHNER, p. 217 ; KUR, p. 337.

²⁴⁴ ROHNER, p. 217.

²⁴⁵ Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 c) (« *Central Perk* »).

²⁴⁶ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²⁴⁷ ALBERINI, p. 175.

²⁴⁸ GILLIÉRON, p. 51.

²⁴⁹ ALBERINI, p. 175.

2.2.2.6 Moment auquel la notoriété doit être acquis

Ce critère est également déterminant concernant l'application de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, puisque la marque ne pourra être protégée selon cette disposition que si elle a déjà acquis sa notoriété au moment du dépôt de la marque postérieure²⁵⁰. Cela nous évoque le caractère antérieur de la marque notoirement connue, sur lequel nous reviendrons plus en détails par la suite.

À titre d'exemple, cette problématique a été abordée par le Tribunal fédéral dans son arrêt « *Central Perk* ». Ce conflit opposait l'administrateur d'un café à l'enseigne « *Central Perk* » et titulaire de la marque « *Central Perk where were you're Friends* », soit l'intimé, à *Time Warner Entertainment Company L.P.*, compagnie de production de la série télévisée « *Friends* », qui était donc la recourante. Il était question, entre autres, de déterminer si au moment où l'intimé a fait déposer sa marque, la marque « *Central Perk* » enregistrée par la recourante aux États-Unis (mais pas en Suisse) était déjà notoire en Suisse ou non. C'était évidemment l'un des arguments soutenus par celle-ci, qui souhaitait faire bénéficier sa marque de la protection conférée par l'art. 3 al. 2 litt. b LPM²⁵¹.

Le Tribunal fédéral a répondu à la question soulevée par la négative, en expliquant que certes, la série télévisée « *Friends* » visait un large public, principalement la population jeune, mais qu'elle n'avait pas eu un succès en Suisse comparable à celui qu'elle avait réalisé aux États-Unis. Par ailleurs, la marque « *Central Perk* » n'était pas associée de manière évidente à la série. C'est en s'appuyant sur ces quelques éléments que le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que la marque « *Central Perk* » n'était pas notoire en Suisse à la date où l'intimé a fait déposer sa marque²⁵².

2.2.2.7 Preuve de la notoriété

Alléguer l'existence de la notoriété d'une marque est une première étape, encore faut-il pouvoir en apporter la preuve, ce qui peut être fait soit de manière directe, soit de manière indirecte²⁵³. Nous commencerons par apporter quelques précisions de nature procédurale, avant d'examiner successivement les deux méthodes de preuve précitées.

Ainsi, il est utile de distinguer tout d'abord la procédure civile de la procédure d'opposition ; en effet, le niveau de preuve exigé à l'égard de la notoriété diffère de l'une à l'autre²⁵⁴.

Concernant la première, la règle générale du fardeau de la preuve de l'art. 8 du Code civil suisse²⁵⁵ suppose que si une partie souhaite bénéficier d'un droit découlant de la notoriété de la marque, en l'occurrence de la protection conférée par l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, elle a l'obligation de prouver « *le fait juridiquement fondé de la notoriété accrue de la marque* »²⁵⁶. Il en résulte qu'en procédure civile, la preuve doit être complète et tous les moyens de preuve sont

²⁵⁰ DE WERRA, art. 3 LPM, N 189.

²⁵¹ Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 b) (« *Central Perk* »).

²⁵² Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001, c. 3 c) (« *Central Perk* »).

²⁵³ DE WERRA, art. 3 LPM, N 190.

²⁵⁴ ROHNER, p. 225.

²⁵⁵ Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210.

²⁵⁶ ROHNER, p. 223.

admissibles. C'est donc la maxime des débats qui fait ici principalement foi, en dehors des cas où la maxime inquisitoire est prévue par une disposition expresse. La maxime des débats, aux termes de l'art. 55 al. 1 du Code de procédure civile²⁵⁷ (ci-après : CPC), prévoit l'obligation pour les parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'apporter les preuves permettant de les établir²⁵⁸. Ces preuves doivent avoir pour objet un fait, qui doit être pertinent, contesté et qui n'est pas notoire²⁵⁹. La notoriété d'une marque constitue un tel fait et doit être établie par une preuve qui sera soumise à un contrôle strict du juge²⁶⁰. ROHNER explique à cet égard que l'autorité compétente doit pleinement admettre l'exigence de la notoriété accrue et que celle-ci doit être établie avec une haute vraisemblance. Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; il suffit que l'autorité se déclare convaincue de l'existence de la notoriété²⁶¹.

Pour ce qui est de la procédure d'opposition, il s'agit d'une procédure administrative *sui generis* qui s'apparente à une procédure civile en raison du fait qu'elle est également contentieuse en première instance²⁶². À cet égard, elle est soumise à la maxime de disposition²⁶³, qui permet au demandeur, en l'espèce l'opposant, de « *déterminer librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action* »²⁶⁴. Cependant, puisqu'il s'agit d'une procédure administrative, elle est régie par la maxime inquisitoire, qui est par ailleurs limitée en matière d'opposition par l'obligation des parties de collaborer à l'établissement de la vérité²⁶⁵. Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs précisé dans un arrêt récent que ce devoir revêt une importance particulière dans les procédures d'opposition, notamment en ce qui concerne la preuve de la notoriété, puisque les parties sont mieux à même d'apporter de tels éléments de preuve que les autorités, qui ne pourraient les recueillir sans leur coopération²⁶⁶.

Cependant, la loi n'indique pas si la preuve de la notoriété doit être apportée de la même manière qu'en procédure civile, soit prouvée de façon complète, ou s'il suffit que la notoriété soit simplement rendue crédible, c'est-à-dire vraisemblable²⁶⁷. ROHNER expose qu'une partie de la doctrine est effectivement de cet avis, estimant que cette exigence moindre se justifie par le caractère simplifié de la procédure d'opposition qui doit être rapide et bon marché²⁶⁸, la difficulté que présente l'apport des preuves de la notoriété, ou encore par le fait que l'opposition permette de lutter efficacement contre l'usurpation de la marque notoirement connue. Il n'en reste pas moins que la frontière entre le critère de la crédibilité et la certitude non absolue du bien-fondé de la notoriété demeure quelque peu floue. ROHNER tente de clarifier cette distinction en précisant que « *la notoriété [d'une marque] auprès d'un public est rendue crédible lorsque l'autorité de jugement n'est pas complètement convaincue de la véracité de l'affirmation, mais la considère en grande partie vraie, bien que tous les doutes n'aient pas été*

²⁵⁷ Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.

²⁵⁸ HALDY, p. 64.

²⁵⁹ *Ibid.*, p. 143.

²⁶⁰ ROHNER, p. 223.

²⁶¹ *Ibid.*, p. 225.

²⁶² Directives de l'IPI, 2019, ch. 5.4.1.

²⁶³ ROHNER, p. 224.

²⁶⁴ HALDY, p. 62.

²⁶⁵ Directives de l'IPI, 2019, ch. 5.4.2.

²⁶⁶ Arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019, c. 5.

²⁶⁷ Directives de l'IPI, 2019, ch. 2.4.1.2.4.

²⁶⁸ *Ibid.*, ch.1 (Partie 6).

levés »²⁶⁹. En d'autres termes, le tribunal doit considérer que les faits en question ne sont pas simplement possibles, mais probables²⁷⁰. La soumission de deux extraits d'un site internet à titre de preuve de la notoriété dans le cadre d'une procédure d'opposition n'est par exemple pas suffisante²⁷¹.

Toutefois, l'art. 32 LPM prévoit qu'en cas de non-usage de la marque antérieure, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque. Il est ainsi possible d'en déduire que si l'opposition porte sur d'autres faits (en l'espèce l'existence d'une marque notoirement connue), ceux-ci doivent être prouvés de manière stricte, supposant donc une procédure probatoire d'administration des preuves approfondie, au même titre que celle qui vaut en procédure civile²⁷². L'opposant qui souhaite invoquer la notoriété de sa marque devrait en conséquence également être tenu de prouver son droit de manière conforme aux exigences de l'autorité administrative²⁷³. Cette approche est cependant en contradiction avec le but et le sens de la procédure d'opposition qui, ainsi que nous l'avons relevé, se doit d'être la plus simple et rapide possible²⁷⁴.

Il convient de préciser ici que la notoriété de la marque n'a toutefois pas besoin d'être prouvée dans un cas particulier : celui où elle constitue un fait notoire au sens de l'art. 151 CPC²⁷⁵. En effet, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal n'ont pas besoin d'être prouvés ni même allégués. Les faits notoires sont « *ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge* »²⁷⁶. À cet égard, la question de savoir si le caractère notoire d'une marque est un fait notoire qu'il ne serait alors pas nécessaire de prouver pourrait se poser ici. Cependant, les éléments présentés ci-avant, en particulier le contenu des Directives de l'IPI, ne vont pas dans ce sens.

S'agissant à présent des moyens concrets permettant de prouver la notoriété de la marque notoirement connue, le premier que nous allons aborder est la méthode de preuve dite directe. Celle-ci consiste à effectuer un sondage d'opinion. Le degré de reconnaissance du public étant, comme nous l'avons vu plus haut, un critère déterminant dans l'évaluation de la notoriété, le sondage est un outil adéquat permettant de récolter les avis des personnes faisant partie des cercles intéressés et ainsi de prouver que la marque peut être qualifiée de notoire²⁷⁷. Selon les termes du Tribunal fédéral, un sondage correctement exécuté constitue « *le moyen le plus sûr d'élucider la perception d'un signe dans le public* »²⁷⁸. Il ne sera toutefois considéré comme fiable que si les résultats demeurent inchangés après une application répétée de la même méthode de mesure²⁷⁹.

²⁶⁹ ROHNER, p. 226.

²⁷⁰ Arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019, c. 6.3.

²⁷¹ ROHNER, p. 226.

²⁷² Directives de l'IPI, 2019, ch. 2.4.1.2.4.

²⁷³ ROHNER, p. 224.

²⁷⁴ Directives de l'IPI, 2019, ch. 2.4.1.2.4.

²⁷⁵ DE WERRA, art. 3 LPM, N 190.

²⁷⁶ Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019, c. 2.9.3 (« RITZ »).

²⁷⁷ Arrêt du TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010, c. 5.2.3.

²⁷⁸ ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, c. 8, JdT 2005 I 426.

²⁷⁹ ROHNER, p. 235.

Le sondage d'opinion en tant que moyen de prouver directement la notoriété d'une marque peut être introduit dans la procédure de deux façons différentes : il peut s'agir soit d'un rapport d'expertise ordonné par l'autorité compétente, soit d'une expertise privée demandée par l'une des parties au litige et soumise ensuite à cette même autorité. De cette manière, les parties ont la possibilité de jouer un rôle dans le processus d'évaluation de la notoriété, et plus particulièrement, d'avoir une influence sur le cadre de l'enquête (s'agissant par exemple de la détermination des cercles intéressés ou de la formulation des questions du sondage)²⁸⁰.

Il existe une controverse quant à la valeur légale devant être attribuée à ces expertises privées. Certains cantons estiment en effet que celles-ci ne sont en réalité rien d'autre que des allégations émises par les parties²⁸¹. Cependant, les règles de procédure récentes les reconnaissent au contraire comme moyens de preuve présentant une valeur probante suffisante, et que le juge doit apprécier comme tels²⁸². Pour que ce soit le cas, l'expertise privée doit revêtir une certaine qualité et objectivité, à l'instar des règles applicables aux autres moyens de preuve invoqués en cours de procédure²⁸³. Une importance majeure devrait donc être accordée aux expertises privées, en particulier dans le cadre des procédures d'opposition, puisqu'elles peuvent également servir à prouver la vraisemblance de la notoriété de la marque²⁸⁴.

Toutefois, il est généralement considéré comme préférable que ce soit l'autorité compétente, lorsqu'elle s'estime en mesure de le faire, qui résolve la question de la notoriété en se basant sur sa propre expertise judiciaire ou sur des preuves peut-être moins déterminantes, mais plus facilement accessibles²⁸⁵. En effet, les expertises ordonnées par un tribunal possèdent une force probante supérieure à celle des expertises privées²⁸⁶. Cette approche se justifie notamment par le principe de célérité et une diminution des coûts pour les parties au litige²⁸⁷. En outre, il faut noter que le recours à un sondage d'opinion par une partie peut nuire à l'égalité des chances : on ne peut effectivement exclure qu'il s'agisse d'un moyen pour la partie économiquement plus forte d'exercer une certaine pression sur la partie adverse, par hypothèse moins avantagée financièrement²⁸⁸. Si une des parties souhaite d'ailleurs obtenir des mesures provisoires ou d'extrême urgence, ce moyen de preuve présente des difficultés quant à sa réalisation dans le délai imparti²⁸⁹.

Par ailleurs, dans un souci de représentativité, les Directives de l'IPI²⁹⁰ prévoit que, pour que le sondage d'opinion soit correctement effectué, « [...] *les trois régions linguistiques de Suisse [doivent être] prises en compte en fonction de leur part dans l'ensemble de la population suisse et que la répartition 'ville-campagne' [doit être] correctement respectée* ». De plus, le sondage doit être réalisé dans un environnement neutre²⁹¹.

²⁸⁰ ROHNER, p. 227.

²⁸¹ *Ibid.*, p. 228.

²⁸² VOGEL/SPÜHLER, 10 N 152.

²⁸³ ROHNER, p. 228.

²⁸⁴ *Ibid.*, p. 228.

²⁸⁵ *Ibid.*, p. 234.

²⁸⁶ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 418.

²⁸⁷ ROHNER, p. 234.

²⁸⁸ *Ibid.*, p. 238.

²⁸⁹ GILLIÉRON, p. 55.

²⁹⁰ Ce chapitre des directives porte sur la marque imposée, mais une analogie est possible avec la marque notoirement connue, en tant que la question de la force distinctive du signe concerné est posée dans les deux cas.

²⁹¹ Directives de l'IPI, 2011, ch. 10.3.4.

Malgré l'efficacité reconnue des sondages d'opinion, les tribunaux ont également recouru à de multiples reprises à la méthode de preuve dite indirecte²⁹². Celle-ci consiste à présenter un « faisceau d'indices »²⁹³, de preuves circonstanciées permettant indirectement d'évaluer la notoriété²⁹⁴. Il peut s'agir de documents établissant l'ampleur des ventes et l'intensité de la publicité²⁹⁵, d'éventuelles études de marché, du volume des échantillons distribués, ou encore des médias accessibles en Suisse évoquant la marque en question²⁹⁶. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a déclaré dans son arrêt « *Tripp Trapp* » que « *bien qu'aucune enquête démographique sur le degré réel de connaissance de la marque 'Tripp Trapp' n'ait été réalisée, on peut conclure des chiffres de vente recueillis et du matériel publicitaire [...] que le signe était en tout état de cause généralement connu de la majorité des commerçants spécialisés [...]* »²⁹⁷.

Par ailleurs, la Recommandation de l'OMPI établit à son art. 2 al. 1 litt. b une liste non exhaustive d'éléments indirects à prendre en compte dans l'évaluation de la notoriété, que nous avons déjà exposés plus haut.

Cependant, l'autorité compétente ne doit pas limiter la protection de la marque notoirement connue en raison de l'absence ou du faible niveau des critères proposés par la Recommandation. Elle a au contraire l'obligation de procéder à une pondération de l'ensemble des circonstances de chaque cas individuel pouvant prouver l'existence, ou du moins la vraisemblance de la notoriété de la marque²⁹⁸. Le projet de l'art. 2 al. 1 litt. b de la Recommandation explique à cet égard qu'« *une autorité n'est pas autorisée à insister sur la présentation de critères particuliers ; le choix des informations transmises revient aux parties qui demandent la protection. Le fait qu'un critère particulier ne soit pas rempli ne peut pas en soi mener à la conclusion qu'une marque donnée n'est pas notoirement connue* »²⁹⁹. La lettre c) de la même disposition précise en outre que ces critères ne sont donc pas des conditions prédéfinies et que leur pertinence variera d'un cas à l'autre.

Il existe également d'autres critères indirects en dehors de la liste de la Recommandation de l'OMPI qui, comme relevé précédemment, n'est pas exhaustive. Ceux-ci doivent être pris en compte s'ils semblent pertinents en tant qu'indices de la notoriété d'une marque dans les cas concrets envisagés. Il s'agit par exemple du degré d'exclusivité de la marque, de sa bonne réputation ou encore la nature des produits et de leur circuit commercial³⁰⁰.

Nous observons que la méthode indirecte de preuve de la notoriété permet de parvenir à un résultat purement indicatif, ce qui, selon ROHNER, peut créer un risque d'insécurité juridique. Il considère en effet que les paramètres pris en compte dans la détermination de la notoriété sont difficiles à spécifier, car contrairement au sondage d'opinion, qui à ce titre est plus précis, il n'existe pas de statistiques comparatives pour ces critères³⁰¹.

²⁹² DE WERRA, art. 3 LPM, N 190.

²⁹³ GILLIÉRON, p. 54.

²⁹⁴ ROHNER, p. 227.

²⁹⁵ Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019, c. 2.9.1 (« *RITZ* »).

²⁹⁶ GILLIÉRON, p. 54.

²⁹⁷ ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, c. 4.8, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).

²⁹⁸ ROHNER, p. 240.

²⁹⁹ WIPO-Document SCT 2/8, § 2.2.

³⁰⁰ ROHNER, pp. 250-251.

³⁰¹ *Ibid.*, p. 241.

3 Statut de la marque notoirement connue

Après avoir abordé le sens et les enjeux respectifs des art. 6 *bis* CUP et 3 al. 2 litt. b LPM, il convient à présent de s'attarder brièvement sur le statut attribué à la marque notoirement connue à la lumière de tous ces éléments.

Nous avons déjà évoqué plus haut le principe de priorité dont bénéficient les marques antérieures, et le fait que la marque notoirement connue appartienne à cette catégorie, aux termes de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM. Elle revêt donc le statut de marque antérieure, ce qui lui confère une protection en Suisse équivalente à celle des marques déposées ou enregistrées³⁰², bien qu'elle constitue une exception au principe de l'enregistrement. Par ailleurs, ce statut peut être revendiqué autant en procédure d'opposition³⁰³ qu'en procédure civile. À cet égard, nous rappelons ici que l'art. 31 al. 1 LPM prévoit que pour qu'un titulaire d'une marque antérieure puisse faire opposition, il doit se fonder sur des motifs relatifs d'exclusion de la protection de la marque³⁰⁴. Dans le cadre de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM, il s'agira donc pour le titulaire d'une marque notoirement connue d'établir que celle-ci, en tant que marque antérieure, avait déjà acquis sa notoriété au moment où la marque faisant l'objet de l'opposition a été enregistrée ou déposée³⁰⁵.

Dans le cas où ce même titulaire souhaiterait se fonder sur d'autres motifs, il faudrait alors qu'il intente une action civile en constatation ordinaire au sens de l'art. 52 LPM³⁰⁶, pour autant qu'il puisse établir un intérêt juridique à une telle constatation. D'autres actions civiles sont également envisageables, telles que l'action en cession du droit à la marque (art. 53 LPM), l'action en abstention (art. 55 litt. a LPM) ou encore l'action en cessation de trouble et en suppression de l'état de fait illicite (art. 55 litt. b LPM)³⁰⁷.

4 Conclusion

À première vue, le droit des marques suisse constitue un ensemble de règles qui s'appliquent de manière rigoureuse à chaque cas d'espèce. Les enjeux sont souvent considérables, d'où l'importance du respect des différentes dispositions et principes prévus par la législation en la matière. Cependant, l'existence de la protection de la marque notoirement connue en droit suisse représente à la fois une règle particulière et essentielle dont il faut tenir compte au sens de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM (de par son statut de marque antérieure) *et* une exception à de nombreux autres principes fondamentaux du droit des marques, tels que, ainsi que nous l'avons mentionné plusieurs fois, le principe de l'enregistrement, du dépôt de la marque, et selon les conceptions, le principe de l'usage et de la territorialité. À cet égard, nous dénotons dès le départ une certaine contradiction inhérente à cette disposition au regard de la systématique du droit des marques.

³⁰² NOTH/BÜHLER/THOUVENIN, art. 3 MSchG, N 392.

³⁰³ GILLIÉRON, p. 45.

³⁰⁴ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 214.

³⁰⁵ GILLIÉRON, p. 45.

³⁰⁶ TROLLER, 2^{ème} éd., p. 214.

³⁰⁷ CHERPILLOD, pp. 229-232.

On observe une autre forme d'ambivalence de la règle prévue à l'art. 3 al. 2 litt. b LPM. Il s'agit de l'opposition entre les deux aspects suivants : d'une part, son but historique de protection des marques non enregistrées contre la piraterie et l'usurpation, à l'origine de l'art. 6 *bis* CUP, qui justifierait une certaine souplesse quant à son application, et d'autre part, le risque qu'une mise en œuvre élargie de ladite protection fragilise la systématique rigoureuse du droit des marques en permettant aux titulaires ayant négligé de procéder à l'enregistrement de bénéficier des avantages de la qualification de leur marque de notoirement connue.

C'est ce second aspect qui a eu le plus de poids dans la pesée des intérêts et qui est à l'origine du caractère restrictif de la protection des marques notoirement connues, ainsi que des exigences élevées mises en place pour que celle-ci puisse être conférée aux ayants droit qui la revendiquent. Nous avons vu en examinant l'historique de la Convention de Paris, notamment au fil des différentes Conférences de révision, que les critères déterminants pour la qualification de la marque notoirement connue n'ont eu cesse de faire l'objet de discussion et, par conséquent, d'évoluer. Il en découle que la notion de notoriété a varié pendant longtemps d'un État membre de l'Union de Paris à un autre, avant d'être en partie uniformisée par la Recommandation commune de l'OMPI. À ce jour, les dispositions nationales fondées sur l'art. 6 *bis* CUP ou renvoyant à cet article en tirent généralement une interprétation similaire.

Certains critères particuliers font toutefois encore l'objet de débats, comme l'exigence d'un élément d'extranéité. Cette question joue un rôle majeur, car du côté de la doctrine qui approuve cette approche comme de l'autre qui la conteste, il en résulte d'importantes conséquences. Dans le cas où on admettrait qu'un état de fait à caractère international n'est pas nécessaire, la problématique précitée de l'application peut-être trop large de la protection des marques notoirement connues (à savoir étendue aux marques suisses non enregistrées) et des risques que cela implique se poserait à nouveau. À l'inverse, il pourrait découler de l'admission du critère de l'élément d'extranéité une forme d'inégalité à l'égard des ressortissants suisses titulaires d'une marque et souhaitant bénéficier de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM par rapport aux ressortissants étrangers, avis qui se fonde sur le principe de non-discrimination de l'art. 20 al. 2 LPM. C'est toutefois la première hypothèse citée qui, d'un point de vue doctrinal, l'emporte en Suisse actuellement.

Les conditions d'application de l'art. 3 al. 2 litt. b LPM dégagées par la jurisprudence ont également été discutées et développées au fil des arrêts rendus en la matière. Certaines d'entre elles paraissent évidentes et ne sont pas débattues outre mesure, comme par exemple l'exigence que la marque soit notoirement connue en Suisse, le fait qu'elle soit connue en tant que marque ou encore la question du moment où la notoriété doit être acquise, soit au moment du dépôt de la marque postérieure.

D'autres critères ont nécessité certaines précisions, tels que celui de la marque notoire dans l'un ou l'autre des cercles intéressés, puisque comme nous l'avons relevé plus haut, il s'agit d'une composante flexible de l'établissement de la notoriété en raison de la variété des publics concernés selon le type de marque en question. Il en va de même pour la notoriété qualifiée, sachant qu'à ce jour, il n'existe pas de définition exacte et homogène de la notion de notoriété. Nous avons également observé que concernant le degré de notoriété d'une marque, le Tribunal fédéral avait mis de côté l'approche quantitative qui consiste à fixer un pourcentage de connaissance minimal de la marque par les cercles intéressés au profit d'une évaluation globale qualitative. Finalement, en examinant la preuve de la notoriété, nous avons mis en évidence l'efficacité variable du sondage d'opinion, qu'il convient parfois de remplacer par les outils de

la méthode indirecte, et les enjeux procéduraux en lien avec l'administration de la preuve dans le cadre de la procédure civile et d'opposition respectivement.

Ces diverses clarifications nous permettent de constater qu'en définitive, la notion de marque notoirement connue n'est pas figée dans le temps. Le domaine de la propriété industrielle n'a de cesse d'évoluer et les perceptions du public font de même. Tous les critères que nous avons examinés précédemment pourraient potentiellement faire l'objet de davantage de développements à l'avenir, et de nouvelles méthodes d'évaluation de la notoriété d'une marque pourraient voir le jour. C'est finalement peut-être cette « non-immuabilité » de la notion de marque notoirement connue et le fait qu'elle soit sujette à interprétations nouvelles et variées au cours du temps qui la caractérisent le plus adéquatement.

Table des abréviations

Abs.	<i>Absatz</i>
ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'OMC du 15 avril 1994, RS 0.623.20
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
al.	alinéa
art.	article
ATF	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Aufl.	<i>Auflage</i>
Bd.	<i>Band</i>
BIRPI	Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
c.	considérant
CC	Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
CEDIDAC	Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne
ch.	chiffre
CL	Convention de Lugano du 30 octobre 2007, RS 0.275.12
CPC	Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272
CREPI	Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle
CUP	Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 14 juillet 1967, RS 0.232.04
éd.	édition(s)

GRUR	<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht</i>
<i>Ibid.</i>	<i>Ibidem</i> (dans la référence précédente)
IPI	Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
LCart	Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995, RS 251
LCD	Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986, RS 241
LDIP	Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291
litt.	<i>littera</i>
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992, RS 232.11
MSchG	<i>Markenschutzgesetz</i>
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
<i>op. cit.</i>	<i>opere citatio</i> (dans l'œuvre citée)
OPM	Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992, RS 232.111
p.	page
pp.	pages consécutives
PUF	Presses Universitaires de France
PVÜ	<i>Pariser (Verbands-)Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. juli 1967, RS 0.232.04</i>
RS	Recueil systématique du droit fédéral
SNU	Société des Nations Unies

TAF	Tribunal administratif fédéral
Teilbd.	<i>Teilband</i>
TF	Tribunal fédéral
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UMV	<i>Unionsmarkenverordnung</i>
Vol.	Volume
WIPO	<i>World Intellectual Property Organisation</i>

Bibliographie

Dictionnaires :

- CORNU Gérard, *Vocabulaire juridique*, 13^{ème} éd., Paris : PUF 2020 (cité : CORNU).

Manuels :

- CHERPILLOD Ivan/DESSEMONTET François/PASCHE Jean-Daniel/GUYET Jaques, *La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*, Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 1994 (cité : CHERPILLOD/DESSEMONTET/PASCHE/GUYET).
- CHERPILLOD Ivan, *Le droit suisse des marques*, Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 2007 (cité : CHERPILLOD).
- DESSEMONTET, *La propriété intellectuelle et les contrats de licence*, 2^{ème} éd., Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 2011 (cité : DESSEMONTET).
- HALDY Jacques, *Procédure civile suisse*, Bâle : Helbing Lichtenhahn 2014 (cité : HALDY).
- MARBACH Eugen, *Markenrecht*, in : *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Bd. 3, Kennzeichenrecht ; Teilbd. 1, 2. Aufl.*, Basel : Helbing Lichtenhahn 2009 (cité : MARBACH).
- TROLLER Kamen, *Précis du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit d'auteur, droit de l'informatique, droit des marques, droit de la concurrence déloyale*, 1^{ère} éd., Bâle ; Genève ; Munich : Helbing Lichtenhahn 2001 (cité : TROLLER, 1^{ère} éd.).
- TROLLER Kamen, *Précis du droit suisse des biens immatériels : droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit d'auteur, droit de l'informatique, droit des marques, droit de la concurrence déloyale*, 2^{ème} éd., Bâle ; Genève ; Munich : Helbing Lichtenhahn 2005 (cité : TROLLER, 2^{ème} éd.).

Monographies :

- ALBERINI Alain, *L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui : du risque de confusion au risque d'association*, Lausanne : Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial) de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) 2015 (cité : ALBERINI).

- ANTONIAZZI François, *La convention d'Union de Paris et la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce : étude de l'influence du droit conventionnel sur le droit national en matière de protection des marques et des indications de provenance*, Lausanne : Imprimeries Réunies S.A. 1966 (cité : ANTONIAZZI).
- BODENHAUSEN Georg Hendrik Christiaan, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : telle que révisée à Stockholm en 1967*, Genève : Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), 1969 (cité : BODENHAUSEN).
- CHAVANNE Albert, *Droit de la propriété industrielle*, 9^{ème} éd., Paris : Dalloz 1980 (cité : CHAVANNE).
- FELLRATH Manon, *Compétence internationale en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur Internet : droit international privé américain, européen et suisse*, Bâle : Helbing Lichtenhahn 2017 (cité : FELLRATH).
- LADAS Stéphane P., *La protection internationale de la propriété industrielle*, Paris : Bocard 1933 (cité : LADAS, *La protection internationale de la propriété industrielle*).
- LADAS Stéphane P., *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection*, Cambridge Massachusetts : Harvard University Press 1975 (cité : LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection*).
- ROHNER Christian, *Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz*, Bern : Stämpfli 2002 (cité : ROHNER).
- STAEHELIN Alesch, *Das TRIPs-Abkommen : Immaterialgüterrechte im Licht der globalisierten Handelspolitik*, 2. Aufl., Bern : Stämpfli 1999 (cité : STAEHELIN).

Articles :

- AIPPI, *Resolution zu Frage Q 100*, in : *GRUR International : gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Weinheim : Verlag Chemie 1991, pp. 292-293 (cité : AIPPI, *Resolution zu Frage Q 100*).
- AZÉMA Jacques, *Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français*, in : DE WERRA Jacques, *Marques notoires et de haute renommée*, Genève : Schulthess éd. romandes 2011, pp. 23-36 (cité : AZÉMA).
- FEHLBAUM Pascal, *L'usage et la notoriété d'une marque au Canada et en Suisse*, in : *sic ! 2013 – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence*, pp. 195-211 (cité : FEHLBAUM).

- GILLIÉRON Philippe, *Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse*, in : DE WERRA Jacques, *Marques notoires et de haute renommée*, Genève : Schulthess éd. romandes 2011, pp. 37-73 (cité : GILLIÉRON).
- KUNZ-HALLSTEIN Hans Peter, *Internationaler Schutz notorisch bekannter Marken nach Art. 6^{bis} PVÜ und Art. 16 Abs. 2 und 3 TRIPS im Lichte des Beschlusses der WIPO-Generalversammlung vom 29.9.1999*, in : *GRUR International : gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, München : C. H. Beck 2015, pp. 7-12 (cité : KUNZ-HALLSTEIN).
- KUR Annette, *Die notorische bekannte Marke im Sinne von 6^{bis} PVÜ und die « bekannte Marke » im Sinne der Markenrichtlinie*, in : *GRUR International : gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Weinheim : Verlag Chemie 1994, pp. 330-340 (cité : KUR).
- LOCHER Felix, *WIPO/PVÜ : Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken « Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks »*, in : *sic ! 2000 – Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht*, pp. 41-45 (cité : LOCHER).
- PÉROT-MOREL Marie-Angèle, *La protection internationale des marques notoires*, in : CLUNET Édouard, *Journal du droit international*, 107(1980), n°2, Paris : Éditions Techniques, pp. 269-285 (cité : PÉROT-MOREL).
- SCHLOSSER Ralph, *Remarque relative à l'arrêt « Richemont/Richmond Swiss Watch » de la Commission fédérale de recours du 15 décembre 2006*, in : *sic ! 2007 – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence*, pp. 521-526 (cité : SCHLOSSER).
- SCHNEIDER Martin S., *Die notorische Marke : Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht*, in : *GRUR International : gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Weinheim : Verlag Chemie 1998, pp. 461-470 (cité : SCHNEIDER).
- SEBASTIAN Nayda, *Le parcours d'une marque : de son dépôt à son enregistrement : aperçu du droit des marques*, in : *Der Schweizer Treuhänder*, Vol. 84 (2010), N° 6/7, Zürich : Treuhand – Kammer, pp. 381-384 (cité : SEBASTIAN).
- WANG Dominique T. C./LOKSAIER Fredj, *Des incidences de la notoriété sur le droit à la marque : contribution à l'étude du droit français avec référence à l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, in : DUTOIT Bernard/HOFSTETTER Josef/PIOTET Paul, *Mélanges Guy Flattet : recueil de travaux offerts à Guy Flattet*, Lausanne : Payot 1985, pp. 185-197 (cité : WANG/LOKSAIER).

Jurisprudence :

- Arrêt du TAF B-1752/2009 du 26 août 2009 (« *Swatch Group/Watch AG* »).
- Arrêt du TAF B-2323/2009 du 15 octobre 2009 (« *Circus Conelli* »).
- Arrêt du TAF B-1700/2009 du 11 novembre 2009.
- Arrêt du TAF B-5780/2009 du 12 janvier 2010.
- Arrêt du TAF B-5334/2016 du 15 mars 2019.
- Arrêt du TAF B-5177/2017 du 19 novembre 2019 (« *RITZ* »).
- Arrêt du TF 4P.291/2000 du 19 février 2001 (« *Central Perk* »).
- Arrêt du TF 4A_371/2010 du 29 octobre 2010.
- ATF 120 II 144 du 7 avril 1994 (« *Tekel/Yeni Raki* »).
- ATF 127 III 33 du 11 juillet 2000, JdT 2001 I 340 (« *Brico* »).
- ATF 130 III 267 du 20 janvier 2004, JdT 2005 I 408 (« *Tripp Trapp* »).
- ATF 131 III 121 du 10 décembre 2004, JdT 2005 I 426.
- CREPI, décision du 30 juin 1999, in : *sic ! 1999 – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence*, pp. 651-654 (« *Galleries Lafayette* ») (cité : CREPI, décision du 30 juin 1999).
- CREPI, décision du 15 décembre 2006, in : *sic ! 2007 – Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence*, pp. 521-524 (« *Richemont* ») (cité : CREPI, décision du 15 décembre 2006).

Législation :

- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe 1C de l’Accord instituant l’OMC du 15 avril 1994, RS 0.623.20.
- Actes de la Conférence réunie à La Haye, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne : Bureau International de l’Union 1926 (cité : Actes de la Conférence réunie à la Haye).
- Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 juillet 1967, RS 0.232.112.3.
- Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210.

- Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.
- Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101.
- Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 24 juillet 1971, RS 0.231.15.
- Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 14 juillet 1967 (CUP), RS 0.232.04.
- Directives de l’IPI en matière de marques, Berne 2011 (cité : Directives de l’IPI, 2011).
- Directives de l’IPI en matière de marques, Berne 2017 (cité : Directives de l’IPI, 2017).
- Directives de l’IPI en matière de marques, Berne 2019 (cité : Directives de l’IPI, 2019).
- Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 14 décembre 1986 (LCD), RS 241.
- Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (LPM), RS 232.11.
- Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance du 23 décembre 1992 (OPM), RS 232.111.
- Première Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JO n° L 40 du 11 février 1989.
- Recommandation commune 833 (F) du 29 septembre 1999 concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires de l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI.
- Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO n° L 78 du 23 mars 2009.
- WIPO-Document SCT 2/8, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, *Draft provisions on the protection of well-known marks*, Second Session, Second Part, Geneva, June 7 to 12 1999 (cité : WIPO-Document SCT 2/8).

Commentaires de lois :

- DAVID Lucas/FRICK Markus R., *Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz*, Basel : Helbing Lichtenhahn 2017 (cité : DAVID/FRICK).
- DE WERRA Jacques (et autres), *Commentaire Romand des lois de propriété intellectuelle : loi sur le droit d’auteur, loi sur la protection des marques, loi sur les designs, loi sur les brevets, droit international privé (art. 109-111 et 122 LDIP ; art. 5*

ch. 3, 6 ch. 1 et 22 ch. 4 CL), droit de la concurrence (art. 3 al. 2 LCart), Bâle : Helbing Lichtenhahn 2013 (cité : DE WERRA).

- FEZER Karl-Heinz, *Markenrecht : Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen : Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts*, 3. Aufl., München : C. H. Beck 2001 (cité : FEZER).
- NOTH Michael/BÜHLER Gregor/THOUVENIN Florent, *Markenschutzgesetz (MSchG)*, Berne : Stämpfli 2017 (cité : NOTH/BÜHLER/THOUVENIN).
- VOGEL Oscar/SPÜHLER Karl, *Grundriss des Zivilprozessrechts : und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz*, 8. Aufl., Bern : Stämpfli 2006 (cité : VOGEL/SPÜHLER).
- WILLI Christoph, *MSchG : Markenschutzgesetz : Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts* Zürich : Orell Füssli 2002 (cité : WILLI).

Sources en ligne :

- Ressources sur les traités relatifs à la propriété intellectuelle administrés par l'OMPI au 23.12.2020 :< <https://wipo.int/fr/treaties/>> (consulté le 01/01/2021).