

Urteilkopf

147 III 98

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. et B. AG contre C. SA (recours en matière civile) 4A\_97/2020 du 5 août 2020

**Regeste (de):**

Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO, Art. 52 MSchG, Art. 6 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989; Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke, "Zentralangriff", schutzwürdiges Interesse.

Die Klägerinnen, die gestützt auf das Madrider System einen "Zentralangriff" ausführen, indem sie in der Schweiz auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke klagen (einem Akronym, das eine organische Verbindung bezeichnen kann), haben ein schutzwürdiges Interesse an der Klage, auch wenn sie auf dem Gebiet der Schweiz kein Produkt vertreiben, das diese Verbindung enthält, oder zwischen den Parteien kein Konkurrenzverhältnis besteht (E. 4).

**Regeste (fr):**

Art. 59 al. 2 let. a CPC, art. 52 LPM, art. 6 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989; action en constatation de la nullité d'une marque, "attaque centrale", intérêt digne de protection.

Les demanderesses qui, en formant en Suisse une action en constatation de la nullité de la marque (un acronyme pouvant désigner un composé organique) de la défenderesse, procèdent à une "attaque centrale" en vertu du système de Madrid, disposent d'un intérêt digne de protection à l'action, même si, sur le territoire suisse, elles ne distribuent aucun produit impliquant ce composé ou s'il n'existe aucun rapport de concurrence entre les parties (consid. 4).

**Regesto (it):**

Art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, art. 52 LPM, art. 6 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989; azione di accertamento della nullità di un marchio, "attacco centrale", interesse degno di protezione.

Le attrici, che hanno inoltrato in Svizzera un'azione di accertamento della nullità di un marchio (un acronimo che può designare un componente organico) della convenuta, procedono a un "attacco centrale" in virtù del sistema di Madrid e dispongono di un interesse degno di protezione all'azione, anche se, sul territorio svizzero, esse non distribuiscono alcun prodotto che contiene questo composto o non sussiste un rapporto di concorrenza fra le parti (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 99

BGE 147 III 98 S. 99

A.

A.a Le 15 novembre 2016, C. SA (ci-après: C.) a déposé les signes "EFG" et "EF-G" devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). L'IPI a refusé d'enregistrer le premier signe ("EFG"), mais

conféré la protection au second ("EF-G"), qui a été enregistré sous le n° y en 2016, pour les classes 5 ("compléments nutritionnels; compléments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; farines lactées pour bébés; lait en poudre pour bébés; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent; préparations de vitamines") et 29 ("plats cuisinés à base de légumes, pommes de terre, fruits, viande, volaille, poisson et produits alimentaires provenant de la mer; lait; produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées où le lait prédomine; boisson à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat; yoghourts; lait de soja [succédané de lait]"). En se basant sur cette marque suisse, C. a obtenu l'enregistrement international "EF-G" (marque IR n° x) auprès de l'Organisation  
BGE 147 III 98 S. 100

Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la fin de l'année 2016. Elle a désigné, comme pays de protection, l'Australie, Bahreïn, la Colombie, l'Union européenne, la République islamique d'Iran, le Mexique, Oman, les Philippines, la Russie, Singapour et le Vietnam. En 2017, l'Union européenne a conféré la protection au signe et, la même année, les Philippines en ont fait de même. Entre 2016 et 2017, C. a lancé un produit de nutrition pour nourrissons contenant des éléments désignés sous l'appellation EFG(s) par divers sites internet. Ces éléments sont des sucres complexes, contenus dans le lait, qui ont fait l'objet de projets de recherche et de production par plusieurs sociétés dans le monde, en vue d'une commercialisation du produit. En 2017, l'Office australien de la propriété intellectuelle a adressé à C. un avis de refus provisoire d'inscription de la marque "EF-G" (pour les classes 5 et 29) au motif qu'il s'agissait d'une combinaison de lettres descriptives, qui ne permettait pas de distinguer les biens spécifiés.

A.b Le 2 août 2017, A. a adressé à C. un courrier dans lequel elle s'étonne de ce que cette dernière société tente d'obtenir la protection par le droit des marques pour un acronyme (EF-G) connu qui désigne une classe de composés que l'industrie désigne par l'abréviation EFG, tout en relevant que le trait d'union ajouté dans le signe ne suffit pas à lui donner un caractère distinctif. A. signale qu'elle a engagé des actions dans l'Union européenne, à Panama, au Brésil et en Suisse pour s'opposer et/ou invalider les requêtes et enregistrements du signe "EF-G". Elle a exprimé son souhait de régler l'affaire à l'amiable et sollicité de C. un retrait immédiat et l'abandon des requêtes et enregistrements pour ce signe, en lui fixant un délai pour prendre position. C. a informé A. qu'elle n'entendait pas donner suite à sa requête.

A.c En octobre 2017, C. a commercialisé à Hong Kong une formule pour enfants contenant des EFGs. Le 19 octobre 2017, une demande de brevet de la société D. SA portant sur un système de formule pour enfants comprenant des niveaux variables d'EFGs, a été publiée aux Etats-Unis.

A.d La marque suisse "EF-G" (n° y) n'a fait l'objet d'aucune opposition.

B. Le 22 mars 2018, A. et B. AG (ci-après: les demanderesses) ont ouvert action en constatation de nullité contre C. (ci-après: la  
BGE 147 III 98 S. 101

défenderesse) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elles ont conclu à ce que la nullité de la marque suisse n° y "EF-G" soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de radier la marque du registre des marques. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de l'action et, subsidiairement, à son rejet. Par arrêt du 1er novembre 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé l'irrecevabilité des conclusions prises par les demanderesses et fixés les frais et dépens dus par celles-ci. Les demanderesses exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Elles concluent, principalement, à son annulation, à ce que la nullité de la marque suisse n° y "EF-G" soit constatée et à ce qu'il soit ordonné à l'IPI de radier la marque du registre des marques suisse. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que la demande soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour jugement sur le fond. Les recourantes invoquent principalement une violation de l'art. 52 LPM (RS 232.11). Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Il résulte de l'arrêt entrepris que la marque suisse litigieuse (n° y) sert de marque de base à l'enregistrement international "EF-G" (marque IR n° x inscrite dans le registre tenu par le Bureau international de l'OMPI) sur la base duquel la défenderesse a désigné divers Etats/régions membres du système de Madrid (Russie, Union européenne, etc.), afin d'obtenir la protection (nationale/régionale) de sa marque dans ces Etats/régions.

4.1 Selon le mécanisme prévu par le système de Madrid (i.e. l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.112.3; ci-après: l'Arrangement de Madrid ou MMA], le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement des marques [RS 0.232.112.4; ci-après: le Protocole de Madrid] et le Règlement d'exécution du 18 janvier 1996 commun à ces deux traités [RS 0.232.112.21]), l'enregistrement international s'appuie

BGE 147 III 98 S. 102

toujours sur une marque déposée ou enregistrée (la marque de base) sur le plan national (i.e. dans le pays d'origine). L'enregistrement international donne la possibilité au titulaire de désigner les pays (membres du système de Madrid) dans lesquels il entend solliciter la protection de sa marque (WILLY MIOGA, *Internationaler Marken- und Herkunftsschutz*, 1967, p. 245). S'il souhaite multiplier les désignations, le titulaire a intérêt à déposer une marque de base dans un pays d'origine membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, puisque cela lui permettra ensuite de désigner les Etats membres de chacune de ces deux conventions internationales (étant ici précisé que certains Etats n'ont ratifié qu'un seul des deux traités) (cf. FEZER/GAEDERTZ/GRUNDMANN, *Handbuch Markenpraxis*, vol. I, *MarkenVerfR.*, 2. Teil, 2007, Fezer [éd.], n. 290). Le principe de l'accessoriété (marque internationale dépendante de la marque de base nationale) prévaut sous le régime du système de Madrid pour une durée déterminée (cf. KARL-HEINZ FEZER, *Markenrecht*, 4e éd. 2009, nos 2 ss ad art. 6 MMA): le lien de dépendance existant entre la marque de base et l'enregistrement international perdure durant cinq ans, à partir de la date de l'inscription dans le registre du Bureau international de l'OMPI (art. 6 de l'Arrangement et art. 6 du Protocole de Madrid).

4.2 En vertu de l'art. 6 al. 3 du Protocole de Madrid (dernière convention signée par la Suisse), si, avant l'expiration du délai de cinq ans, une action visant à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement issu de la demande de base (dans le pays d'origine) aboutit, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée et celle conférée (ou demandée) dans tous les territoires étrangers désignés par le titulaire s'éteint également automatiquement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7429/2006 du 20 mars 2008 consid. 3). Il n'importe à cet égard que la demande de protection ait ou non déjà été transmise (par l'OMPI) aux Etats étrangers désignés (art. 6 al. 3, in initio, du Protocole de Madrid) ou que la nullité de la marque de base ne soit déclarée qu'après l'échéance du délai de cinq ans (art. 6 al. 3 du Protocole de Madrid). La possibilité d'une telle action, dite "attaque centrale" (Zentralangriff; entral attack), est une pierre angulaire du système de Madrid (Report of Swiss Group, AIPPI, *The Basic Mark Requirement under the Madrid System* [Q 239], Sic! 2014 p. 497s.; cf. WINFRIED TILMANN, *Der "zentrale Angriff" auf die international registrierte Marke*, in BGE 147 III 98 S. 103

*Rechtsfragen der Gegenwart*, Festgabe für Wolfgang Hefermehl, 1972, p. 362 s., qui étudie la possibilité d'un changement de système). Le délai de cinq ans a été introduit par le législateur international afin de faciliter la tâche du tiers, en lui permettant de mener à son terme son action en nullité dans le pays d'origine et ainsi d'éviter qu'il soit contraint d'attaquer chaque marque individuellement, dans tous les Etats désignés dans l'enregistrement international (MIOGA, op. cit., p. 249; cf. OMPI, *Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid*, 2019, B.II.103 §92.02). Dans l'esprit des négociateurs présents à la conférence diplomatique ayant mené à l'adoption du Protocole de Madrid, il s'agissait également, pour la même raison (éviter la multiplication des attaques nationales), d'empêcher le plus possible que des particularités nationales (dans le pays d'origine) fassent obstacle à la mise en oeuvre de l'"attaque centrale" (Actes de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, p. 205 à 217, disponible sur le site [www.OMPI.int](http://www.OMPI.int)), étant ici précisé qu'en pratique l'"attaque centrale" est fréquemment menée pour générer des effets hors du pays d'origine, soit à l'étranger (cf. notamment le rapport du 23 avril 2014 du Groupe français de l'AIPPI, *L'exigence de la marque de base dans le système de Madrid*, Question Q239, p. 2).

4.3 En l'occurrence, l'enregistrement international datant du 14 décembre 2016, le délai de cinq ans ne sera échu que le 14 décembre 2021.

4.3.1 La demande de constatation de nullité, introduite par les demanderesse le 22 mars 2018, l'a été alors que l'enregistrement international était encore dépendant de l'enregistrement de base (suisse). Partant, si la marque suisse est déclarée nulle (dans la procédure engagée devant l'autorité précédente), la protection internationale ne pourra plus être invoquée et elle s'éteindra dans tous les territoires nationaux désignés par la défenderesse. Il résulte des constatations cantonales que les parties sont en litige, au sujet de la marque "EF-G", dans de nombreux pays (parmi lesquels ceux qui

sont désignés dans l'enregistrement international de la défenderesse). La défenderesse a en outre explicitement admis que l'une des demanderesses (A.) détient, dans certains de ces pays - notamment le Mexique (pays dans lequel la défenderesse a requis une protection par le biais du système de Madrid [cf. supra BGE 147 III 98 S. 104

let. A.a]) - plusieurs enregistrements de marques qui contiennent l'acronyme "EFG" (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF), ce dont le Tribunal fédéral peut tenir compte (cf. ATF 141 II 14 consid. 1.6 p. 24 s.).

4.3.2 Dans ces conditions, même si l'on admet, par hypothèse, que les demanderesses ne distribuent aucun produit contenant des EFGs en Suisse (question laissée ouverte), elles disposent de toute façon d'un intérêt réel (concret) à actionner en nullité la marque (de base) suisse de la défenderesse devant la Cour civile vaudoise: ce n'est qu'ainsi qu'elle peut bénéficier des effets de l'"attaque centrale", prévue par le système de Madrid. L'admission de cette action aura un effet direct sur les litiges opposant les parties dans les pays désignés par l'enregistrement international de la défenderesse. L'intérêt (à l'action) est d'autant plus marqué que la Suisse est membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid (ce qui attire les déposants soucieux de multiplier les demandes de protection à travers le monde) et que, en comparaison internationale, elle est à l'origine d'un grand nombre d'enregistrements internationaux (cf. Madrid Yearly Review 2019, International Registration of Marks, p. 76 schéma B27, disponible sur le site [www.wipo.int](http://www.wipo.int): en 2018, pour 3'223 enregistrements internationaux possédant une base suisse, 21'626 désignations ont été effectuées et 5'031 désignations subséquentes). Il serait dès lors tout à fait inapproprié de soustraire ceux-ci à l'examen de l'autorité judiciaire (seule à même de trancher définitivement la question de la nullité) pour la seule raison que les parties ne sont pas en concurrence sur le territoire suisse.

4.3.3 A cela s'ajoute que l'"attaque centrale" incite les déposants (qui ne souhaitent pas prendre le risque, en cas d'admission de cette "attaque", de perdre leur marque dans l'ensemble des pays désignés) à entreprendre une évaluation sérieuse de la qualité de leurs marques (s'agissant en particulier de leur force distinctive), avant tout dépôt dans le pays d'origine. Cela a pour effet de favoriser la clarté des registres et, de manière générale, la sécurité juridique, que les milieux intéressés suisses actifs dans le domaine des marques appellent de leurs vœux (AIPPI, Report of Swiss Group [Q 239], op. cit., p. 498); le contrôle par l'autorité judiciaire est à cet égard un corollaire utile et nécessaire. On observera enfin que le fait que l'action judiciaire (en cas d'admission de l'"attaque centrale") produise des effets essentiellement

BGE 147 III 98 S. 105

à l'étranger (ce qui, en pratique, est d'ailleurs fréquemment l'objectif visé par les utilisateurs du système) n'a en soi rien de singulier: il est inhérent au mécanisme que sous-tend l'"attaque centrale" (consacrée par les règles internationales) et rappelle un procédé déjà connu en droit interne avec la marque d'exportation (cf. art. 11 al. 2 LPM), qui peut être attaquée en nullité en Suisse par un tiers, alors même que le titulaire de la marque d'exportation n'est (par définition) actif qu'à l'étranger, où il commercialise le produit muni de la marque (cf. arrêt 4A\_515/2017 du 4 juillet 2018, publié partiellement in sic! 2019 p. 87, consid. 2.1 in fine et consid. 2.5.4 dans lequel il est implicitement admis que le tiers a un intérêt à agir en nullité contre une marque d'exportation, utilisée à l'étranger).

4.4 Il en résulte que, contrairement à l'opinion de l'autorité précédente, les demanderesses ont un intérêt digne de protection à faire constater la nullité de la marque de base (suisse).

4.5 La motivation de la cour cantonale ne contient aucun argument susceptible de remettre en question cette conclusion.

4.5.1 On ne saurait en particulier la suivre lorsqu'elle considère qu'il "est douteux que l'on puisse retenir un intérêt à agir contre une marque Suisse (sic) afin de faire invalider une marque internationale dans d'autres ordres juridiques où il existe des voies légales". Le mécanisme de l'"attaque centrale" a précisément été mis sur pied pour permettre, indépendamment des éventuelles actions menées à l'étranger, l'invalidation de l'enregistrement international et, par ricochet, de réduire à néant les marques nationales (ou les procédures nationales) qui en découlent dans les pays désignés par le titulaire de la marque.

4.5.2 L'affirmation selon laquelle les demanderesses n'ont aucun intérêt digne de protection à l'issue du procès en Suisse au motif que "les effets de celui-ci à l'international seraient soit redondants, soit contradictoires avec des décisions étrangères" appelle la même observation. Le fait que "les procédures sont à chaque fois pendantes devant des offices, et non [des] tribunaux" n'est à cet égard pas déterminant puisque, si l'"attaque centrale" est accueillie dans le pays d'origine, toutes les marques déposées ou enregistrées dans les pays désignés par l'enregistrement international sont réduites à néant, peu importe qu'elles soient l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure administrative devant l'office national étranger.

## BGE 147 III 98 S. 106

4.5.3 Certains pans de la motivation fournie par la cour précédente pourraient avoir un sens dans l'hypothèse d'une action en nullité dilatoire ou abusive. En l'occurrence, aucun élément ou indice contenu dans l'arrêt cantonal ne permet d'aller dans ce sens. Au contraire, il résulte des constatations cantonales que les parties sont des entreprises concurrentes (sur le plan mondial) qui sont en litige et s'affrontent à l'étranger et que les demanderesses ont bel et bien un intérêt concret à mener une "attaque centrale", au moins en rapport avec leur situation dans certains pays étrangers.

4.6 L'intimée soutient, enfin, que l'opinion des recourantes est guidée par la crainte de voir la Suisse devenir un refuge pour les marques internationales génériques (descriptives) suite au prononcé de l'arrêt cantonal (les recourantes étant d'avis que celui-ci aurait pour effet de libéraliser les "exigences procédurales pour les actions en nullité devant les tribunaux civils"). Elle considère que cette crainte est dénuée de fondement (et que la thèse des recourantes devrait dès lors être écartée) puisque l'examen des motifs absolus de nullité effectué par l'IPI est l'un des "plus strict[s] au monde". L'argument fondé sur la pratique (sévère) de l'IPI est toutefois dénué de pertinence, puisqu'il s'agit ici d'assurer que l'"attaque centrale" puisse être menée devant le juge civil (selon la procédure ordinaire) et que l'on ne saurait raisonnablement, pour trancher cette question, se fonder sur la pratique (actuelle) de l'autorité nationale d'enregistrement (susceptible de changer) qui traite des dépôts qui lui sont soumis selon la procédure administrative. En déclarant la demande irrecevable au motif que les demanderesses n'auraient aucun intérêt digne de protection, les magistrats précédents ont dès lors violé l'art. 59 al. 2 let. a CPC et/ou l'art. 52 LPM.

4.7 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entrer en matière à la place de l'autorité cantonale (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; arrêt 4A\_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 III 102) et les conclusions y relatives sont irrecevables. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour civile et de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à son examen sur le fond. Il lui incombera en particulier de juger du caractère distinctif (ou descriptif) de la marque "EF-G" (art. 2 let. a LPM).