

S. 340 / Nr. 57 Registersachen (f)

BGE 75 I 340

57. Arrêt de. La le Cour civile du 29 novembre 1949 dans la cause

Regeste:

Suchard Holding S. A. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Marques de fabrique. Transfert (art. 11 LMF). Enregistrement au nom du cessionnaire (art. 7, 7bis et 16 LMF).

Non-cessibilité de la marque sans l'entreprise; principe et exceptions (consid. 2).

Seite: 341

Cession d'une marque de fabrique par une société d'exploitation à une société holding qui la contrôle et à qui appartient déjà le procédé de fabrication des produits munis de la marque, celle-ci devant continuer à être utilisée par la société d'exploitation en vertu d'une licence (consid. 3).

Conditions auxquelles une société holding est autorisée à faire enregistrer en son nom des marques individuelles destinées à des produits fabriqués ou mis dans le commerce par des sociétésfilles, sans s'exposer à l'action en radiation pour non-usage de l'art. 9 LMF (consid. 4).

Fabrikmarken, Übertragung (Art. 11 MSchG). Eintragung auf den Namen des Zessionars (Art. 7, 7bis, 16 MSchG).

Nichtübertragbarkeit der Marke ohne das Unternehmen; Grundsatz und Ausnahmen (Erw. 2).

Übertragung einer Marke durch eine Betriebsgesellschaft auf die Holdinggesellschaft, von der sie kontrolliert wird und der bereits das Fabrikationsverfahren der mit der Marke versehenen Produkte gehört, wobei die Marke auch weiterhin von der Betriebsgesellschaft gebraucht werden soll auf Grund einer Lizenz (Erw. 3).

Voraussetzungen, unter denen eine Holdinggesellschaft befugt ist, auf ihren Namen individuelle, für die Erzeugnisse oder Handelswaren von Tochtergesellschaften bestimmte Marken eintragen zu lassen, ohne sich dabei der Gefahr einer Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs (Art. 9 MSchG) auszusetzen (Erw. 4).

Marche di fabbrica. Trasferimento (art. 11 LMF). Iscrizione al nome del cessionario (art. 7, 7bis 16 LMF).

Incedibilità della marca senza l'azienda; principio ed eccezioni (consid. 2).

Cessione d'una marca di fabbrica da parte d'una società di sfruttamento ad una società holding Ebe la controlla e alla quale appartiene già il procedimento di fabbricazione dei prodotti muniti della marca, la quale deve continuare ad essere utilizzata dalla società di sfruttamento in virtù d'una licenza (consid. 3).

Condizioni, alle quali una società holding è autorizzata a fare iscrivere a suo nome marche individuali destinate a prodotti fabbricati o messi in commercio da società affiliate senz'esporsi all'azione di cancellazione per mancato uso a norma dell'art. 9 LMF (consid. 41).

A . Philippe Suchard père a créé en 1826 à Serrières (Neuchâtel) une fabrique de chocolat. L'entreprise s'est considérablement développée en Suisse et à l'étranger. Elle a pris enfin la forme d'une société anonyme, « Suchard Société anonyme », avec siège à Neuchâtel, et ayant pour but, d'après l'art. 3 al. 1 des statuts du 30 octobre 1926, « la préparation, la fabrication et la vente du cacao, des diverses espèces de chocolat et de tous articles similaires », avec la possibilité de « créer elle-même d'autres entreprises

Seite: 342

analogues et (de) s'intéresser directement ou indirectement à toutes affaires de même nature déjà existantes ou nouvelles ».

Par une revision statutaire du 11 décembre 1930, cette société anonyme s'est transformée en une holding avec siège à Liestal. L'art. 3 des nouveaux statuts déclare:

« La Société a pour objet de prendre des participations dans toutes entreprises de l'industrie et du commerce de chocolats, de cacao et de tous articles similaires, ainsi que dans toutes entreprises de l'industrie et du commerce de matières premières ou de produits employés dans l'industrie et le commerce de chocolats, de cacao et de produits similaires. Elle peut créer des entreprises analogues et s'intéresser directement ou indirectement à toutes affaires de même nature déjà existantes ou nouvelles. Elle a qualité pour créer ou acquérir dans la suite tous établissements similaires ou rentrant dans le but prévu au premier alinéa du présent article. La Société peut entreprendre toutes opérations en connexité directe ou indirecte avec le but ci dessus ou le

placement. de ses fonds. »

La holding a aussitôt apporté à une société anonyme, nouvellement créée le 18 décembre 1930, la a Chocolat Suchard Société anonyme » avec siège à Neuchâtel, tout le matériel de fabrication, tous les approvisionnements et créances constituant l'actif engagé dans l'usine de Serrières; tout le passif concernant cette usine a été repris par la nouvelle société anonyme, qui s'est donné pour but a la préparation, la fabrication et la vente du cacao, des diverses espèces de chocolat et de tous articles de confiserie n.

Avant de procéder à ces transformations, les dirigeants de l'entreprise s'étaient renseignés auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle au sujet des conséquences que l'opération envisagée pourrait avoir notamment sur la titularité des marques déposées. Le Bureau avait répondu, le 3 décembre 1930, en conseillant le transfert de celles-ci au nom de la nouvelle société de fabrication, afin d'éviter qu'elles ne puissent être attaquées en vertu de l'art 9 al. 1 LMF, et en faisant remarquer qu'il ne pourrait admettre de marques nouvelles ou de renouvellements au nom de la société holding, mais seulement au nom de la société de fabrication (art. 7 ch. 1 LMF).

Seite: 343

Se conformant à cet avis, Suchard Société anonyme céda toutes ses marques suisses et internationales à Chocolat Suchard Société anonyme et fit dans la suite procéder par celle-ci à l'enregistrement des marques nouvelles. Toutefois, dans les rapports internes entre la holding et la société de fabrication, les marques continuèrent à être considérées comme la propriété de la première. Les licences d'exploitation des marques en faveur des entreprises contrôlées ont été formellement concédées par Chocolat Suchard Société anonyme la société suisse de fabrication, mais en réalité c'est la holding dont, en 1947, la raison est devenue « Suchard Holding Société anonyme » et le siège à été transporté à Lausanne qui a traité avec lesdites entreprises et qui touche les redevances.

B. Soutenant, d'une part, que cette situation lui occasionne des désagréments et risque de lui causer de graves dommages, surtout dans les pays étrangers où les entreprises licenciées ont été nationalisées, et faisant état d'autre part, de l'évolution des idées en matière de marques de fabrique, Suchard Holding Société anonyme voudrait rentrer, même formellement, en possession des marques qu'elle a naguère cédées à Chocolat Suchard Société anonyme ou que celle-ci a fait enregistrer depuis lors. A cette fin, elle s'est fait céder par Chocolat Suchard Société anonyme la marque suisse no 106 568 déposée le 4 février 1944 et enregistrée internationalement le 5 juin 1944 sous no 118 650. Il s'agit de la marque mixte « VITACO » pour produits tels que chocolat, cacao, articles de confiserie, aliments diététiques et vitaminés.

Le 8 janvier 1949, Suchard Holding S. A. a demandé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'enregistrer la transmission. Elle a reconnu que la cédante ne lui avait cédé ni son entreprise ni une partie de son entreprise. Elle a manifesté ouvertement son intention de provoquer une décision de principe; si la décision lui est favorable, elle entend se faire transmettre toutes les marques de la société de fabrication.

Seite: 344

La demande a été rejetée par le Bureau le 19 mars 1949, comme contraire à l'art. 11 LMF.

C. Contre cette décision, Suchard Holding Société anonyme a formé un recours de droit administratif, en concluant à l'enregistrement de la cession.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Chocolat Suchard Société anonyme a cédé sa marque Vitaco à Suchard Holding Société anonyme. Celle-ci demande au Bureau de la propriété intellectuelle d'enregistrer en sa faveur la transmission de cette marque. Cette mesure suppose, d'une part, que le transfert soit en lui-même licite au regard de l'art. 11 LMF et, d'autre part, que la requérante soit autorisée, au regard de l'art. 7 et éventuellement de l'art. 7bis, à faire enregistrer en son nom la marque en question.

2. L'art. 11 al. 1 LME du 26 septembre 1890 a disposé que « la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits », . La loi posait donc le principe de la non-cessibilité de la marque sans l'entreprise, principe emprunté par le droit suisse au droit allemand et dont le but est de protéger le public contre le risque de considérer la marchandise munie d'une marque comme provenant d'une entreprise dont elle ne vient pas en réalité (cf. RO 50 II 84).

Sous la pression des nécessités économiques et parallèlement à l'évolution qui s'est produite dans les milieux internationaux spécialisés (cf. E. MARTIN-ACHARD, La cession libre de la marque, p. 127 à 140), la jurisprudence et la loi ont en Suisse apporté plusieurs tempéraments à ce principe.

a) Tout d'abord le Tribunal fédéral a admis le transfert de la marque avec une partie déterminée de l'entreprise pour laquelle elle a été enregistrée, pourvu qu'il s'agisse de produits totalement différents et qu'il n'y ait pas tromperie du public (RO 24 II 334 /335; 58 II 179 in fine).

Seite: 345

C'est ainsi qu'un établissement mixte, fabriquant des matières colorantes et des spécialités pharmaceutiques, est libre de scinder son activité et de céder la fabrique de matières colorantes avec les marques qu'elle emploie. Le législateur a consacré cette solution; la nouvelle du 22 juin 1939 a ajouté à l'art. 11 un second alinéa de la teneur suivante:

« La marque peut être transmise pour une partie seulement des produits pour lesquels elle est enregistrée si la partie de l'entreprise afférente à ces produits est également transmise et à la condition que les produits compris dans la partie cédée soient totalement différents de ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au nom du cédant et que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit pas de nature à tromper le public. »

La Suisse a par là adapté sa législation à l'art. 9ter al. 1 de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 sur les marques, tel qu'il avait été modifié par la Conférence diplomatique de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 109).

b) La jurisprudence suisse avait considéré le partage territorial de la marque comme incompatible avec l'art. 11 LMF (RO 36 II 257 /258). La nouvelle du 22 juin 1939 a ajouté une deuxième phrase au premier alinéa de l'art. 11 LMF

« Si l'entreprise s'étend sur plusieurs pays, il suffit que la partie de l'entreprise afférente à la Suisse soit transmise, à moins que l'emploi de la marque par le cessionnaire ne soit de nature à tromper le public. »

Il peut donc suffire, pour que la cession de la marque soit valable, que soit cédée une partie territorialement limitée de l'entreprise. Cette nouvelle règle est conforme à l'art. 6quater de la Convention d'Union de Paris, introduit par la Conférence diplomatique de Londres le 2 juin 1934 (FF 1937 vol. 3 p. 111).

c) Dans l'arrêt Roth contre Gaba S. A. (RO 58 II 180, cons. 3), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de transférer l'entreprise avec la marque vise uniquement le cas où la marque est cédée à une entreprise différente, aussi bien juridiquement qu'économiquement, de celle qui

Seite: 346

la transfère, tandis que la marque peut être cédée seule à une entreprise qui, économiquement, est en étroit rapport ou forme un tout avec la cédante. Il s'agit alors en général d'entreprises fabriquant des produits identiques, de telle sorte que le public ne court pas le danger, en se fiant à la marque transférée, d'obtenir des marchandises différentes, par ex. de moindre valeur ou fabriquées selon d'autres procédés. Dans l'espèce jugée, Hermann et Paul Geiger étaient les associés de la société en nom collectif « Goldene Apotheke von Dr. H. und P. Geiger Basel » et avaient fondé la S. A. Gaba, dont ils étaient les principaux dirigeants; le fait qu'ils continuaient à fabriquer et à vendre des tablettes Wybert sous le nom de tablettes Gaba et sous le couvert de la société en nom collectif n'entraînait pas, malgré l'art. 11 LMF, la nullité du transfert de la marque Gaba par la société en nom collectif à la S. A. Gaba.

Le législateur s'est engagé dans cette voie. La nouvelle du 22 juin 1939 a ajouté à la LMF l'art. 6bis:

« Des producteurs, industriels ou commerçants étroitement liés ensemble au point de vue économique peuvent déposer la même marque aussi pour des produits ou marchandises qui ne diffèrent pas entre eux par leur nature, à condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre manière contraire à l'intérêt public. »

Par là, la Suisse adaptait sa législation interne à l'art. 5 lettre c al. 3 que la Conférence diplomatique de Londres a ajouté, le 2 juin 1934, à la Convention d'Union de Paris, sauf que cette disposition exige qu'il s'agisse de copropriétaires de la marque, tandis que, pour l'art. 6bis LMF, il suffit qu'il s'agisse de maisons appartenant au même groupe économique. Cette condition remplie, ces maisons peuvent faire enregistrer la même marque, sans courir le risque qu'un tiers, employant une marque identique, leur oppose devant le juge la nullité de leurs marques pour défaut de caractère distinctif (art. 6 al. 1 LMF; FF 1937 vol. 3 p. 109, Bull. stén. C. N., p. 434). Or, de l'art. 6bis LMF découle une nouvelle exception à l'art. 11 al. 1, 1 re phrase, exception déjà indiquée par la jurisprudence: le

Seite: 347

producteur, industriel ou commerçant A peut désormais céder sa propre marque au producteur, industriel ou commerçant B, sans lui transférer tout ou partie de son entreprise, pourvu qu'ils soient étroitement liés au point de vue économique et à la condition qu'il n'y ait pas tromperie du public, ni lésion d'un autre intérêt public.

d) Pris à la lettre, l'art. 11 LMF devrait exclure la possibilité d'accorder une licence pour une marque, car cette licence qui représente la cession d'un droit limité sur la marque n'est en général pas accompagnée d'un transfert de l'entreprise dans son ensemble. Mais, considérant de nouveau que la disposition en cause ne devait pas être interprétée avec plus de rigueur que ne l'exige l'idée de

protection qui l'inspire, le Tribunal fédéral a reconnu la légitimité d'une licence de marque lorsqu'il existe un lien économique entre l'entreprise du licencié et celle du propriétaire de la marque, et en particulier lorsque les produits munis de la marque sont les mêmes; en pareil cas, le public ne court pas le danger d'acheter à cause de la marque une autre marchandise que celle qu'il avait en vue (RO 61 II 61 /62). Dans l'espèce jugée, il y avait, en raison de l'emploi des mêmes procédés de fabrication, identité des produits fabriqués.

e) Il y a lieu enfin de mentionner l'art. 7bis introduit par la novelle du 21 décembre 1928 et qui a consacré les marques collectives. Le 3^{me} alinéa dispose: « L'art. 11, 1^{er} alinéa, de la présente loi n'est pas applicable ». En règle générale, les marques collectives ne sont pas transmissibles. Mais le Conseil fédéral peut admettre des exceptions; si l'exception est admise, la marque collective peut être transférée indépendamment de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise.

f) Sous réserve des atténuations qui lui ont été apportées, le principe demeure que la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise. L'évolution parcourt cependant une interprétation libérale des dispositions en vigueur, d'autant plus que cette évolution n'est

Seite: 348

manifestement pas parvenue à son terme. Avant la dernière guerre déjà, les milieux spécialisés se sont prononcés en faveur d'une révision de l'art. 6^{quater} de la Convention d'Union de Paris dans le sens de la cession libre des marques indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise, sauf maintien du 2^{me} alinéa visant à empêcher que le public ne soit induit en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée (Congrès de Prague, 1938, de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, AIPPI, Congrès de Copenhague, 1939, de la Chambre de commerce internationale, CCI). Après la guerre, le même vœu a été repris (Congrès de La Haye, 1947, de l'AIPPI, Congrès de Québec, 1949, de la CCI).

3. L'art. 11 LMF ne met pas obstacle à ce que Chocolat Suchard S. A. fasse cession à la recourante de la marque Vitaco. Si l'on interprète largement la notion de la partie d'entreprise afférente aux produits pour lesquels la marque cédée est enregistrée, il doit suffire que le cédant mette le cessionnaire en état de fabriquer ou de faire fabriquer des produits semblables, c'est-à-dire qu'il lui transfère les éléments nécessaires pour maintenir en tout cas les qualités essentielles de la production sur lesquelles se fonde le prestige de la marque. A tout le moins doit-on s'en contenter lorsque la cession de la marque a lieu en faveur d'une maison étroitement liée au point de vue économique avec la cédante (cf. art. 67bis LMF).

En l'espèce, la société de fabrication ne cède rien à la holding, en dehors de la marque Vitaco. Mais si le procédé de fabrication de ce produit n'est pas cédé par Chocolat Suchard à la recourante, c'est qu'il n'a pas cessé d'appartenir à cette dernière. La cession même de la marque est purement formelle et apparaît plutôt comme une rétrocession. Dans les rapports internes, c'est la holding qui est considérée comme titulaire de la marque et qui touche les redevances en vertu des contrats de licence. Seule la

Seite: 349

crainte de violer la loi sur les marques a déterminé la recourante à faire enregistrer la marque par la société de fabrication. Par la rétrocession, les parties veulent mettre fin à un rapport fiduciaire et créer erga omnes une situation conforme à celle qui existe entre elles. Il n'est pas douteux qu'on doive assimiler un cas de ce genre à la cession d'une marque avec transfert simultané du procédé de fabrication.

Dans les circonstances où elle a lieu, la cession de la marque à la holding ne fait nullement courir au public le danger de recevoir sous la marque Vitaco d'autres produits, de qualité inférieure ou différente. Aussi bien la cession se fait-elle à une entreprise qui se confond économiquement avec la cédante, quoique juridiquement distincte d'elle (cf. RO 58 II 180). La holding ne pouvant, d'après ses statuts, fabriquer elle-même, il n'y a même pas le danger qui existait dans l'affaire Gaba qu'il se trouve sur le marché des produits identiques portant la même marque, mais provenant d'entreprises juridiquement distinctes. Par ailleurs, comme la société de fabrication ne doit pas conserver la marque Vitaco pour d'autres produits, la condition de l'art. 11 al. 2 LMF relative à la différenciation des « produits compris dans la partie cédée », par rapport à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, devient sans objet.

L'art. 11 LMF ne s'oppose pas non plus à ce que la recourante, devenue titulaire de la marque Vitaco, concède à Chocolat Suchard S. A. un droit restreint sur cette marque. Comme la société de fabrication continuera d'exploiter la partie d'entreprise afférente à la marque, la condition posée par la jurisprudence pour l'octroi d'une licence est remplie (cf. RO 61 II 61; ci-dessus, consid. 2 litt. d). Un tel contrat de licence soulève d'autant moins d'objections que le titulaire de la marque ne fabriquera pas le produit et qu'ainsi le danger de confusion pour le public sera encore moindre. Le public connaît

le Vitaco fabriqué selon la recette appartenant à la holding; il n'aura qu'une garantie

Seite: 350

supplémentaire lorsque la marque Vitaco elle-même sera, formellement aussi, entre les mains de la recourante.

4. Aux termes de l'art. 7 al 1 ch. 1 LMF, « sont autorisés à faire enregistrer leurs marques les industriels et autres producteurs... et les commerçants... ». La marque Vitaco est une marque de fabrique, non une marque de commerce. La recourante doit donc en principe pouvoir revendiquer la qualité d'industriel ou de producteur pour faire enregistrer la cession intervenue (art. 14 et 16 LMF). Or elle déclare elle-même être une holding pure, sans établissement industriel. Elle ajoute qu'elle n'exploitera pas elle-même la marque, de sorte qu'on doit aussi se demander si elle ne s'expose pas au danger qu'un tiers lui intente l'action en radiation pour défaut d'usage (art. 9 LMF), auquel cas elle n'aurait guère d'intérêt à faire enregistrer la marque en son nom.

a) La loi fait une exception au principe de l'art. 7 en ce qui concerne les marques collectives. L'art. 7bis al. 1 LMF (introduit par la novelle du 21 décembre 1928, cf. FF 1928 vol. 1, p. 200, retouché par la novelle du 22 juin 1939 pour tenir compte de l'art. 7bis, modifié à Londres, de la Convention d'Union) dispose:

« Les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité sont autorisées à déposer des marques destinées à distinguer les marchandises produites par les membres de ces collectivités, ou mises par eux dans le commerce (marques collectives); ce droit appartient à la collectivité, même si elle n'exploite pas elle-même l'entreprise. »

La collectivité n'a pas besoin d'utiliser elle-même la marque, pas plus qu'elle n'a à produire ou à mettre dans le commerce des produits qui en sont munis. Elle peut donc n'être pas elle-même un producteur ou un commerçant. L'usage de la marque collective par les industriels, producteurs ou commerçants auxquels elle est destinée suffit à la préserver de l'action en radiation (cf. art 9 al. 2 LMF).

La marque Vitaco, pas plus sans doute que les autres marques que la recourante désire se faire rétrocéder, n'a en elle-même le caractère d'une marque collective; c'est

Seite: 351

une marque individuelle, destinée à distinguer les produits de la déposante de ceux de tous les entrepreneurs de la même branche. Indépendamment de cela; la recourante ne peut pas, en invoquant directement l'art. 7bis, déposer une marque commune à ses sociétés affiliées, car elle n'est pas une collectivité d'industriels, de producteurs ou de commerçants, au sens de cette disposition. Ses membres sont ses actionnaires, non les sociétés qu'elle contrôle. Or, d'une part, il n'est pas question, pour une holding, de déposer une marque collective destinée aux produits de ses actionnaires, qui ne sont pas nécessairement industriels, producteurs ou commerçants. D'autre part, une holding ne saurait, d'après les termes de la loi, couvrir d'une marque collective les produits de sociétés affiliées qui ne sont pas ses membres.

Le Bureau fédéral pense que la recourante aurait pu se constituer en 1930 comme une collectivité de ses sociétés contrôlées. Mais cela aurait été directement à l'encontre des buts clairement reconnaissables qui ont été visés par les dirigeants de l'entreprise lorsqu'ils ont créé la holding Suchard: ce qu'ils ont voulu tout à fait licitement, c'est ériger les filiales étrangères en sociétés indépendantes pour les placer juridiquement dans la même position (fisc, protection de l'industrie indigène, etc.) que les sociétés nationales de l'Etat où elles ont leur domicile, tout en les maintenant sous une même administration financière et une même haute direction ayant leur siège en Suisse. La holding aurait renoncé à un des moyens les plus puissants de maintenir sous sa dépendance les sociétés affiliées étrangères si elle s'était associée celles-ci dans la titularité des marques, dessins, brevets, etc. La recourante aurait certes pu atteindre le but envisagé en créant une holding mixte, c'est-à-dire une centrale exploitant elle-même la fabrique suisse. Mais elle aurait renoncé alors au bénéfice de la répartition rationnelle de l'activité des différents organes de la holding. Celle-ci aurait dû continuer à s'occuper de l'organisation technique d'une des usines, au lieu de se consacrer

Seite: 352

exclusivement au contrôle de tous ses affiliés disséminés en Suisse et à l'étranger.

b) Il y a lieu cependant de reconnaître à la recourante, sans qu'elle ait à adopter l'une ou l'autre de ces formes, le droit de faire enregistrer en son nom une marque individuelle destinée à des produits fabriqués et mis dans le commerce par une société qu'elle contrôle entièrement.

En consacrant, par l'art. 6bis LME, le système des marques dites de a konzern ~, le législateur n'a pas fait qu'apporter une exception au principe de la différenciation des marques, inscrit à l'art. 6. Le Conseil fédéral avait proposé d'ajouter comme dernier alinéa à cet article la disposition qui est devenue l'art. 6bis. L'Assemblée fédérale a préféré en faire un article distinct, pour souligner que ces

marques exigeaient d'être prises en considération à d'autres points de vue encore qu'en ce qui concerne leur enregistrement, cela pour laisser la porte ouverte aux initiatives de la jurisprudence. Le rapporteur au Conseil national a envisagé la possibilité que la maison affiliée la plus récente se prévale, à l'égard des tiers, de l'usage plus ancien par une autre maison affiliée, et aussi que la maison affiliée attaquant le contrefacteur lui réclame le dommage causé à tout le « konzern », (Bull. stén., C. N., p. 434). Le législateur reconnaissait donc que la solidarité existant entre membres du même groupement peut et doit, en matière de marques, produire des effets qui, *stricto jure*, seraient justifiés seulement par l'existence d'une unité juridique. Cette solidarité implique en tout cas que l'usage par l'une des maisons affiliées profite à toutes celles au nom desquelles la marque est enregistrée, et elle fait ainsi échec à une action en radiation fondée sur l'art. 9 contre la maison qui n'utilise pas la marque.

L'art. 6bis ne trouve pas application en l'espèce. Actuellement, la marque Vitaco n'est pas enregistrée par les deux maisons en cause, et elle ne le sera pas non plus en cas d'admission du recours. Elle est enregistrée au seul nom de la société de fabrication, et elle le sera au seul

Seite: 353

nom de la holding si celle-ci obtient gain de cause. Il n'en reste pas moins que Chocolat Suchard est avec Suchard Holding dans des rapports semblables à ceux qui existent entre deux membres d'un cartel, ces rapports étant plus étroits encore. En soi, la recourante devrait donc pouvoir se prévaloir de l'usage de la marque par la société de fabrication et-supposé que cette marque eût été enregistrée au nom de la holding et le fût demeurée-elle devrait pouvoir, comme le membre d'un a konzern », résister victorieusement à l'action en radiation pour non-usage. La même idée de solidarité économique demande qu'elle puisse invoquer le caractère industriel de sa société-fille. Il est artificiel de ne pas reconnaître la qualité d'industriel ou de producteur à une holding qui ne se présente pas comme une société de placement ou de financement, mais uniquement comme une société de contrôle industrielle, ayant pour but principal de réunir les intérêts de différentes entreprises appartenant au même groupe industriel et de rationaliser leur production, tout en leur assurant les moyens financiers nécessaires. En prêtant à chacune des entreprises auxquelles elle s'intéresse le concours de ses dirigeants et de ses services centraux, la holding exerce au sens large une activité d'industriel ou de producteur qui devrait lui permettre de se mettre au bénéfice de l'art. 7 LMF.

A tout le moins convient-il d'appliquer par analogie l'art. 7bis LMF au cas de la holding industrielle qui entend faire enregistrer en son nom des marques individuelles pour en concéder les licences à ses sociétés-filles. Du point de vue de la réalité économique, une telle holding-comme l'est la recourante - se présente comme la réunion de toutes ses sociétés de fabrication. En tant que celles-ci sont effectivement dominées par la holding, tout se passe comme si elles étaient des membres de la société qui les contrôle. La situation de ces sociétés, qui exploitent les entreprises fabriquant les produits munis des marques inscrites au nom de la holding, est à cet égard analogue à celle des industriels, producteurs ou commerçants qui font

Seite: 354

partie d'une collectivité au sens de l'art. 7bis et qui utilisent, en vertu de leur qualité de membres, une marque collective déposée par la collectivité, celle-ci n'exploitant pas elle-même d'entreprise (cf. art. 7bis al. 1er in fine).

En conséquence, il convient en principe d'admettre les sociétés holdings à faire enregistrer en leur nom propre des marques de fabrique ou de commerce, sans qu'elles aient besoin d'exploiter elles-mêmes directement une entreprise ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les sociétés affiliées devant être assimilé à son emploi par la société holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de l'AIPPI au Congrès de La Haye de 1947).

Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les holdings qui ont le caractère de sociétés de contrôle industrielles (Verwaltungsholding), à l'exclusion des sociétés de financement qui se bornent à prendre des participations dans diverses entreprises d'une branche. La structure économique de ces dernières sociétés ne permet pas de les assimiler aux collectivités visées par l'art. 7bis, ni de considérer qu'elles exercent une activité d'industriel ou de Commerçant. Aussi bien le risque serait-il grand que les marques détenues par ces sociétés de financement ne soient apposées sur des produits qui ne proviendraient pas de l'entreprise désignée par la marque. D'autre part, si, postérieurement au dépôt par une holding de marques destinées à être utilisées par ses sociétés affiliées, cette holding perd le caractère d'une société de contrôle industrielle, il y aura lieu d'appliquer l'art. 7bis al. 5 LMF, aux termes duquel, si la collectivité tolère l'application de la marque collective contrairement à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque. En outre, la holding industrielle qui deviendrait une simple société de financement ne pourrait plus invoquer l'usage de la marque par les sociétés contrôlées et s'exposerait à l'action en radiation de l'art. 9 LMF.

5.- La recourante, qui a le caractère d'une société de

Seite: 355

contrôle industrielle, doit être admise, en vertu des art. 7 et 7bis LMF, à déposer en son nom la marque Vitaco destinée à des produits de ses sociétés affiliées, après que cette marque a pu lui être régulièrement cédée par Chocolat Suchard S. A.

Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

Vgl. auch Nr. 61. - Voir aussi no 61