

2020 IV/4

Extrait de l'arrêt de la Cour II
dans la cause Ali Kursun contre Renatus Hoogenraad et Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle
B-1426/2018 du 28 avril 2020

**Protection des marques. Procédure d'opposition. Transfert d'une
marque en cours de procédure. Précision de la jurisprudence.**

Art. 4 PA. Art. 17 al. 1, art. 21 al. 2 PCF. Art. 83 CPC.

1. L'art. 4 PA ne vise que des dispositions de procédure administrative. Il ne permet pas d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que celles qui figurent dans la PCF et le CPC (consid. 5).
2. En cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition, il se justifie d'appliquer, par analogie, l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (consid. 9).

**Markenschutz. Widerspruchsverfahren. Übertragung einer Marke
während des Verfahrens. Präzisierung der Rechtsprechung.**

Art. 4 VwVG. Art. 17 Abs. 1, Art. 21 Abs. 2 BZP. Art. 83 ZPO.

1. Art. 4 VwVG bezieht sich einzig auf verwaltungsverfahrenrechtliche Bestimmungen. Er erlaubt die Anwendung von Bestimmungen des eidgenössischen Zivilprozessrechts, wie jene des BZP und der ZPO, nicht (E. 5).
2. Wird im Laufe eines Widerspruchsverfahrens eine der betroffenen Marken übertragen, rechtfertigt sich die analoge Anwendung von Art. 17 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 2 BZP (E. 9).

**Protezione dei marchi. Procedura di opposizione. Trasferimento di un
marchio nel corso della procedura. Precisazione della giurisprudenza.**

Art. 4 PA. Art. 17 cpv. 1, art. 21 cpv. 2 PCF. Art. 83 CPC.

1. L'art. 4 PA riguarda soltanto disposizioni di procedura amministrativa. Esso non permette l'applicazione delle disposizioni del diritto federale in materia di procedura civile, come ad esempio le norme della PCF o del CPC (consid. 5).

2. In caso di trasferimento di un marchio nell'ambito di una procedura di opposizione si applicano per analogia gli art. 17 cpv. 1 e 21 cpv. 2 PCF (consid. 9).

Par mémoire du 14 septembre 2017, se fondant sur la marque suisse n° 680'593 « SPARKS » (ci-après: marque opposante), dont il est titulaire, Renatus Hoogenraad (ci-après: intimé) forme, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI; ci-après: autorité inférieure), opposition partielle contre la marque suisse n° 703'638 « sparkchief » (ci-après: marque attaquée), dont Ali Kursun (ci-après: recourant) est titulaire.

Par décision du 5 février 2018, l'autorité inférieure admet l'opposition.

Par mémoire du 8 mars 2018, le recourant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre cette décision de l'autorité inférieure.

Par arrêt du 28 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

Extrait des considérants:

2.

2.1

2.1.1 Par courrier du 20 février 2019 (accompagné de ses annexes), la mandataire de l'intimé ([...]) informe le Tribunal administratif fédéral que l'intimé a transféré la marque opposante à Sparks Sàrl (ci-après: cessionnaire).

La mandataire de l'intimé ajoute qu'elle représente également la cessionnaire ([...]). Elle précise que la cessionnaire « reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque ».

2.1.2

2.1.2.1 Par lettre datée du 30 mars 2019 (remise à La Poste Suisse le 20 mars 2019), le recourant informe le Tribunal administratif fédéral qu'il ne consent pas à cette substitution de parties.

2.1.2.2 Dans ses observations du 26 mars 2019, l'autorité inférieure conclut quant à elle qu'elle ne s'oppose pas à la substitution de la cessionnaire à l'intimé (cf. consid. 3.2.2.2).

2.2 Il convient dès lors de déterminer si la cessionnaire peut se substituer à l'intimé (cf. consid. 3–10).

3. La procédure d'opposition est régie par les art. 31–34 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11) et par les art. 20–24, 50, 51 et 52 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111). Elle est en outre essentiellement soumise aux art. 1–43 PA devant l'IPI et aux art. 1–71 PA devant le Tribunal administratif fédéral (cf. MICHEL MÜHLSTEIN, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, art. 31 LPM n° 9; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3^e éd. 2017, art. 31 LPM n° 3; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 14 in fine; Directives de l'IPI en matière de marques du 1^{er} janvier 2019, Partie 1, ch. 2 in limine et 2.4, ci-après: Directives IPI 2019, < <https://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marques.html> >, consulté le 20.04.2020).

3.1 Ni les dispositions de la LPM ni celles de l'OPM ne prévoient les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition.

3.2

3.2.1 Quant à la PA, elle ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. arrêt du TAF B–5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 1.3.1.1 « The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL »; Directives IPI 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1).

3.2.2

3.2.2.1 Intitulé « Dispositions complémentaires », l'art. 4 PA a la teneur suivante:

Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.

Se basant sur l'art. 4 PA, la jurisprudence applique l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (RS 273) en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (arrêts du TAF B–2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 2.1.1 s. « SKY/SKYFIVE » et B–1481/2015 du 9 mai 2017 consid. 1.3.1.1 s. « ice watch [fig.]/NICE watch [fig.] »; en ce qui concerne l'application d'autres dispositions de la PCF sur la base de l'art. 4 PA, voir PIERRE TSCHANNEN, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2^e éd. 2019, art. 4 PA n° 6; NADINE

MAYHALL, in: *Praxiskommentar VwVG*, 2^e éd. 2016, art. 4 PA n° 3 in fine).

3.2.2.2 Dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid. 2.1.2.2), l'autorité inférieure estime toutefois que les dispositions de la PCF ne devraient pas être appliquées en procédure administrative (cf. également Directives IPI 2019, Partie 1, ch. 2). Elle soutient en effet que, en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition, il convient, sur la base de l'art. 4 PA, d'appliquer l'art. 83 CPC (RS 272). Elle ajoute que, vu l'art. 83 al. 1 CPC, la substitution de partie n'est pas « conditionnée au consentement de la partie adverse » (cf. également arrêt B-1481/2015 consid. 1.3.4 « ice watch [fig.]/NICE watch [fig.] »; Directives IPI 2019, Partie 1, ch. 3.2.2.1; GREGOR BÜHLER, in: *Markenschutzgesetz [MSchG]*, 2^e éd. 2017, art. 17 LPM n° 36 [ci-après: SHK 2017]; GREGOR WILD, in: SHK 2017, art. 31 LPM n° 7–9).

4.

4.1 Il s'impose d'examiner tout d'abord si, d'une manière générale, l'art. 4 PA permet effectivement d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que des dispositions de la PCF ou du CPC (cf. consid. 4 s.).

4.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 consid. 8.5; ATAF 2018 IV/1 consid. 4.3.1 « Swiss Military/Swiss Military »).

5. C'est en application de ces méthodes qu'il convient de procéder à l'interprétation de l'art. 4 PA.

5.1 Interprétation littérale

Vu la manière dont il est formulé (« dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail »; cf. consid. 3.2.2.1), l'art. 4 PA porte

sur des dispositions de droit fédéral réglant *n'importe quel type de procédure*, qu'elle soit administrative, civile ou pénale.

5.2 Interprétation systématique

5.2.1 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 4 PA ne vise toutefois que des dispositions de droit administratif spécial (*Spezialverwaltungsrecht*), à l'exclusion notamment des dispositions de la PCF que l'art. 19 PA ne mentionne pas expressément (ATF 130 II 473 consid. 2.4; dans le même sens: ATF 108 Ib 245 consid. 2d in fine; cf. TSCHANNEN, op. cit., art. 4 PA n° 6).

5.2.2

5.2.2.1 Sous le titre marginal « Dispositions complémentaires », l'art. 4 PA s'inscrit dans la section A (« Champ d'application ») du chapitre I (« Champ d'application et terminologie ») de la PA.

S'il porte le même titre marginal que l'art. 4 PA (« Dispositions complémentaires »), l'art. 19 PA fait quant à lui partie de la section D (« Constatation des faits ») du chapitre II (« Règles générales de procédure ») de la PA.

5.2.2.2 Vu que l'art. 19 PA n'a pas une portée aussi étendue que l'art. 4 PA, il paraît difficile de considérer que le fait que l'art. 19 PA ne déclare applicables par analogie à la procédure probatoire (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, 4190 [ci-après: Message OJ]) que quelques dispositions de la PCF empêche l'art. 4 PA de permettre, en lien avec des questions qui ne relèvent pas de la procédure probatoire, l'application d'autres dispositions de la PCF (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^e éd. 2013, n° 384).

5.2.2.3 Il n'en demeure pas moins que la position du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art. 4 PA ne vise que des dispositions de droit administratif spécial (cf. consid. 5.2.1), peut être défendue de manière convaincante sur la base du fait que le texte de l'art. 4 PA est formulé de manière différente de celui de l'art. 19 PA.

En effet, les dispositions de la PCF visées par l'art. 19 PA sont « applicables par analogie », ce qui signifie qu'elles doivent être prises en compte bien qu'elles ne soient pas destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative (cf. art. 1 al. 1 PCF [cf. consid. 9.1.2.2]; ERNST A. KRAMER, *Juristische Methodenlehre*, 6^e éd. 2019, p. 229 s.). L'art. 71 LTF prévoit d'ailleurs également que les dispositions de la PCF sont « applicables par analogie » lorsque la LTF ne contient pas de dispositions de

procédure (cf. consid. 9.1.2.3; PHILIPP GELZER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3^e éd. 2018, art. 71 n° 3 [ci-après: BaK BGG 2018]). L'art. 4 PA déclare en revanche « applicables » les dispositions qu'il désigne, ce qui indique qu'il ne peut viser que des dispositions de procédure administrative, c'est-à-dire des dispositions destinées à être appliquées dans le cadre d'une procédure administrative.

5.2.2.4 Une telle interprétation peut en outre s'appuyer sur l'art. 80 let. c PA, dont la teneur est la suivante:

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

[...]

c. les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4.

En effet, pour être contraire à la PA, une disposition du droit fédéral doit nécessairement être destinée à être appliquée en matière administrative et constituer ainsi une disposition de droit administratif. En réservant « les dispositions complémentaires au sens de l'art. 4 [PA] », l'art. 80 let. c PA ne peut dès lors viser que des dispositions de droit administratif.

5.3 Interprétation historique

L'interprétation systématique de l'art. 4 PA est confirmée par des éléments historiques.

5.3.1 Dans le Message du 24 septembre 1965 à l'appui d'un projet de PA (FF 1965 II 1383), les exemples de dispositions applicables en vertu de l'art. 3 du projet de PA (FF 1965 II 1383, 1412; ci-après: P-PA) – dont la teneur correspond pour l'essentiel à celle de l'actuel art. 4 PA – relèvent tous de la procédure administrative (FF 1965 II 1383, 1398).

5.3.2 L'art. 3 P-PA porte d'ailleurs le titre marginal suivant: « Dispositions complémentaires en faveur d'affaires administratives spéciales » (P-PA, FF 1965 II 1383, 1413).

5.4 Interprétation téléologique

L'art. 4 PA a pour but clair de désigner les dispositions destinées à compléter la PA, qui « constitue une codification réduite au minimum avec champ d'application aussi étendu que possible » (FF 1965 II 1383, 1398). A lui seul, ce but ne permet toutefois pas de déterminer précisément quelles sont ces dispositions complémentaires.

5.5 Conclusion

5.5.1 Vu, notamment, son interprétation systématique et historique (cf. TSCHANNEN, op. cit., art. 4 PA n° 2 et 6), l'art. 4 PA ne peut viser que des dispositions de procédure administrative.

5.5.2 L'art. 4 PA ne saurait dès lors permettre d'appliquer des dispositions de droit fédéral en matière de procédure civile, telles que celles qui figurent dans la PCF et le CPC. Peu importe ainsi que, contrairement à la PCF, le CPC soit entré en vigueur après la PA ([...] Directives IPI 2019, Partie 1, ch. 2).

6.

6.1 Une lacune (proprement dite) désigne l'absence involontaire d'une règle appelée à trancher une question qui se pose inévitablement (cf. ATF 132 III 470 consid. 5.1; KRAMER, op. cit., p. 214 et 220; PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in: *Traité de droit privé suisse*, vol. II/1, 2009, n° 376; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, *Droit administratif*, vol. I, 3^e éd. 2012, p. 150; HAUSHEER/JAUN, *Die Einleitungsartikel des ZGB*, 2003, art. 1 CC n° 220).

6.2

6.2.1

6.2.1.1 Une partie de la doctrine estime que, pour admettre l'existence d'une lacune, il faut non seulement qu'aucune règle ne soit directement applicable (c.-à-d. que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée; cf. STEINAUER, op. cit., n° 382), mais également qu'aucune règle ne soit applicable par analogie (STEINAUER, op. cit., n° 382 s.; DUBEY/ZUFFEREY, *Droit administratif général*, 2014, n° 408; HAUSHEER/JAUN, op. cit., art. 1 CC n° 199, 202 s.; cf. ATF 100 Ib 137 consid. III 5b).

Au sens de l'art. 1 al. 2 CC, la lacune est alors comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (STEINAUER, op. cit., n° 383, 392 s. et 400).

6.2.1.2 Une autre partie de la doctrine considère que, pour admettre l'existence d'une lacune, il suffit que l'interprétation d'aucune règle ne permette de répondre directement à la question qui doit être tranchée (cf. KRAMER, op. cit., p. 226–228; HEINRICH HONSELL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6^e éd. 2018, art. 1 CC n° 12; FORSTMOSER/VOGT, Einführung in das Recht, 5^e éd. 2012, § 15 n° 65).

Vu l'art. 1 al. 2 CC, la lacune ainsi mise en évidence doit être comblée par le droit coutumier et, à défaut, par le droit judiciaire (cf. ULRICH HÄFELIN et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9^e éd. 2016, n° 147; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 14 n° 21), étant précisé que l'application de règles par analogie est l'une des principales méthodes d'élaboration du droit judiciaire (cf. HÄFELIN et al., op. cit., n° 147 in fine; STEINAUER, op. cit., n° 383 nbp. 34; HAUSHEER/JAUN, op. cit., art. 1 CC n° 224; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 15 n° 133). De son côté, KRAMER considère que la lacune doit être comblée, en premier lieu, par l'application d'une règle par analogie. Ce n'est qu'en l'absence d'une règle applicable par analogie que le droit coutumier et, à défaut, le droit judiciaire entre en ligne de compte (cf. KRAMER, op. cit., p. 249 s.).

6.2.2 Ainsi, en l'absence de droit coutumier, l'application d'une règle par analogie a, quel que soit le courant doctrinal envisagé, une importance particulière en vue de répondre à une question à laquelle l'interprétation d'aucune règle ne permet de répondre directement (cf. STEINAUER, op. cit., n° 383 nbp. 34 in fine).

7.

7.1

7.1.1 En l'espèce, ni la LPM ni l'OPM ne permet de répondre directement à la question de savoir quelles sont les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.1).

7.1.2

7.1.2.1 La PA ne contient pas non plus de disposition expressément consacrée à un tel cas (cf. consid. 3.2.1).

7.1.2.2 Pour mémoire, l'application de dispositions de droit fédéral en matière de *procédure civile* n'est pas permise par l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2).

Par ailleurs, aucune disposition de droit fédéral en matière de *procédure administrative* (cf. consid. 5.5.1) ne semble entrer en ligne de compte en vue d'une application sur la base de l'art. 4 PA.

7.1.3 Rien n'indique enfin qu'une règle figurant dans un autre texte légal de l'ordre juridique suisse permettrait de déterminer directement les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition. Aucune règle à ce sujet ne figure en particulier dans la LTAF (cf. Message OJ, FF 2001 4000, 4056).

7.2 Il existe certes une jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.2.2.1 in fine). Elle ne saurait toutefois être qualifiée de règle coutumière (cf. STEINAUER, op. cit., n° 398), ce d'autant qu'elle est contraire à l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2^e éd. 2018, n° 351; AURÉLIE GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, 2018, n° 101; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7^e éd. 2016, n° 170; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4^e éd. 2014, § 16 n° 4 in fine).

D'une manière générale, à l'heure actuelle, le droit coutumier est d'ailleurs extrêmement rare (TANQUEREL, op. cit., n° 352; KRAMER, op. cit., p. 250; GAVILLET, op. cit., n° 99; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 16 n° 2, 4 et 5; FORSTMOSER/VOGT, op. cit., § 14 n° 34; STEINAUER, op. cit., n° 99 in fine et 400).

7.3 Dans ces conditions, il s'agit d'examiner s'il est possible de déterminer les conséquences procédurales du transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition en appliquant une règle *par analogie* (cf. consid. 6.2.2).

7.3.1

7.3.1.1 En droit administratif, avant de recourir à l'analogie avec le droit privé, il convient de rechercher des dispositions similaires dans d'autres législations de droit administratif (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 252; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 146).

7.3.1.2 En l'espèce, rien n'indique qu'il existe, dans le domaine du droit administratif, une disposition qui se prêterait à une application par analogie (cf. consid. 7.1.2.2 in fine).

7.3.2

7.3.2.1 En revanche, tant la solution prévue par l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (cf. consid. 8.1) que la solution prévue par l'art. 83 CPC (cf. consid. 8.2) entrent en ligne de compte.

7.3.2.2 Vu les points de contact évidents entre la procédure d'opposition et la procédure civile (cf. arrêt du TAF B-5120/2011 du 17 août 2012 consid. 5.3.2 « BEC DE FIN BEC [fig.]/FIN BEC [fig.] »; décision de la

Commission de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 1^{er} mai 2001, sic! 5/2001 p. 424 s. consid. 2 « Poxilith/Porolith [fig.] »; VOLKEN, op. cit., art. 31 LPM n° 4; Directives IPI 2019, Partie 1, ch. 2), le recours à des dispositions de procédure civile se justifie pleinement (cf. KRAMER, op. cit., p. 231 s.).

8.

8.1

8.1.1 La jurisprudence applique depuis longtemps l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.2.2.1 in fine). Bien qu'elles ne puissent pas être appliquées sur la base de l'art. 4 PA (cf. consid. 5.5.2), ces règles sont susceptibles de se prêter à une application par analogie.

8.1.2

8.1.2.1 Intitulé « Substitution de parties », l'art. 17 PCF a la teneur suivante:

- ¹ Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
- ² Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
- ³ Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.

8.1.2.2 Quant à lui, l'art. 21 PCF (« Litispendance ») est formulé ainsi:

- ¹ L'instance est introduite par le dépôt de la demande écrite au Tribunal fédéral.
- ² Le tribunal reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence sont modifiés subséquemment. L'aliénation en cours d'instance de l'objet en litige ou la cession du droit litigieux n'influence pas la qualité pour agir ou défendre.
- ³ Pour le surplus, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque du dépôt de la demande.

8.2

8.2.1 C'est à tort que l'autorité inférieure soutient que l'art. 4 PA permet d'appliquer l'art. 83 CPC (cf. consid. 3.2.2.2 et 5.5.2). Il n'en demeure pas moins que l'art. 83 CPC est susceptible de se prêter à une application par analogie.

8.2.2 Disposition unique du Chapitre 6 (« Substitution de partie ») du Titre 5 (« Parties et participation de tiers au procès ») de la Partie 1 (« Dispositions générales ») du CPC, l'art. 83 CPC a la teneur suivante:

- ¹ Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
- ² La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution.
- ³ Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision.
- ⁴ En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

9.

9.1

9.1.1 Le Message du 28 juin 2006 relatif au CPC (FF 2006 6841) expose que le projet de CPC « tend à unifier la procédure, à l'introduire dans la pratique et à la conduire à un bon fonctionnement ». Il ajoute toutefois que « [l]a *fusion éventuelle de l'ensemble des règles de la procédure civile fédérale* relève de l'avenir » (FF 2006 6841, 6862), tout en donnant les précisions suivantes: « Cet examen comprend également la question de l'abrogation de la [PCF]: cette loi s'applique aux procès dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales. Il est envisageable d'attribuer un jour ces fonctions au CPC » (FF 2006 6841, 6862, nbp. 23; cf. FF 2006 6841, 7016; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 1264).

9.1.2

9.1.2.1 Bien que le CPC soit entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011, la PCF est actuellement toujours en vigueur et, contrairement à ce que veut laisser entendre la doctrine (cf. WILD, op. cit., art. 31 LPM n° 8), rien n'indique que les fonctions de *loi applicable à titre subsidiaire de manière générale devant les juridictions fédérales* de la PCF aient été abrogées, en particulier au profit du CPC.

9.1.2.2 Le fait que les causes soumises à la PCF (c.-à-d. les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées à l'art. 120 LTF [art. 1 al. 1 PCF; cf. WILD, op. cit., art. 31

LPM n° 7 in fine]) relèvent essentiellement du droit public (cf. WILD, op. cit., art. 31 LPM n° 8) ne saurait y changer quoi que ce soit (la PCF est en effet destinée à régler « un procès civil contradictoire, avec un demandeur et un défendeur » [cf. Message OJ, FF 2001 4000, 4056; PHILIPP GELZER, in: *Prozessieren vor Bundesgericht*, 4^e éd. 2014, n° 7.21 in fine]), pas plus d'ailleurs que le fait que les dispositions du CPC seraient mieux adaptées à la procédure entre deux sujets de droit privé (cf. WILD, op. cit., art. 31 LPM n° 9).

9.1.2.3 Il s'avère enfin que le rôle subsidiaire de la PCF est toujours expressément ancré dans la LTF. En tant que disposition unique de la Section 12 (« Dispositions supplétives ») du Chapitre 2 (« Dispositions générales de procédure ») de la LTF, l'art. 71 LTF prévoit en effet que, « [l]orsque la présente loi [LTF] ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF sont applicables par analogie ». L'art. 71 LTF entraîne dès lors en particulier l'application par analogie des art. 17 et 21 PCF, notamment en procédure administrative (cf. arrêts du TF 1C_142/2014 du 13 mars 2015 consid. 2.4 et 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: *Commentaire de la LTF*, 2^e éd. 2014, art. 71 n° 9; GELZER, in: *BaK BGG* 2018, art. 71 n° 9).

L'art. 71 LTF pourrait ainsi être considéré comme une disposition de droit administratif, qui devrait donc être prise en considération avant une disposition de droit privé en vue d'une application par analogie (cf. consid. 7.3.1.1 s.).

9.2

9.2.1 Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer par analogie (cf. TSCHANNEN, op. cit., art. 4 PA n° 6 in fine; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 384) l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF – et non pas l'art. 83 CPC – en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. VOLKEN, op. cit., art. 31 LPM n° 3).

9.2.2 Que ce soit dans ses observations du 26 mars 2019 (cf. consid. 2.1.2.2 et 3.2.2.2) ou dans ses Directives IPI 2019, l'autorité inférieure n'indique pas en quoi l'application de l'art. 17 al. 1 et de l'art. 21 al. 2 PCF présenterait des inconvénients par rapport à l'application de l'art. 83 CPC. Ces dispositions de la PCF sont d'ailleurs appliquées depuis longtemps par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2.1 in fine et 8.1.1) sans poser de problème particulier.

10.**10.1**

10.1.1 Vu l'art. 21 al. 2 PCF (applicable par analogie; cf. consid. 9.2.1), le transfert de la marque opposante ou de la marque attaquée pendant la durée de la procédure d'opposition n'a en principe pas d'influence sur la légitimation active ou passive des parties (cf. arrêt B-5145/2015 consid. 1.3.1.1 « The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL »).

10.1.2 L'art. 21 al. 2 PCF n'exclut pas la substitution de parties. L'art. 17 al. 1 PCF (également applicable par analogie; cf. consid. 9.2.1) prévoit néanmoins « [qu'u]ne personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre » (cf. arrêt B-5145/2015 consid. 1.3.1.2 « The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL »).

10.2

10.2.1 Le 14 septembre 2017, en tant que titulaire de la marque opposante à ce moment-là (cf. < <https://www.swissreg.ch> >, consulté le 20.04.2020), l'intimé forme opposition contre la marque attaquée ([...]). Il est dès lors opposant dans le cadre de la procédure d'opposition n° 15708 auprès de l'autorité inférieure ([...]), puis intimé suite au dépôt, par le recourant, du présent recours B-1426/2018 du 8 mars 2018 ([...]).

10.2.2 Le 9 janvier 2019, l'intimé transfère la marque opposante à la cessionnaire. Ce transfert est publié dans Swissreg le même jour (cf. < <https://www.swissreg.ch> >, consulté le 20.04.2020).

10.2.3 Suite à ce transfert de la marque opposante, la mandataire de l'intimé et de la cessionnaire soutient que la cessionnaire « reprend la procédure en cours en lieu et place de l'ancien titulaire de cette marque » (cf. consid. 2.1.1 in fine). Or, le recourant ne consent pas à cette substitution de parties (cf. consid. 2.1.2.1). Par conséquent, vu l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF (applicables par analogie; cf. consid. 9.2.1), la cessionnaire ne peut se substituer à l'intimé, qui garde ainsi la qualité de partie (art. 6 PA) dans la présente procédure de recours (cf. arrêts du TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 1.1.2 s. et 1C_142/2014 consid. 2.4; décision de la CREPI du 22 avril 2004, sic! 10/2004 p. 777 consid. 1 « Lonsdale/[fig.] »).

10.3

10.3.1 Le présent arrêt confirme la jurisprudence constante rendue par le Tribunal administratif fédéral en cas de transfert d'une marque en cause dans une procédure d'opposition (cf. consid. 3.2.2.1 in fine et 8.1.1), sous

réserve du fait que l'art. 17 al. 1 et l'art. 21 al. 2 PCF ne sont pas appliqués sur la base de l'art. 4 PA, mais par analogie (cf. consid. 9.2.1).

10.3.2

10.3.2.1 Il s'agit de relever tout d'abord que le présent arrêt s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs (cf. consid. 4–9) et ne contrevient dès lors pas à la sécurité du droit, à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 142 V 112 consid. 4.4; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt B–2208/2016 consid. 10.1.4.2 « SKY/SKYFIVE »).

10.3.2.2 Par ailleurs, une nouvelle jurisprudence doit en principe s'appliquer immédiatement. Ce n'est en effet que dans des cas particuliers que le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) est pris en considération. Ainsi, le changement de jurisprudence ne doit pas intervenir sans avertissement préalable si ses effets sont excessivement rigoureux (ATF 111 Ia 108 consid. 4) ou s'il provoque la péremption d'un droit, notamment du fait qu'il porte sur la computation d'un délai de recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2 s.; 132 II 153 consid. 5.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 86 s.).

En l'espèce, le fait que l'art. 17 et l'art. 21 PCF ne soient pas appliqués sur la base de l'art. 4 PA, mais par analogie (cf. consid. 10.3.1) ne change rien à la situation de l'intimé et ne provoque ainsi ni d'effet excessivement rigoureux ni la péremption d'un droit. L'intimé ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi.