ATF 145 III 85 | TF, 03.01.2019, 4A_489/2018*

*L'intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l'emporte en principe sur l'intérêt privé du titulaire de la marque. L'art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent donc pas être enregistrés comme marques au sens de l'art. 6 LPNE – tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée.*

Faits

En 2015, une société dépose une demande d'enregistrement de la marque verbale et figurative « adb » (voir signe ci-dessous) auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI).

En 2016, l'IPI rejette la demande au motif que le signe reprendrait le sigle « ADB » de la Banque Asiatique de Développement (*Asian Development Bank*) et ne pourrait donc pas être protégé en tant que marque en vertu de l'art. 2 let. d LPM en lien avec la Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE).

La société recourt contre la décision de l'IPI auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel parvient à la même conclusion que l'IPI. La société porte alors affaire au Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment répondre à la question de savoir si le signe en question peut être enregistré en tant que marque sur la base d'un droit de poursuivre l'usage (art. 5 LPNE).

Droit

A teneur de l'art. 2 let. d LPM, les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou

au droit en vigueur sont exclus de la protection découlant du droit des marques. L'art. 1 al. 1 LPNE proscrit – sauf autorisation expresse du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies – d'utiliser les signes suivants, appartenant à ladite organisation et dont la Suisse aura reçu communication: le nom de l'organisation, ses sigles, ses armoiries, drapeaux et autres emblèmes. Selon l'al. 2 de cet article, cette interdiction s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes visés à l'al. 1.

Les art. 2 et 3 LPNE étendent la protection aux signes appartenant aux institutions spécialisées des Nations Unies et à d'autres organisations intergouvernementales. Les signes bénéficiant de la protection de la LPNE sont publiés; la protection prenant effet dès la date de la publication en cause (art. 4 LPNE). L'art. 5 LPNE prévoit toutefois que celui qui, avant ladite publication, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des signes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'organisation intergouvernementale intéressée.

A teneur de l'art. 6 LPNE, les signes dont l'emploi est interdit en vertu de la LPNE et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci. Dans la version de la LPNE qui prévalait jusqu'au 31.12.16, cet article prévoyait que « les raisons de commerce dont l'usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce« , de même que les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à l'aLPNE.

Le Tribunal fédéral relève que le sigle « ADB » de la Banque Asiatique de Développement est protégé selon la LPNE depuis 2009. Il y a donc indubitablement reprise d'un signe protégé. La recourante soutient être au bénéfice d'un droit de poursuivre l'usage (art. 5 LPNE), puisqu'elle utilisait le signe « ADB » depuis 1995 à des fins d'identification et en tant que marque pour ses produits et services. En outre, elle soutient qu'elle disposerait d'un droit à un développement et à une modernisation du signe.

Le Tribunal fédéral rappelle que la LPNE garantit une protection étendue aux signes de

l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales et vise notamment à empêcher que l'utilisation – non autorisée – des signes protégés ne porte atteinte à leur réputation ou ne perturbe les relations internationales de la Suisse. L'intérêt public de la protection des marques des organisations intergouvernementales l'emporte donc en principe sur l'intérêt privé du titulaire de la marque. L'art. 5 LPNE ne crée un correctif que dans la mesure où les droits acquis doivent être protégés. Cela signifie à tout le moins que les signes qui diffèrent de la version utilisée auparavant ne peuvent pas être enregistrés comme marques au sens de l'art. 6 LPNE (tant dans la version valable avant le 1er janvier 2017 que dans la version révisée).

Le Tribunal fédéral constate qu'il serait excessif, d'une part, de permettre que l'enregistrement d'une marque protège un développement et une modernisation plus poussés d'un signe utilisé jusqu'à présent et, d'autre part, de n'empêcher l'enregistrement d'une marque que s'il en résulte un préjudice pour l'organisation intergouvernementale concernée.

Un motif absolu d'exclusion (art. 2 let. d LPM en lien avec l'art. 6 LPNE) empêche donc l'enregistrement de la marque en cause. Partant, le recours est rejeté.

Note

Dans son analyse, le Tribunal fédéral note que la question de savoir si le droit de poursuivre l'usage selon la LPNE confère un droit à l'enregistrement d'une marque peut rester ouverte. En effet, dans le cas d'espèce, la société demandait l'enregistrement d'une version modernisée du signe.

Par ailleurs, la recourante avait formulé une conclusion subsidiaire tendant à ce que le signe modifié « ADB » soit inscrit au registre des marques en tant que marque verbale uniquement (plutôt que marque verbale et figurative). Or, ce point ne relève pas de l'objet du litige, dans la mesure où l'arrêt attaqué concernait la demande d'enregistrement de la marque telle que déposée en 2015. Les conditions d'une modification de l'objet du litige n'étant pas remplies *in casu,* le Tribunal fédéral confirme que c'est à bon droit que le TAF n'était pas entré en matière sur la conclusion subsidiaire.

Proposition de citation : Marie-H□l□ne Peter-Spiess, Le droit de poursuivre l’usage d’une marque selon la LPNE, in: https://lawinside.ch/722/