

Document	sic! 2015 p. 611
Auteur(s)	Thomas Widmer
Titre	Utilisation licite de la marque d'autrui: un point de situation
Publication	sic! - revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
Editeur	Marc Amstutz, Mathis Berger, Reto M. Hilty, Michel Jaccard, Eugen Marbach, Cyrill P. Rigamonti, Michael Ritscher, Jacques de Werra
Anciens Editeurs	Ivan Cherpillod, Jürg Müller, Werner Stieger, Rolf H. Weber
ISSN	1422-2019
Maison d'édition	Schulthess Juristische Medien AG

sic! 2015 p. 611

Utilisation licite de la marque d'autrui: un point de situation

Thomas Widmer*

La question de l'utilisation par un tiers de la marque d'autrui pour vendre des produits originaux (par un importateur parallèle, p.ex.), des accessoires de produits originaux (capsules «compatibles Nespresso», p.ex.), ou des services fournis sur des produits originaux (garage «spécialisé Audi», p. ex.) se pose de façon récurrente tant en Suisse qu'à l'étranger. Deux arrêts récents, rendus par la Cour de cassation française et la High Court irlandaise, nous donnent l'opportunité d'apporter notre pierre à l'édifice.

Die Benutzung einer fremden Marke durch Dritte für den Verkauf von Originalprodukten (z.B. durch einen Parallelimporteur), Zubehör zu Originalprodukten (z.B. «nespresso-kompatible» Kapseln) oder im Zusammenhang mit Originalprodukten erbrachten Dienstleistungen (z.B. «Audi-spezialisierte» Garage) stellt eine sowohl in der Schweiz als auch im Ausland immer wiederkehrende Frage dar. Zwei jüngere Entscheide des französischen Kassationsgerichts und des irischen High Court geben Anlass, diese Fragen zu diskutieren.

* Avocat, Genève.



Flights to Madrid		
	No stops	1+ stop(s)
Ryanair	C 134	---
Iberia Ryanair CombiFlight >	C 154	C 288
SWISS	---	C 232
Lufthansa	---	C 233

I. L'arrêt français «Ryanair-Opodo»: usage de la marque d'autrui pour vendre des produits originaux

1. Raisonement de la Cour de cassation

L'agence de voyages en ligne Opodo propose aux internautes des vols commerciaux opérés par différentes compagnies aériennes, dont Ryanair, et reproduit sur son site internet les marques figuratives (logos) de ces compagnies aériennes de la façon suivante (voir image en haut):

Ryanair a assigné Opodo par-devant les tribunaux français, prétendant que cette dernière contrefaisait sa marque en la reproduisant sans son autorisation. Ryanair se plaignait également du fait qu'Opodo augmentait le prix des billets, n'informait pas les passagers des changements d'horaires, ne proposait pas aux voyageurs de préenregistrer leurs bagages en ligne et n'offrait pas auxdits voyageurs d'utiliser le service gratuit Ryanair d'enregistrement en ligne.

Opodo s'est défendue de tout usage indu, soutenant qu'elle utilisait la marque de la compagnie pour identifier des vols Ryanair et non pas ses propres services.

L'affaire a été jugée à l'aulne de l'article L 713-6, b) du code de la propriété intellectuelle français, qui prévoit que «l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine».

La Cour d'appel de Paris, suivie par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2015¹, a retenu que le comportement d'Opodo était licite au motif «[q]u'elle [Opodo] n'a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais

sic! 2015 p. 611, 612

seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la société Ryanair qu'elle proposait au consommateur» et que «les signes sont reproduits sans qu'il y ait confusion sur l'origine des services ni atteinte au droit de marque de cette société, à titre d'information sur le nom de la compagnie».

Les tribunaux français ont estimé, en d'autres termes, qu'il n'existait là aucune atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque «Ryanair» dès lors que cette dernière était bien utilisée pour identifier des vols de la compagnie Ryanair, et que le comportement incriminé ne créait pas l'impression qu'Opodo bénéficiait d'un statut de revendeur agréé des vols Ryanair (ce qui n'était pas le cas).

¹ N° de pourvoi 12-26023.



2. Analyse sous l'angle du droit suisse

En droit suisse, en l'état de la jurisprudence, le résultat aurait été similaire tant du point de vue de la LPM que de la LCD.

a) LPM

Les dispositions de la LPM concernent typiquement l'apposition par un tiers d'une marque protégée sur sa propre marchandise ou ses propres services, ainsi que le piratage². Qu'en est-il toutefois lorsqu'une marque est utilisée par un tiers (tel qu'un revendeur non agréé), sans le consentement du titulaire mais pour distinguer des produits ou services originaux?

aa) Principe

L'art. 1 al. 1 LPM prévoit que la marque a pour fonction de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Son unique but juridiquement protégé est d'individualiser les marchandises ainsi désignées et de les différencier des autres produits, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit qu'il a apprécié³. La marque n'a pas pour fonction de distinguer une entreprise d'une autre, mais le produit ou le service d'une entreprise du produit ou service d'une autre entreprise⁴.

Selon le Message du 21 novembre 1990 concernant la LPM, «la marque a en outre d'autres fonctions, notamment celles de garantir une qualité constante et de provoquer un impact publicitaire. Mais ce sont là des fonctions de nature essentiellement économique, qui ne bénéficient d'aucune protection *sui generis*. Elles ont un caractère strictement accessoire au regard du droit des marques, c'est-à-dire en comparaison avec les fonctions de distinction et d'indication de la provenance»⁵.

Certains auteurs estiment que les marques de haute renommée (art. 15 LPM) sont protégées tant dans leurs fonctions distinctives que publicitaires⁶. Nous considérons toutefois, à l'instar de plusieurs de nos confrères, que la protection particulière

2 ATF 122 III 469 ss, consid. 5e, « Chanel I ».

3 ATF 129 III 514 ss consid. 2.2: Dies entspricht dem alleinigen rechtlich geschützten Zweck der Marke, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden; ATF 122 III 469 ss, consid. 5f, « Chanel I »; K. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2^e éd., Bâle 2006, 62.

4 B. Abegg, Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr, Eine marken- und lauterkeitsrechtliche Untersuchung nach schweizerischem und europäischem Recht, SMI, 2013, 12: *Unter Geltung des MSchG zeigt die Marke nicht die Individualität der Unternehmung an, sondern lediglich die Einheitlichkeit der Leistung. Die Marke signalisiert, dass die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sich insofern von mit anderen Marken gekennzeichneten Gütern unterscheiden, als sie das Resultat einer anderen unternehmerischen Leistung sind*; voir également Y. Jeanrenaud, La nouvelle loi sur la protection des marques, SJ 1994, 701.

5 FF 1999 I 1, 18; ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2b.bb; ATF 122 III 469 ss, consid. 5f, « Chanel I »; TF du 12 janvier 2000, sic ! 2000, 310 consid. 2a, « Chanel IV »; Handelsgericht de Zurich du 16 septembre 2014, HE140046, consid. 4.3; Abegg (n. 4), 10; E. Marbach, SIWR III/1, Bâle 2009, n° 179; Troller (n. 3), 63; Rapport du Groupe suisse de l'AIPPI, Q195, 2; F. Sabbadini, Werbung für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler, Rechtliche Überprüfung der Verwendung von fremden Immaterialgütern in der Werbung, sic ! 2000, 770, 773.

6 P. Gillieron, CR PI, 2013, LPM I N 12 et auteurs cités; P. Gillieron, Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse, in: Marques notoires et de haute renommée, Actes de la Journée du Droit de la Propriété Intellectuelle du 15 février 2011, Bâle 2011, 39; R. Schlosser, Commentaire de l'arrêt du TF 4A_467/2007, sic ! 2008, 454, 460; P. Fehlbaum, Les créations du domaine de la parfumerie: quelle protection ?, Bruxelles 2007, § 516.



conférée à la marque de haute renommée repose sur des considérations étrangères au droit des marques⁷.

La fonction publicitaire de la marque ne jouissant pas, selon le Message et le Tribunal fédéral, d'une protection en soi au regard de la LPM, les titulaires de marque ne peuvent pas prescrire aux revendeurs (par hypothèse non agréés) le type de publicité qu'ils peuvent adopter pour vendre leurs produits ou services originaux⁸. En d'autres termes, les revendeurs de

sic! 2015 p. 611, 613

produits ou de services originaux sont en droit de faire de la publicité pour ces derniers⁹.

En particulier, l'utilisation de la marque d'autrui sous forme de logo (et non uniquement sous forme verbale) est autorisée dans ce contexte¹⁰. Le fait que la marque d'autrui soit utilisée sous forme verbale ou combinée pour faire de la publicité pour des produits ou services originaux n'est en réalité d'aucune pertinence au regard de la LPM: dans les deux cas, la fonction distinctive de la marque n'est effectivement pas atteinte puisque cette dernière sert à désigner de la marchandise originale¹¹.

bb) Limitations

La jurisprudence et certains auteurs estiment que le droit d'utiliser la marque d'autrui pour désigner des produits ou services originaux (notamment dans la publicité) souffre quelques exceptions. En premier lieu, le Tribunal fédéral a retenu dans l'arrêt «Chanel IV» que l'utilisation de la marque d'autrui à des fins publicitaires n'est admissible que s'il existe un rapport suffisant avec les produits de marque proposés¹². Cette exigence a été reformulée quelques mois plus tard comme suit¹³: «Peut être qualifiée de violation [du droit à la marque] (...) l'utilisation qui n'a pas lieu en lien avec des biens ou des services (...)». Puis, moins de deux ans plus tard, dite formule a été exprimée ainsi: «le titulaire conserve le droit exclusif à l'emploi de la marque dans la publicité qui sert à

⁷ B. Abegg, Zur lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke, sic ! 2014, 519; Gilliéron, Les marques (n. 6), 39 et 53 et auteurs cités. D'un avis contraire: C. Weinmann, Zur nicht lauterkeitsrechtlichen Natur der berühmten Marke, sic ! 2014, 769.

⁸ ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2b.bb: Die Marke dient der Individualisierung der Produkte eines Unternehmens und deren Abgrenzung gegen über Konkurrenzprodukten. Allfällige weitere wirtschaftliche Funktionen wie Werbung, Profilierung oder Kommunikation der Markeninhaber im Wettbewerb geniessen keinen selbst ständigen Schutz (...) Die Markeninhaber können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte daher weder vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben noch welche Werbemassnahmen sie treffen dürfen; Raisonement confirmé dans TF 4A_298/2013 du 3 septembre 2013, consid. 3; voir également TF du 12 janvier 2000 sic ! 2000, 310 consid. 2b, « Chanel IV ».

⁹ Gilliéron, CR PI, LPM 13 N 37; I. Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, 174; F. Sabbadini (n. 5), 782 s.

¹⁰ Handelsgericht de Zurich du 8 juillet 1999, sic ! 2000, 307 consid. 3, « Chanel III »: Selbst redend darf die Beklagte auch Originalprodukte, welche sie im Angebot hat, in der Werbung abbilden. Deshalb kann keine Pflicht zur Vermeidung des Gebrauchs der Wort- oder Wortbildmarke angenommen werden; Abegg (n. 4), 198; F. Thouvenin/L. Dorigo, Markenschutzgesetz (MSchG), Berne, 2009, MSchG 13 N 33; Marbach (n. 5), n° 1545; Sabbadini (n. 5), 772 s.

¹¹ TF du 12 janvier 2000, sic ! 2000, 310 ss, consid. 2a, « Chanel IV »: Die Chanel-Marken wurden durch die Zeitungsinserate der Beklagten in ihrer eigentlichen markenrechtlichen Funktion nicht beeinträchtigt, denn es bestand weder die Gefahr der Verwechslung mit Konkurrenzprodukten noch wurde über die Herstellerin der Ware getäuscht.

¹² TF du 12 janvier 2000, sic ! 2000, 310 ss consid. 2d, « Chanel IV »: Der Markeninhaber kann verlangen, dass die werbemässige Verwendung der Marke durch den Wiederverkäufer auf die zum Verkauf angebotene Markenware beschränkt und bezogen bleibt (...) Es mag zwar zutreffen, dass die von den Klägerinnen beanstandeten gestalterischen Mittel im Rahmen eines Zeitungsinserates eine über die zulässige Verwendung der Marke für das konkrete Warenangebot hinausgehende werbemässige Nutzung der Marke indizieren.

¹³ ATF 126 III 322 ss consid. 3a, « WIR »: Zum verletzenden Gebrauch im geschäftlichen Verkehr kann auch eine Verwendung gehören, die nicht im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die Verwendung im mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export etc.



entretenir l'estime du public et la réputation de la marque, sans référence à un assortiment particulier de marchandise ou à des prestations concrètes»¹⁴.

Le seul cas d'application qui nous est connu de ce principe est l'apposition, par un détaillant de vêtements «outlet», du logo d'une des marques vendues sur une carte de fidélité. Le rapport entre la marque et les produits vendus par le détaillant étant trop ténu et le but de ce dernier n'étant que de fidéliser le client en profitant de la réputation de dite marque, le Tribunal d'appel du Tessin a jugé qu'un tel usage contrevenait à la LPM¹⁵.

La raison d'être de ce principe, au regard de la LPM, serait qu'un tel usage de la marque d'autrui est illicite car effectué à des fins autres qu'informatives¹⁶.

L'on peut sérieusement se demander si ce critère est pertinent dans ce contexte. Il l'est assurément lorsqu'un tiers utilise la marque d'autrui pour offrir des services d'entretien ou de réparation sur des articles de marque, ou pour commercialiser des pièces détachées ou des accessoires d'articles de marque. Dans de tels cas (que nous examinerons ci-dessous, section III), la question est en effet de déterminer si l'usage de la marque d'autrui est effectué à titre informatif ou distinctif. À titre d'exemple, le fait qu'un garage automobile se réfère à la marque «Audi» peut signifier que des services de la marque «Audi» y sont proposés (usage distinctif), ou alors que ledit garage fournit des services indépendants sur des véhicules de marque «Audi» (usage informatif). De même, l'usage de la marque «BMW» par un fabricant de jantes automobiles peut être effectué de deux manières distinctes: dans le but d'identifier la marque de la jante elle-même (usage distinctif), ou pour identifier la marque

sic! 2015 p. 611, 614

du véhicule sur lequel ladite jante peut être montée (usage informatif). Dans la même veine, la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé, en 2007, que l'apposition du logo «Opel» sur des modèles réduits de voiture commercialisés par un fabricant indépendant constituait un usage informatif (licite) de cette marque: ce logo n'était pas compris comme la marque du modèle réduit, mais comme la marque du véhicule ayant servi de base à la reproduction en modèle réduit¹⁷. À titre de dernier exemple, la Cour d'appel de Paris s'est penchée en 2012 sur la licéité de la reproduction, par une entreprise de vente de sacs, d'une photo du couturier britannique John Galliano sur un modèle de sac nommé «Galliano». La Cour a estimé que le consommateur n'était nullement amené à penser que ce produit serait susceptible d'avoir un quelconque lien avec la marque «Galliano» – pourtant enregistrée en relation avec des sacs – et qu'il n'existait dès lors aucune atteinte à la fonction d'identification d'origine de la marque «Galliano»: le terme «Galliano» était perçu comme une référence au couturier John Galliano et non comme la marque du sac en question¹⁸.

14 ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2b.bb: Allerdings bleibt den Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug auf ein bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten; cf. également B. Schmidt, Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen, in: Festschrift für J. David Meisser zum 65. Geburtstag, Berne 2012, 155; J. Simon, sic ! 2010, 455, 473; Thouvenin/Dorigo (n. 10), MSchG 13 N 32; Marbach (n. 5), § 1545; Sabbadini (n. 5), 775.

15 Tribunal d'appel du Tessin du 8 septembre 2006, sic ! 2008, 122 consid. 8, « Ralph Lauren »: l'uso dei marchi e dei nomi della controparte, tanto massiccio e ripetuto da suscitare l'impressione generale che esso (uso) non sia inteso a favorire l'acquisto della merce, in quanto di un particolare tipo, di una particolare qualità, marca, ecc., ma che sia finalizzato al successo dell'azione fedeltà come tale, ovvero a favorire l'impresa della convenuta.

16 Thouvenin/Dorigo (n. 10), MSchG 13 N 32: Die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug zu bestimmten Produkten dem allgemeinen Ansehen und Ruf der Marke dient, ist nie ein informativer Markengebrauch und ausschliesslich dem Markeninhaber vorbehalten; voir également P. Gilliéron, CR PI, (n. 6), LPM 13 N 19.

17 Arrêt C-48/05, « Adam Opel AG contre Autec AG », § 45, partiellement reproduit in: sic ! 2007, 294.

18 Cour d'appel de Paris du 21 novembre 2012, n° 11/11544.



La question de l'usage à titre informatif ou distinctif se pose, dans les exemples susvisés, en raison du fait qu'un usage à titre distinctif porterait atteinte à la fonction distinctive de la marque en question: les services proposés ne sont pas de marque «Audi», la jante n'est pas de marque «BMW», les modèles réduits de voiture ne sont pas de marque «Opel» et le sac n'est pas de marque «Galliano». Mais lorsqu'un tiers utilise la marque d'autrui à des fins publicitaires sans qu'il n'existe de liens suffisants avec des produits de marque proposés – qui est l'hypothèse qui nous intéresse ici – la fonction distinctive (seule protégée juridiquement, rappelons-le, par la LPM) de cette marque n'est pas atteinte. En effet, un produit ou un service de marque X n'est pas commercialisé sous la marque Y. Par conséquent, cette première exception au droit d'utiliser la marque d'autrui pour désigner des produits ou services originaux ne trouve pas de fondement dans la LPM. Les moyens de la LCD (que nous examinerons *infra*) sont réservés.

La seconde exception au droit d'utiliser la marque d'autrui pour désigner des produits ou services originaux (dans la publicité, par exemple) est la suivante: un tel usage devrait être limité au strict nécessaire en évitant de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'il existe des rapports économiques entre le revendeur (non agréé) et le titulaire original de la marque, ce qui aurait pour conséquence de déstabiliser le réseau de distribution mis en place par le titulaire et de fausser la concurrence de manière déloyale¹⁹.

Cette problématique ne relève toutefois pas non plus de la LPM, mais exclusivement de la LCD. Il a été jugé à juste titre que faire croire à l'existence d'un rapport contractuel avec le titulaire de la marque ne peut en effet revêtir de l'importance qu'en matière de droit de la concurrence déloyale²⁰. Une telle situation, qui n'affecte pas la marque dans sa fonction d'individualisation de marchandises mais peut provoquer une confusion quant à l'existence de liens commerciaux entre le titulaire de la marque et un tiers, n'est en effet pas appréhendée par la LPM.

cc) Résumé

L'emploi de la marque d'autrui pour identifier des produits ou services originaux, notamment dans la publicité, ne porte pas atteinte à la fonction d'identification de cette marque et n'est donc pas illicite au regard de la LPM. Que dite marque soit utilisée sous forme verbale, combinée ou figurative n'est pas pertinent à cet égard. L'exigence d'un rapport suffisant entre la marque utilisée et les produits ou services de marque proposés à la vente ne relève pas de la LPM, mais de la LCD. Tel est également le cas du principe selon lequel l'utilisation de la marque d'autrui ne doit pas susciter dans l'esprit du public l'impression (erronée) qu'il existe des rapports économiques entre le revendeur non agréé et le titulaire de la marque.

dd) Examen du cas «Ryanair-Opodo» sous l'angle de la LPM

Dans l'affaire opposant Ryanair à Opodo, cette dernière employait le logo «Ryanair» pour désigner les services (vols commerciaux) effectivement offerts par la société Ryanair. La fonction distinctive de cette marque n'étant pas atteinte, le comportement d'Opodo ne constitue pas une violation de la LPM.

¹⁹ Gilliéron (n. 6), CR PI, LPM 13 N 38.

²⁰ TF du 12 janvier 2000, sic ! 2000, 310 consid. 2c, « Chanel IV »: Die Vortäuschung eines nicht bestehenden Vertragsverhältnisses zum Hersteller oder Markeninhaber kann allein unter Wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten relevant sein (...) Markenrecht ist insoweit nicht berührt; Thouvenin/Dorigo (n. 10), MSchG 13 N 28, qui estiment toutefois que le titulaire d'une marque de haute renommée est protégé contre ce type de confusion sur la base de l'art. 15 LPM; Sabbadini (n. 4), 773; contra: Abegg (n. 5) 53 s.: Dieser Umstand ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass mit der Irreführung über das Bestehen einer besonderen Beziehung primär eine Herkunfts täuschung einhergeht, die eine Markenrechtsverletzung darstellt.



b) LCD

aa) Principe

Le Handelsgericht de Zurich a jugé qu'il n'existe aucune obligation générale pour le revendeur non agréé de n'utili-

sic! 2015 p. 611, 615

ser la marque d'autrui dans la publicité – pour identifier des produits ou services originaux – qu'au minimum²¹. Par contre, l'art. 3 let. d LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui, qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Comme exposé ci-dessus, l'usage de la marque d'autrui dans une mesure qui fait croire (à tort) à l'existence d'un rapport contractuel avec son titulaire constitue un comportement déloyal²².

L'utilisation de la marque d'autrui sous forme de logo (et non uniquement sous forme verbale) est de nature à augmenter l'impression qu'il existe un tel rapport contractuel avec son titulaire. Toutefois, l'utilisation de logos n'a pas forcément cette conséquence²³ et la question de savoir si l'emploi de la marque d'autrui crée une telle impression chez le public doit être examinée au cas par cas²⁴.

À titre d'exemple, le fait pour un revendeur (non agréé) de faire de la publicité dans un journal, en reproduisant tant le logo de la marque commercialisée que l'image du produit original (en l'occurrence un parfum) et en indiquant, en-tête, «Import Parfumerie», n'induit pas, en tant que tel, le public en erreur sur l'existence d'un rapport contractuel avec le titulaire de la marque. Par contre, lorsque ce revendeur publie une telle publicité dans le même journal que celui dans lequel un revendeur agréé avait fait publier précédemment, à six reprises, une annonce aux caractéristiques similaires, il engendre un risque de confusion chez le consommateur²⁵.

De même, lorsqu'un revendeur (non agréé) de vêtements (originaux) de marque reproduit cette dernière sous forme de logo sur une enseigne monomarque, cela laisse croire à l'existence d'un rapport contractuel entre ledit revendeur et le titulaire de cette marque²⁶.

21 Handelsgericht de Zurich du 8 juillet 1999, *sic!* 2000, 307 consid. II.3, « Chanel III »: Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erscheint es verfehlt, den von der Markeninhaberin nicht unterstützten Vertriebsweg lediglich auf ein Minimum an Werbemöglichkeiten zu beschränken.

22 ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2b.bb: Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze dort, wo beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird. Eine derartige Täuschung der Adressaten ist unbesehen darum rechtswidrig, ob darin eine Berühmung an (der Nutzungsberechtigung) der Marke und damit ein Verstoß gegen den Markenschutz zu sehen wäre oder auch unter dem geltenden MSchG ein unlauteres Verhalten und damit ein Verstoß gegen das UWG vorliegt; TF du 12 janvier 2000, *sic!* 2000, 310 consid. 2c, « Chanel IV »; Thouvenin/Dorigo (n. 10), MSchG 13 N 43 et 107.

23 Handelsgericht de Zurich du 8 juillet 1999, *sic!* 2000, 307 consid. II.3, « Chanel III »: Betont dieses beispielsweise den Luxus-Charakter durch ästhetisch anspruchsvolle Werbung, so muss dies jedem Vertreter der Ware ebenfalls offenstehen. Damit allein erweckt man keineswegs den Eindruck einer Vertragshändlerin bzw. offiziellen Depositärin.

24 Sabbadini (n. 5), 773: Gemäss Lehre und Rechtsprechung kann die Verwendung von Originallogos in der Werbung gegen das Täuschungsverbot von Art. 3 lit. b UWG verstossen, nämlich dann, wenn wahrheitswidrig der Eindruck erweckt wird, man sei offizieller Vertreter des Herstellers, dessen Produkt man anbietet. Dass allein schon die Verwendung des Originalschriftzuges in der Werbung diesen Eindruck aufkommen lässt, ist hingegen zu bezweifeln. Vielmehr sind bei einer wettbewerbsrechtlichen Beurteilung sämtliche Umstände miteinzubeziehen. Wird die fremde Marke erkennbar nur zur Ankündigung von Originalware und nicht zur Kennzeichnung des eigenen Unternehmens verwendet oder derart hervorgehoben, dass das eigene Unternehmenszeichen in den Hintergrund tritt, so ist eine Verwechslungsgefahr i.d.R. nicht anzunehmen.

25 Handelsgericht de Zurich du 8 juillet 1999, *sic!* 2000, 307, « Chanel III »; S. Eberhard, LCD Jurisprudence 1989-2001, Lausanne, 2002, 145 s.

26 Tribunal d'appel du Tessin du 8 septembre 2006, *sic!* 2008, 122 consid. 11, « Ralph Lauren »: Da questo punto di vista è conseguente concludere che, se non è oggettivamente possibile una

Au contraire, l'utilisation par un garage indépendant, revendeur d'automobiles de marques «VW» et «Audi», d'une enseigne montée sur le toit, composée de trois rectangles horizontaux comprenant de haut en bas les lettres «VW» profilées en blanc, les lettres «Audi» également en blanc et le terme «spécialiste», a été considérée comme licite par le Tribunal fédéral – le consommateur n'ayant pas l'impression qu'il existe un rapport contractuel (de type concession ou revendeur agréé) entre le garage et les titulaires des marques²⁷. Le même raisonnement a été tenu par un tribunal neuchâtelois au sujet d'une enseigne «MarqueX Spécialiste», qui se distinguait visuellement de la marque officielle²⁸.

La reproduction d'un logo par un revendeur (non agréé) de produits originaux sur une carte de fidélité crée quant à elle une telle impression erronée, et est donc illicite²⁹.

sic! 2015 p. 611, 616

S'agissant de l'utilisation de la marque d'autrui en tant que nom de domaine ou d'adresse de messagerie électronique, il a été jugé que tant le nom «www.centre-marqueX.ch» que l'adresse «marqueX@opérateur.ch» créaient, à tort, l'impression qu'il existait un rapport contractuel avec le titulaire de la marque en question³⁰.

À l'étranger, la Cour d'appel de Paris a considéré que l'enregistrement et l'utilisation, par un revendeur non agréé de véhicules Porsche d'occasion, du nom de domaine «www.specialiste-porsche.com», «est de nature à affaiblir l'image de la société Porsche France par une perte de crédibilité auprès de sa clientèle qui pense se connecter à un site officiel de cette société et est conduit au site de vente de véhicules d'occasions exploité par la société Sport Auto Galerie, qui n'est pas un concessionnaire Porsche»³¹. Plus récemment, une Cour fédérale des USA, appelée à décider de la licéité de l'enregistrement et l'utilisation, par un revendeur non agréé de véhicules Lexus, du nom de domaine «www.buy-a-lexus.com», a raisonné comme suit³²: de manière générale, lorsqu'un nom de domaine consiste uniquement en une marque suivie d'une extension de type.com,org ou .net, cela suggère l'existence d'un lien commercial avec le titulaire de la marque en question. Tel est également le cas de noms de domaine de type www.e- marqueX.com, www.official-marqueX-site.com et similaires. Cependant, «www.buy-a-lexus.com» ne suggérerait rien de tel.

confusione sulla merce venduta (considerata originale), è possibile una confusione sulle caratteristiche del punto vendita, ossia sulla persona del rivenditore che, dato lo scopo usuale di un'insegna, appare qui essere la stessa di The Polo/Lauren Company, o – quanto meno – un rivenditore legato alla stessa società, rispettivamente autorizzato.

27 ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste » JdT 2002 I 495, consid. 2c.bb.

28 Cour civile de Neuchâtel du 2 mai 2013, RJN 2013, 248 consid. 3: Le Garage Y. offre à la vente des automobiles de marque X. mises sur le marché par le titulaire de la marque (...) S'agissant de l'enseigne « X. spécialiste », il apparaît que le public n'est pas trompé sur les relations existant entre l'intimée et le titulaire de la marque. Tout au plus peut-on y voir une information relative au garage et ses services, mais non une publicité pour la marque X., dont le logo est absent. La couleur de l'enseigne (noir en lieu et place de rouge) a été modifiée et se distingue de la marque officielle X. Le graphisme a été quelque peu modifié. Autrement dit, l'enseigne ne crée pas l'impression qu'il existe une relation contractuelle entre les parties, ce d'autant que le terme « spécialiste » est directement accolé à la marque. Cet arrêt a été confirmé par le TF dans un arrêt 4A_298/2013 du 3 septembre 2013.

29 Tribunal d'appel du Tessin du 8 septembre 2006, sic ! 2008, 122 consid. 9, « Ralph Lauren »: E in effetti non si può negare che un'iniziativa promozionale come quella in esame, ovvero basata su un uso – testé definito « massiccio » – dei marchi e dei nomi loro, possa indurre l'acquirente medio di buona fede a pensare che il titolare degli stessi marchi vi abbia acconsentito, se non proprio partecipato; e ciò al di là del fatto che la clientela della convenuta sia o no al corrente del fatto che essa commercializzi quella merce, autorizzata o no dalle controparti.

30 Tribunal cantonal neuchâtelois du 1^{er} février 2010, RJN 2010, 250, cité in: Arrêt de la Cour civile neuchâteloise du 2 mai 2013, RJN 2010, 248.

31 Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2004, « SARL Société Sport Autogalerie c/SA Société Porsche France ».

32 « Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari », 610 F.3d 1171 (9th Cir), 8 juillet 2010.



La Cour d'appel de Paris a également jugé³³ que l'usage massif du logo «Bosch» sur internet par un détaillant non agréé de pièces détachées automobiles de marque «Bosch», de même que la promotion de cette marque par les accroches publicitaires «en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo» et «Bosch en promotion» ne laissait pas croire à l'utilisateur qu'un partenariat économique serait institué entre les sociétés Oscaro.com et Robert Bosch. Le fait que le détaillant proposait aussi des produits d'autres marques et que figurait sur son site internet la mention «Pièces auto d'origine et accessoires à prix discount» ont notamment joué en faveur du détaillant.

En second lieu, comme on l'a vu précédemment, le Tribunal fédéral considère que l'utilisation de la marque d'autrui à des fins publicitaires n'est admissible que s'il existe un rapport suffisant avec les produits (ou services) de marque proposés (cf. *supra*, § 15). Il a été démontré que ce principe ne relève pas de la LPM car un tel comportement ne porte pas atteinte à la fonction distinctive de la marque (cf. *supra*, § 19). Par contre, cela peut heurter la LCD, qui interdit de profiter indûment des efforts publicitaires du titulaire de la marque en opérant en sa faveur un transfert d'image³⁴. Un tel usage effectué non pas dans le but de distinguer des produits ou services originaux mais aux seules fins de promouvoir sa propre entreprise ne doit en effet pas être toléré. La reproduction de la marque d'autrui sous forme de logo par un revendeur non agréé de vêtements originaux sur une carte de fidélité en représente un exemple typique (cf. *supra*, § 16).

Un raisonnement similaire devrait être suivi à notre sens s'agissant de la pratique de la «marque d'appel». Cette pratique, qui n'a à notre connaissance jamais été soumise aux tribunaux helvétiques, est constituée lorsqu'un distributeur annonce à la vente des produits d'une marque alors qu'il en détient un nombre d'exemplaires insuffisants pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d'attirer cette dernière et de lui proposer des produits d'une autre marque³⁵. En application des principes susmentionnés, il peut être soutenu qu'une telle pratique contrevient à la LCD, la marque d'autrui étant utilisée sans qu'il existe un rapport suffisant avec des produits ou services originaux proposés à la vente.

sic! 2015 p. 611, 617

bb) Résumé

Au regard de la LCD, il n'existe pas, pour les revendeurs non agréés, d'obligation générale de ne faire qu'un minimum de publicité relative aux produits ou services originaux qu'ils commercialisent. Par contre, il leur appartient de ne pas créer l'impression qu'il existe, entre les titulaires de marques et eux-mêmes, un rapport contractuel de type revendeur agréé. Cette analyse doit se faire au cas par cas et l'emploi de la marque d'autrui sous forme de logo – et non uniquement de marque verbale – ne crée pas forcément une telle impression. Il doit par ailleurs exister un rapport suffisant entre la publicité effectuée et les produits ou services commercialisés, faute de quoi le revendeur profite indûment des efforts publicitaires du titulaire de la marque. Ainsi, l'usage de la marque d'autrui aux seules fins de promouvoir ses propres

33 Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 2014, « Robert Bosch GmbH et France/Oscaro.com ».

34 ATF 135 III 446, « Maltesers », JdT 2010 I, 632, 665, consid. 7.1: Verhaltensweisen, mit denen sich ein Mitbewerber unnötig an die Leistungen eines Dritten anlehnt oder deren Ruf ausbeutet, gelten unabhängig von der Gefahr allfälliger Verwechslungen als unlauter. Die Rufausbeutung kann insbesondere darin bestehen, dass die fremde Ware oder Leistung der art in der eigenen Werbung eingesetzt wird, dass das Image auf die eigenen Angebote transferiert wird. Unlauter handelt, wer mit seinem Werbeauftritt im Ergebnis den guten Ruf von unter einem anderen Zeichen bekannten Waren auf seine eigenen überträgt, indem er Gedankenassoziationen zu diesen weckt, ohne dass es einer Verwechslungsgefahr im vorstehend beschriebenen Sinn bedarf; Handelsgericht de Zurich du 8 juillet 1999, sic ! 2000, 307 consid. II.3, « Chanel III »: Sie dürfen aber nicht derart krass sein, dass man unmittelbar von der Werbeanstrengung der anderen Seite profitieren kann, indem die fremde Werbebotschaft auf die eigene Mühle gelenkt wird.

35 Arrêt « Bosch » précité de la Cour d'appel de Paris du 18 juin 2014.



activités – ou d'attirer le consommateur pour lui proposer des produits ou services d'une autre marque – est déloyal.

cc) Examen du cas «Ryanair-Opodo» sous l'angle de la LCD

Dans l'affaire Ryanair-Opodo qui nous occupe, les tribunaux français ont retenu que l'utilisation faite par Opodo de la marque combinée «Ryanair» ne créait pas de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'existence d'un rapport contractuel entre les deux entreprises. Le fait de reproduire ledit logo sur un site internet, dans le but de désigner les vols commerciaux effectivement opérés par Ryanair et aux côtés de nombreuses marques combinées d'autres compagnies aériennes, n'est, sous l'angle de LCD, pas non plus de nature à créer une telle confusion. Par ailleurs, l'utilisation faite par Opodo de la marque en question est bien en rapport suffisant avec les services de marque «Ryanair» proposés aux internautes, de sorte qu'une violation de la LCD peut être écartée sous cet angle également.

II. L'arrêt irlandais «BMWCare»: usage de la marque d'autrui pour vendre des produits accessoires à des produits originaux, ou des services rendus sur des produits originaux

1. Raisonnement de la High Court irlandaise

Un garagiste indépendant utilise les termes «BMW-Care» tant en qualité d'enseigne que de nom de domaine internet, sans le consentement de la société allemande BMW. Ce garagiste propose des services de réparation et d'entretien de véhicules BMW. La société BMW ne l'accepte pas, porte l'affaire devant les tribunaux irlandais et la High Court y donne suite, dans un arrêt du 19 décembre 2013, pour les motifs suivants: «the defendant's name BMW CARE asserts a commercial connection with BMW. That is misleading to consumers and damaging to BMW. It undermines the company's presentation and marketing through its authorized network. It constitutes infringement of trademarks and the tort of passing off»³⁶.

En droit suisse, en l'état de la jurisprudence, le résultat aurait probablement été similaire tant du point de vue de la LPM que de la LCD.

2. Analyse sous l'angle du droit suisse

a) LPM

aa) Principe

Il ne s'agit plus ici d'examiner la licéité de l'utilisation de la marque d'autrui pour distinguer des produits ou services originaux, mais celle effectuée pour distinguer des services offerts en relation avec des produits originaux, ou des produits accessoires à des produits originaux.

Lorsque le propriétaire d'une entreprise utilise la marque d'autrui pour faire de la publicité en faveur de ses prestations de service et de réparation sur des produits de marque, il ne viole pas le droit du titulaire de la marque si sa publicité se rapporte clairement à ses propres prestations³⁷.

³⁶ « Bayerische Motoren Werke AG -v- Ronayne t/a BMWCare » [2013] IEHC 612.

³⁷ ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495 consid. 2b.aa: Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot (...) zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht.

C'est, à nouveau, la fonction distinctive de la marque qui est ici au centre du débat: dans l'hypothèse où la marque d'autrui est utilisée à des fins distinctives, soit pour indiquer l'origine du service, la LPM est violée. Au contraire, l'utilisation à des fins informatives, à savoir pour indiquer la destination du service, est licite. Comme indiqué ci-dessus (§ 18), le fait qu'un garage automobile se réfère à la marque «Audi» peut, à titre d'exemple, avoir deux significations distinctes: la première est que des services de la marque «Audi» sont proposés par ledit garage (usage distinctif) et la seconde que ledit garage fournit, à titre indépendant, des services sur des véhicules de marque «Audi» (usage informatif). Seule la première hypothèse représente une violation de la LPM, car la marque «Audi» est utilisée pour distinguer des services qui ne sont, en réalité, pas de cette marque. La publicité pour des prestations de services sur des produits de marque est donc licite pour autant qu'elle ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de services originaux.

Dans l'affaire «Audi-Spécialiste» précitée, le Tribunal fédéral a jugé, que l'enseigne utilisée par un garage indé-

sic! 2015 p. 611, 618

pendant était comprise comme une indication sur le garage et ses services (usage informatif) et non comme une publicité pour les marques elles-mêmes (usage distinctif)³⁸. Le même raisonnement a été tenu au sujet de l'enseigne «MarqueX Spécialiste», qui se distinguait de la marque combinée (logo) officielle³⁹: «Tout au plus peut-on y voir une information relative au garage et ses services, mais non une publicité pour la marque X., dont le logo est absent».

La situation est similaire s'agissant de l'utilisation de la marque d'autrui pour distinguer des accessoires (pièces de rechanges, par exemple) de produits de marque. L'usage de la marque «BMW» par un fabricant de jantes automobiles peut, par exemple, être effectué de deux manières différentes: premièrement, aux fins d'indiquer que la jante est de marque BMW (usage distinctif) et, deuxièmement, dans l'objectif d'informer le consommateur que cette jante est de marque X mais peut être montée sur un véhicule BMW (usage informatif). À nouveau, seule la première hypothèse représente une violation de la LPM, car la marque «BMW» est utilisée pour distinguer un produit qui ne revêt, en réalité, pas cette marque. La publicité pour des accessoires est donc autorisée pour autant qu'elle ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de produits originaux⁴⁰.

La question de savoir si la publicité pour des prestations de services sur des produits de marque, ou pour des pièces accessoires à des produits de marque, suscite l'impression qu'il s'agit de services, respectivement de produits, originaux, est de nature purement factuelle.

bb) Résumé

La publicité pour des prestations de services sur des produits de marque est licite pour autant qu'elle se rapporte à la destination des services et qu'elle ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de services de cette marque. De même, la publicité pour des accessoires (ou pièces de rechange) de produits de marque est autorisée pour autant qu'elle se rapporte à la destination de ces produits et ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de produits de cette marque.

³⁸ ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2c.bb: Die Vorinstanz hat festgestellt, dass das Anbringen einer Leuchtreklame auf dem Garagendach dem branchenüblichen Werbeverhalten entspricht und von den Adressaten als Hinweis auf den Garagenbetrieb und dessen Leistungen – nicht darüber hinaus als Bewerbung der Marken – verstanden wird, zumal die Beklagte das Logo der klägerischen Zeichen nicht gebraucht. Das verwendete Schriftbild kann nach den Feststellungen der Vorinstanz als nüchtern bezeichnet werden und grenzt sich sowohl von der prägnanten « Audi »-Schreibweise wie von den übereinander stehenden Buchstaben « V » und « W » ab.

³⁹ Cour civile de Neuchâtel du 2 mai 2003, RJN 2013, 248 consid. 3. Cet arrêt a été confirmé par le TF dans un arrêt 4A_298/2013 du 3 septembre 2013.

⁴⁰ Cherpillod (n. 9), 174.

cc) Examen du cas «BMWCare» sous l'angle de la LPM

Sous l'angle de LPM, l'unique question à se poser est de savoir si l'utilisation des termes «BMWCare» sous forme d'enseigne et de nom de domaine par un garagiste non agréé suscite, à tort, l'impression que les services d'entretien et de réparation fournis par ledit garagiste sont originaux, à savoir sont des services de la marque BMW (usage à titre distinctif). Dans un tel cas, l'usage en question constitue une violation de la LPM. Au contraire, si cette enseigne et ce nom de domaine sont compris comme une information sur le fait que ledit garage fournit des services, à titre indépendant, sur des véhicules de marque BMW, la LPM n'est pas transgressée.

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle considère que le terme anglais «Care» («soins», «prendre soin») fait partie du vocabulaire anglais de base⁴¹. «BMWCare» est donc compris, en Suisse, comme «soins BMW», ou, par extension «entretien BMW». Il peut difficilement être exclu, à notre sens, que le consommateur helvétique pense avoir à faire à des services d'entretien originaux, de marque BMW, et non à de «simples» services d'entretien fournis par un garagiste indépendant sur véhicules BMW. Un tel emploi de la marque «BMW», qui diffère du cas «VW Audi Spécialiste» discuté précédemment (§ 42), contrevient donc probablement à la LPM.

b) LCD

aa) Principe

Comme indiqué ci-dessus (§ 21), l'usage de la marque d'autrui dans une mesure qui fait croire (à tort) à l'existence d'un rapport contractuel avec le titulaire de la marque peut constituer un comportement déloyal, tombant sous le coup de la LCD. Afin d'éviter d'inutiles répétitions, le lecteur est invité à se référer aux développements susvisés.

La problématique est plus complexe s'agissant du principe selon lequel l'utilisation de la marque d'autrui aux fins de distinguer des services offerts en relation avec des produits de marque, ou des produits accessoires à des produits de marque, devrait être limitée au «strict nécessaire», indépendamment de la question de savoir si dite utilisation suscite l'impression qu'il existe un rapport contractuel avec le titulaire de la marque. Un exemple en serait l'enseigne d'un garage – ou une annonce publicitaire publiée dans un journal – du type «Garage indépendant spécialiste en entretien de véhicules VW, BMW

sic! 2015 p. 611, 619

et Mercedes-Benz», dont les logos respectifs seraient reproduits. Le cas d'un réparateur indépendant de matériel informatique qui indiquerait être spécialisé dans plusieurs marques et en reproduirait les logos, ou d'un fabricant de capsules de café compatibles avec la marque «Nespresso» qui reproduirait dans sa publicité cette marque sous forme de logo, seraient similaires. Dans les trois cas, le risque que le public pense avoir à faire à un prestataire agréé, affilié aux réseaux des marques reproduites, est vraisemblablement faible. Mais cette absence de confusion quant à la nature du prestataire de services (agréé ou non agréé) rend-elle pour autant licite un tel usage de la marque d'autrui au regard de la LCD?

Certains auteurs estiment que l'usage de la marque d'autrui n'est admissible que dans la mesure du strict nécessaire à l'information du consommateur sur les services, respectivement les produits accessoires offerts. Un usage excédant ce strict nécessaire deviendrait déloyal, au motif qu'il constituerait une exploitation indue de la réputation de la marque en question. À suivre ce raisonnement, l'utilisation d'une marque d'autrui sous forme de logo serait donc illicite dans ce contexte, car non strictement nécessaire à l'information du consommateur⁴². Pour d'autres au contraire, la publicité «par

⁴¹ Voir le site internet de l'Institut, rubrique « Marque », section « Aide à l'examen ».

⁴² Sabbadini (n. 5), 777 s.: Lässt sich der Bestimmungszweck des Ersatzteiles oder des Zubehörs mit technischen Merkmalsangaben und graphischen Mitteln eindeutig beschreiben, so ist eine



référence» est licite à la seule condition d'éviter soigneusement de créer l'impression qu'il existe des liens particuliers entre l'auteur de la publicité et le fabricant (p. ex. comme distributeur ou service d'entretien autorisé ou agréé)⁴³.

Dans un arrêt rendu en 1978, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement cantonal retenant qu'un réparateur de machines à coudre de marque «Singer» était en droit d'informer le public qu'il se chargeait de cette tâche, mais qu'il n'était autorisé à se référer à la marque que dans la mesure nécessaire pour faire connaître son activité. Le Tribunal cantonal avait précisé qu'«en particulier», il devait empêcher qu'une personne non prévenue ait l'impression qu'il travaille pour la société «Singer»⁴⁴. La question de savoir si la «mesure nécessaire» avait pour but exclusif d'éviter de susciter l'impression d'une relation commerciale entre le réparateur et la société «Singer», ou avait également pour objectif d'empêcher l'exploitation indue de ladite marque n'a pas été expressément discutée par le Tribunal fédéral (cette question étant dénuée de pertinence pour le cas d'espèce).

Dans un arrêt rendu en 1991, le Tribunal fédéral a repris la formule susvisée limitant la publicité au «strict nécessaire». Il a toutefois immédiatement rajouté que le fabricant de pièces de rechanges «ne doit pas éveiller l'impression que le fabricant de la pièce de rechange est le même que celui du produit principal»⁴⁵.

Enfin, dans l'arrêt «VW Audi Spécialiste», le Tribunal fédéral a dit pour droit que l'usage par un tiers de la marque d'autrui dans la publicité est en tous cas licite lorsqu'elle concerne clairement les prestations du tiers et que le public n'est pas trompé sur les relations existant entre celui qui fait de la publicité et le titulaire de la marque⁴⁶. L'exigence que l'usage de la marque d'autrui soit cantonné au «strict nécessaire» n'y figure pas. Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le garagiste ayant apposé une enseigne comportant les éléments verbaux «VW Audi Spécialiste» sur son toit aurait pu utiliser les logos «VW» et «Audi»⁴⁷. Il en résulte une incertitude juridique.

La situation semble plus claire dans les pays de l'Union européenne, tout au moins en Allemagne et en Autriche s'agissant de marques jouis-

sic! 2015 p. 611, 620

Verwendung von Drittmarken nicht erforderlich. In solchen Fällen würde wohl die Verwendung einer einzelnen Marke eines Originalproduktes die Vermutung aufkommen lassen, dass lediglich der Ruf der Marke zur Förderung des Absatzes auszunutzen versucht wird.

43 K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Bâle 1996, 919 et 956.

44 ATF 104 II 58, « Singer », JdT 1978 I 282, consid. 4: In der Würdigung des bestehenden Eintrags des Beklagten im Telefonbuch stimmt das Obergericht der Auffassung des Einzelrichters zu. Zwar sei es dem Beklagten nicht verwehrt, der Allgemeinheit mitzuteilen, dass er Singer-Nähmaschinen repariere. Doch dürfe er sich nur insoweit auf fremde Marken beziehen, als es zur Bekanntmachung seiner Tätigkeit unerlässlich sei. Insbesondere müsse er verhindern, dass beim unvoreingenommenen Betrachter der Eindruck entstehe, er arbeite im Interesse der Klägerin und sei hiezu von ihr ermächtigt.

45 ATF 116 II 471, « Volvo », JdT 1991 I 594, consid. 3b: Der Hinweis auf die fremde Zweckbestimmung der Ware ist immerhin auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken; er darf nicht seinerseits den Eindruck erwecken, der Hersteller des Ersatzteiles decke sich mit demjenigen der Hauptware; cf. également Troller, Manuel (n. 43), Bâle 1996, 950, n° 153.

46 ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2b.cc: Die Vorinstanz hat diese Grundsätze bundesrechtskonform angewendet, indem sie davon ausging, dass der Gebrauch einer Drittmarke in der Werbung jedenfalls rechtmässig ist, solange er klar auf die eigenen Leistungen bezogen bleibt und das Publikum nicht über die Verhältnisse des Werbenden zum Markeninhaber getäuscht wird.

47 ATF 128 III 146, « VW Audi Spécialiste », JdT 2002 I 495, consid. 2c.bb: Ob diese Abgrenzung zur Klarstellung des Gegenstands der Werbung erforderlich ist oder der Bezug ausschliesslich auf die Tätigkeit der Beklagten auch auf andere Weise klar herausgehoben werden könnte, sei dahingestellt. Die klägerischen Marken werden jedenfalls in der Weise gebraucht, dass die Adressaten diese Werbung als Anpreisung des eigenen Angebots der Beklagten verstehen.



sant d'une très forte notoriété. En effet, suite à l'arrêt «BMW – Deenik» de la Cour de justice des Communautés européennes⁴⁸ – qui ne traitait pas spécifiquement de l'emploi de logos – le Bundesgerichtshof allemand a jugé dans une décision du 14 avril 2011⁴⁹ que l'usage par un garagiste indépendant, spécialisé en services sur véhicules de marque «VW», du logo «VW» accompagné du slogan «Grosse Inspektion Für Alle» dans une brochure promotionnelle n'était pas nécessaire pour informer le public sur l'existence de ses propres services. Le Bundesgerichtshof a rajouté qu'un tel usage profitait indument de la réputation de la marque «VW». Ledit usage a ainsi été prohibé, indépendamment d'une éventuelle confusion suscitée dans l'esprit du public quant à l'existence d'un rapport contractuel entre le garage indépendant et la société Volkswagen AG. Dans la même veine, l'Oberster Gerichtshof autrichien a, dans un arrêt du 16 décembre 2008⁵⁰ concernant l'utilisation faite du logo «Mazda» à titre de référence par un fabricant de «chips électroniques» visant à améliorer les performances de moteurs automobiles, jugé ce qui suit⁵¹: indépendamment de la question du risque de confusion, l'usage d'une marque d'autrui sous forme autre que verbale est illicite car non nécessaire aux fins d'informer le public sur la destination de pièces accessoires, si la marque utilisée est (également) connue par le public sous forme verbale.

bb) Résumé

L'usage de la marque d'autrui pour désigner des services fournis en relation avec des produits de marque, ou pour désigner des produits accessoires (pièces de rechange, par exemple) à des produits de marque ne doit pas créer l'impression qu'il existe un rapport contractuel avec le titulaire de cette marque. Par ailleurs, la question de savoir si, indépendamment de la problématique susvisée, l'usage de la marque d'autrui doit se limiter, dans le contexte discuté, au strict nécessaire – ce qui impliquerait que le recours aux logos serait, dans la majorité des cas, prohibé – n'a pas été tranchée sous l'angle du droit suisse. Deux arrêts du Bundesgerichtshof allemand et de l'Oberster Gerichtshof autrichien vont dans ce sens.

cc) Examen du cas «BMWCare» sous l'angle de la LCD

Le raisonnement est similaire à celui développé ci-dessus s'agissant de l'examen du cas «BMWCare» sous l'angle de la LPM. Il peut en effet difficilement être exclu, à notre sens, que le consommateur helvétique pense avoir à faire à un garage agréé BMW et non à un «simple» garagiste indépendant fournissant des services d'entretien sur véhicules BMW. Une telle situation serait dès lors probablement illicite sous l'angle de la LCD.

Résumé

L'emploi de la marque d'autrui pour vendre des produits ou services originaux, notamment dans la publicité, ne porte pas atteinte à la fonction d'identification de cette marque et n'est donc pas illicite au regard de la LPM. Que dite marque soit utilisée sous forme verbale, combinée ou figurative n'est pas pertinent à cet égard. L'exigence d'un rapport suffisant entre la marque utilisée et les produits ou services de marque proposés à la vente ne relève pas de la LPM, mais de la LCD. Tel est

⁴⁸ Arrêt du 23 février 1999, C-63/97, cité partiellement in: C. Maillefer, Usage non autorisé d'une marque par une personne n'appartenant pas au réseau de distribution du titulaire de cette marque, Arrêt préjudiciel BMW de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 février 1999, sic ! 1999, 183.

⁴⁹ ITZ 33/10, « Grosse Inspektion Für Alle ». Partiellement commenté par Abegg (n. 4), 136.

⁵⁰ 17 Ob 28/08d; commenté in: The Trademark Reporter, International Annual Review, Vol. 101 N° 3, 830 et ss.

⁵¹ Die diese Entscheidung tragenden Erwägungen können wie folgt zusammengefasst werden: Die mit der Verwendung einer bekannten Marke objektiv verbundene Rufausnutzung kann zwar im Einzelfall durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen anzugeben. Die Nutzung einer Bild- oder Wortbildmarke ist in diesem Zusammenhang aber im Regelfall nicht erforderlich und daher unzulässig, wenn das Publikum die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers auch unter einer Wortmarke oder unter dem Wortbestandteil einer Wortbildmarke kennt.



également le cas du principe selon lequel l'utilisation de la marque d'autrui ne doit pas susciter dans l'esprit du public l'impression (erronée) qu'il existe des rapports économiques entre le revendeur non agréé et le titulaire de la marque.

Au regard de la LCD, il n'existe pas, pour les revendeurs non agréés, d'obligation générale de ne faire qu'un minimum de publicité relative aux produits ou services originaux qu'ils commercialisent. Par contre, il leur appartient de ne pas créer l'impression qu'il existe, entre les titulaires de marques et eux-mêmes, un rapport contractuel de type revendeur agréé. Cette analyse doit se faire au cas par cas et l'emploi de la marque d'autrui sous forme de logo – et non uniquement de marque verbale – ne crée pas forcément une telle impression. Il doit par ailleurs exister un rapport suffisant entre la publicité effectuée et les produits ou services commercialisés, faute de quoi le revendeur profite indûment des efforts publicitaires du titulaire de la marque. Ainsi, l'usage de la marque d'autrui aux seules fins de promouvoir ses propres activités, ou d'attirer le consommateur pour lui proposer, au final, des produits ou services d'une autre marque, est déloyal.

S'agissant de l'usage de la marque d'autrui pour proposer des services rendus sur des produits originaux, il est licite au regard de la LPM pour autant qu'il se rapporte à la destination des services et qu'il ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de services de cette marque. De

sic! 2015 p. 611, 621

même, l'usage de la marque d'autrui pour commercialiser des accessoires (ou pièces de rechange) de produits de marque est autorisé pour autant qu'il se rapporte à la destination de ces produits et ne suscite pas l'impression erronée qu'il s'agit de produits de cette marque.

Sous l'angle de la LCD, un tel usage de la marque d'autrui ne doit pas créer l'impression qu'il existe un rapport contractuel avec le titulaire de cette marque. Par ailleurs, la question de savoir si, indépendamment de la problématique susvisée, l'usage de la marque d'autrui doit se limiter, dans ce contexte, au strict nécessaire – ce qui impliquerait que le recours aux logos serait, dans la majorité des cas, prohibé – n'a pas été tranchée sous l'angle du droit suisse. Deux arrêts du Bundesgerichtshof allemand et de l'Oberster Gerichtshof autrichien vont dans ce sens.

Zusammenfassung

Die Verwendung einer fremden Marke zum Verkauf von originalen Waren oder Dienstleistungen, insbesondere in der Werbung, führt nicht zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion dieser Marke und gilt demzufolge auch nicht als rechtswidrig gemäss dem MSchG. Ohne Belang ist in diesem Zusammenhang, ob die Marke als Wort-, Bild- oder kombinierte Marke verwendet wird. Das Erfordernis einer ausreichenden Verbindung zwischen der verwendeten Marke und den zum Verkauf angebotenen Markenprodukten oder -dienstleistungen folgt nicht aus dem MSchG, sondern dem UWG. Dies trifft auch auf den Grundsatz zu, wonach die Verwendung einer fremden Marke beim Publikum nicht (fälschlicherweise) den Eindruck erwecken darf, es bestehe eine wirtschaftliche Beziehung zwischen dem nicht zugelassenen Wiederverkäufer und dem Markeninhaber.

Das MSchG stellt für die nicht zugelassenen Wiederverkäufer keine allgemeine Verpflichtung auf, gemäss welcher die von ihnen vermarkteten Originalprodukte und -dienstleistungen nur minimal beworben werden dürfen. Hingegen tragen sie die Verantwortung dafür, dass nicht der Eindruck erweckt wird, zwischen ihnen und den Markeninhabern bestehe eine vertragliche Verbindung im Sinne eines zugelassenen Wiederverkäufers. Diese Analyse erfordert eine Beurteilung von Fall zu Fall, wobei die Verwendung der fremden Marke als Logo – und nicht nur als Wortmarke – nicht unbedingt einen solchen Eindruck erwecken muss. Im Übrigen muss eine ausreichende Verbindung zwischen der Werbung und den vermarkteten Produkten oder Dienstleistungen bestehen, da andernfalls der Wiederverkäufer unberechtigterweise von den verkaufsfördernden Bemühungen des Markeninhabers profitiert. Demgemäss ist die Benutzung einer fremden Marke ausschliesslich zum Zwecke der Förderung der eigenen Tätigkeit oder zum Erwecken der Aufmerksamkeit des Kunden, um ihm



letztendlich Produkte oder Dienstleistungen einer anderen Marke anzubieten, als unlauter zu beurteilen.

Die Verwendung der fremden Marke, um eigene Dienstleistungen für Originalprodukte anzubieten, ist unter dem MSchG zulässig, sofern sie sich auf die Bestimmung der Dienstleistungen bezieht und nicht den falschen Eindruck entstehen lässt, es handle sich um eine Dienstleistung des Markeninhabers. Ebenfalls erlaubt ist die Verwendung der fremden Marke zur Vermarktung von Zubehör (oder Ersatzteilen) von Markenprodukten, soweit sie sich auf die Bestimmung der Produkte bezieht und nicht den falschen Eindruck erweckt, es handle sich um Produkte dieser Marke.

Unter der Perspektive des UWG darf eine solche Nutzung der fremden Marke nicht den Eindruck erwecken, es bestehe eine vertragliche Beziehung mit dem Inhaber dieser Marke. Im Übrigen ist die Frage, ob sich in diesem Zusammenhang die Verwendung der fremden Marke, unabhängig von der oben genannten Problematik, auf das absolute Minimum beschränken muss – was implizieren würde, dass die Verwendung des Logos in der Mehrheit der Fälle verboten wäre – im Schweizer Recht bisher nicht entschieden worden. Zwei Urteile des deutschen Bundesgerichtshofs und des österreichischen Obersten Gerichtshofs schlagen diese Richtung ein.