

La péremption en matière de signes distinctifs

RALPH SCHLOSSER*

- I. Les fondements de la péremption
 - II. Les conditions de la péremption
 - 1. En général
 - 2. Caractère reconnaissable de la violation par l'ayant droit
 - 3. La passivité prolongée de l'ayant droit
 - 4. Valeur économique appréciable
 - 5. Bonne foi
 - 6. Pondération des différentes conditions
 - III. Exception: intérêt public
 - IV. Conséquences de la péremption
 - 1. Objection devant être constatée d'office
 - 2. Effets de la péremption
 - V. Conclusions
- Résumé / Zusammenfassung

I. Les fondements de la péremption

Les actions en interdiction et en cessation de trouble se situent au cœur de la défense des droits de propriété intellectuelle. Ces actions ne se pres-

crivent pas. Elles peuvent en principe être invoquées tant que subsiste un risque de réitération ou de continuation du comportement illicite¹.

Toutefois, la passivité prolongée de l'ayant droit confronté à la violation de ses droits peut amener l'auteur de l'atteinte à se convaincre, de bonne foi, de la licéité de son comportement. Cette conviction le conduira à investir des efforts et de l'argent dans la promotion de son signe distinctif et à engendrer, ce faisant, une valeur économique souvent importante, qui sera anéantie dans l'éventualité où l'ayant droit ouvre action en cessation de trouble et gagne son procès².

Dans une telle situation, l'attribution excessive de l'ayant droit peut apparaître comme contrevenant aux règles de la bonne foi en affaires³. Comme en matière de prescription ou d'usucapion, le souci de sécurité du droit impose que la passivité de l'ayant droit entraîne alors, à certaines conditions, la perte de son droit d'agir en justice⁴.

Contrairement au droit européen, le droit suisse ne comprend pas de règle légale spécifique régissant la forclusion par tolérance. En revanche, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que l'inaction prolongée du lésé peut être constitutive

Dans un procès en interdiction, le défendeur tente souvent de faire valoir que le demandeur a trop tardé avant d'agir en justice, en sorte que son droit est périmé. Le Tribunal fédéral répète de manière constante que la péremption ne peut être prononcée qu'avec retenue. Malgré cela, la jurisprudence semble aller dans le sens d'une admission de plus ou plus large de ce type de grief. En particulier, des périodes d'inaction relativement courtes (un an et demi, deux ans) ont été récemment considérées comme suffisantes pour conduire à la péremption. Cette pratique mérite d'être soumise à un examen critique.

Bei Unterlassungsbegehren versucht der Beklagte oft, sich auf die verspätete Geltendmachung der Rechte durch den Berechtigten – und somit auf die Verwirkung der Rechte – zu berufen. Das Bundesgericht hat wiederholt betont, dass die Verwirkung nur mit Zurückhaltung angenommen werden darf. Dennoch tendiert die Rechtsprechung eher zu einer weiter gehenden Zulassung. So wurde erst kürzlich eine relativ kurze Untätigkeit (eineinhalb bis zwei Jahre) als genügend betrachtet, um die Verwirkung der Rechte anzunehmen. Diese Handhabung bedarf einer kritischen Untersuchung.

* Dr en droit, LL.M., avocat à Lausanne. Texte remanié d'une conférence donnée dans le cadre d'un séminaire organisé par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et le LES-CH et qui s'est tenu à Genève le 1^{er} juin 2006 à propos des «Développements récents en droit des marques».

¹ ATF 88 II 176 consid. 1; G. GANSSER, Einige Gedanken zum Verwirkungseinwand im gewerblichen Rechtsschutz, RSPIDA 1955, 112. Pour le droit au nom: TF, sic! 2002, 860 consid. 9; Bez-Ger Zürich, sic! 1997, 196 consid. III.1a.

² H. MERZ, Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, I/1, Berne 1962, CC 2 N 517.

³ L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2^e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, 75.

⁴ M. M. PEDRAZZINI, Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht, GRUR Int. 1984, 502 ch. 3.1; F. VON STEIGER, Zur Frage der Verwirkung des Anspruches im gewerblichen Rechtsschutz, SAS 1948, 100.

d'un abus de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC au point d'entraîner la déchéance de son droit d'action⁵, singulièrement dans le domaine des marques et des raisons de commerce⁶, ainsi qu'en matière de droit au nom⁷.

Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire, un *venire contra factum proprium*⁸. L'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard. Selon les circonstances, pareille incohérence est contraire à la bonne foi en affaires; les acteurs économiques doivent en effet pouvoir se fier, jusqu'à un certain point, au comportement (actif ou passif) de leurs concurrents. L'art. 2 al. 2 CC tend ici à la *protection de la confiance*⁹.

Seul l'exercice manifestement abusif d'un droit pouvant faire obstacle à sa protection¹⁰, la péremption en raison du retard à agir ne peut être admise facilement¹¹, mais seulement avec retenue¹² voire avec grande retenue¹³. En particulier, le simple fait que l'admission de la demande entraîne des inconvénients pour le défendeur n'est pas un motif suffisant pour reconnaître l'existence d'un abus¹⁴.

De même, le simple écoulement du temps ne suffit pas¹⁵. Encore faut-il que la passivité prolongée de l'ayant droit ait pu légitimement susciter auprès du défendeur la conviction que son comportement était toléré et qu'il le serait également à l'avenir¹⁶. Pour cela, il faut que le défendeur ait pu de bonne foi admettre que le demandeur avait connaissance de la violation¹⁷. En outre, il doit avoir créé, de ce fait, une valeur économique appréciable¹⁸. L'on touche ici aux conditions de la péremption, que la présente contribution se propose d'étudier de manière approfondie.

II. Les conditions de la péremption

1. En général

Pour que la péremption puisse être admise, l'ayant droit doit avoir toléré la violation de ses droits par l'usage d'un signe identique ou similaire pendant un laps de temps prolongé sans s'y opposer et l'auteur de l'atteinte doit entre-temps avoir acquis, de bonne foi, une position économique digne de protection¹⁹.

Quatre conditions doivent ainsi être réunies pour que l'on puisse retenir la péremption²⁰: la violation doit être connue de l'ayant droit ou à tout le moins être reconnaissable par lui (II/2), l'ayant droit doit être demeuré passif pendant une période prolongée (II/3), l'auteur de l'atteinte doit avoir créé une valeur économique appréciable (II/4) et il doit avoir été de bonne foi (II/5).

2. Caractère reconnaissable de la violation par l'ayant droit

a) Le principe

La péremption suppose en principe que le lésé ait eu connaissance de la violation de ses droits²¹. En effet, il ne peut être question de tolérance – et donc de comportement contradictoire – que si l'intéressé néglige de s'opposer à la violation de ses droits alors qu'il en avait connaissance²².

La connaissance effective n'est cependant pas seule à pouvoir entraîner la péremption. Celle-ci peut également résulter de la méconnaissance fautive²³. De fait, si l'ayant droit n'avait pas connaissance des faits pertinents mais que l'auteur de la violation pouvait de bonne foi considérer que tel était le cas, ce dernier doit être protégé de la même manière qu'en cas de connaissance réelle. Ce qui compte, en effet, c'est l'apparence de tolérance²⁴.

⁵ Selon plusieurs auteurs, le terme de *déchéance* est à préférer à celui de *péremption*, car le droit subsiste en soi, étant seulement paralysé à l'égard du défendeur: M. BAUMANN, Zürcher Kommentar, 3^e éd., Zurich 1998, CC 2 N 386; CH. WILLI, MSchG Markenschutzgesetz, Zurich 2002, Vor 52 N 56. J'emploierai néanmoins indistinctement les termes de *péremption* et de *déchéance*, tous deux usuels dans le contexte observé.

⁶ ATF 109 II 338 consid. 2a; 100 II 395 consid. 2; 98 II 138 consid. 3; 94 II 37 consid. 6c.

⁷ TF, sic! 1997, 205 consid. 2; WIPO Arbitration and Mediation Center, affaire n° DCH2006-0003 («suisse.ch»), Jusletter 12 juin 2006, ch. 6c; R. BÜHLER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle/Genève/Munich 2002, CC 29 N 71.

⁸ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; ATF 131 III 113 consid. 4.2. Pour être précis, il s'agit d'un *venire contra factum proprium*: BAUMANN (n. 5), CC 2 N 385.

⁹ ATF 131 III 113 consid. 4.2.

¹⁰ Art. 2 al. 2 CC.

¹¹ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; TF, sic! 2002, 766 consid. 5.2; TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 4a; 109 II 338 consid. 2a; TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3a; ATF 98 II 138 consid. 3.

¹² ATF 131 III 113 consid. 4.3.

¹³ ATF 127 III 357 consid. 4c; ATF 94 II 37 consid. 6b; ATF 79 II 305 consid. 2a; GANSSER (n. 1), 125; MERZ (n. 2), CC 2 N 515.

¹⁴ TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3; ATF 98 II 138 consid. 3.

¹⁵ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; ATF 97 II 153 consid. 1.

¹⁶ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; C. BAUDENBACHER/J. GLÖCKNER, in: C. Baudenbacher (éd.), Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle/Genève/Munich 2001, LCD 9 N 274.

¹⁷ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2.

¹⁸ ATF 97 II 153 consid. 1.

¹⁹ TF, sic! 2005, 390 consid. 4.1; TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 4a; 109 II 338 consid. 2a. Dans les formules employées dans les arrêts précités, il manque l'exigence de bonne foi, qui découle cependant de manière indiscutable de la jurisprudence (cf. *infra* II/5).

²⁰ Voir PEDRAZZINI (n. 4), 502 ch. 3.

²¹ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 2002, 766 consid. 5.2.

²² ATF 117 II 575 consid. 4b.

²³ TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa. A propos de la méconnaissance fautive, voir ci-après II/2/e.

²⁴ K.-H. FEZER, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3^e éd., Munich 2001, MarkenG § 21 N 38.

b) *L'objet de la connaissance*

La connaissance (réelle ou supposée) doit porter non seulement sur le comportement incriminé (utilisation

du signe distinctif litigieux), mais également sur l'auteur de la violation²⁵, sans quoi l'ayant droit ne peut agir de manière ciblée²⁶. Il ne suffit pas que le lésé ait connaissance de l'identité d'un importateur ou d'un revendeur; tant qu'il ne connaît pas le responsable principal, son inaction à l'égard d'éventuels complices ne peut lui être reprochée²⁷.

c) *Le sujet de la connaissance*

Le plus souvent les parties en présence sont des sociétés. La question se pose dès lors de savoir qui, au sein de la société titulaire des droits, doit avoir connaissance de l'atteinte pour que cette connaissance puisse être opposable à la société.

Le principe est le suivant: la société connaît par le truchement de ses organes²⁸. Lorsque l'utilisation du signe litigieux est connue de certains services de la demanderesse mais pas de ceux responsables des questions relatives aux signes distinctifs, il s'agit néanmoins d'une connaissance imputable à la société; c'est à cette dernière de veiller à ce que les informations circulent de manière efficace²⁹. En particulier, la société doit instaurer l'obligation interne d'annoncer aux services compétents les informations de ce type³⁰. Il en va de même, de manière plus large, au sein d'un réseau de distribution, par exemple entre franchisseur et franchisés³¹.

d) *La preuve de la connaissance*

La preuve de la connaissance incombe à l'auteur de la violation qui invoque la péremption³². Une telle preuve est le plus souvent difficile à rapporter³³. Certes, la connaissance effective ne fait pas de doute lorsque les parties entretenaient des relations commerciales³⁴ ou quand l'auteur de l'atteinte a demandé à l'ayant droit l'autorisation d'utiliser sa marque³⁵. De tels cas sont toutefois rares. Dans la plupart des situations, l'auteur de

la violation aura de la peine à produire des preuves tangibles de la connaissance de son signe par l'ayant droit. Il lui est dès lors nécessaire de recourir à des indices, ainsi qu'à la notion de méconnaissance fautive.

e) *La méconnaissance fautive*

On l'a dit³⁶, la méconnaissance fautive de l'atteinte est assimilable à sa connaissance effective. Il reste à savoir à quelles conditions une telle assimilation peut être faite.

aa) La perspective est celle de l'auteur de l'atteinte

La perspective est celle de l'auteur de l'atteinte: celui-ci doit pouvoir interpréter de bonne foi l'inaction de l'ayant droit comme équivalant à une acceptation de son comportement³⁷. A cet égard, l'auteur de l'atteinte est autorisé à prêter à l'ayant droit l'attitude normale d'un titulaire de marque ou de raison de commerce³⁸. Lorsque les circonstances sont telles (notamment sur le vu de l'importance de la diffusion du signe) que tout acteur économique moyennement diligent – placé dans la même situation que l'ayant droit – ne peut décemment ignorer l'utilisation du signe litigieux, l'auteur de la violation est en droit de présumer que le lésé en a connaissance.

La perspective de l'auteur de l'atteinte s'apprécie de manière objective³⁹: ce n'est pas la façon dont l'auteur de la violation a perçu la situation qui est déterminante, mais bien la manière dont il devait l'interpréter en l'analysant de manière raisonnable⁴⁰.

Selon le Tribunal fédéral, il y a méconnaissance fautive des faits pertinents lorsque l'ayant droit aurait dû avoir connaissance de la violation en observant le marché avec l'attention requise par les circonstances⁴¹. Pour la Haute Cour, on peut en particulier attendre du titulaire d'une marque ou d'une raison de com-

²⁵ S. BRAUCHBAR, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht; unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Bâle/Genève/Munich 2001, 82; PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

²⁶ PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

²⁷ PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.1.

²⁸ PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.2.

²⁹ ATF 109 II 338 consid. 2b.

³⁰ PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.2.

³¹ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2.

³² TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 5a; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2^e éd., Bâle 1999, Vorbemerkungen zum 3. Titel N 48.

³³ BRAUCHBAR (n. 25), 156; PEDRAZZINI (n. 4), 505 ch. 3.2.5.

³⁴ ATF 109 II 338 consid. 2b.

³⁵ DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 44.

³⁶ Ci-dessus II/2/a.

³⁷ ATF 117 II 575 consid. 4b. Comme on le verra (ci-après II/5/b/aa), il arrive que l'auteur de la violation ignore de bonne foi l'existence du signe prioritaire et de son titulaire. Dans ce cas de figure, il est inexact de dire que l'auteur de l'atteinte doit interpréter l'inaction de l'ayant droit comme une acceptation de son comportement, puisque, dans son esprit, il n'existe pas d'ayant droit. Pour que la formule fasse sens en pareille hypothèse, il faut ajouter «éventuel» après «ayant droit»: l'auteur de l'atteinte doit pouvoir se fier au fait que *si* existe un signe prioritaire, son éventuel titulaire agira dans un certain délai s'il veut contester valablement l'utilisation du signe postérieur (cf. K. SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatafristen, Berne 1975, 1525 s., qui parle de la nécessité de protéger les tiers contre des prétentions «von denen sie vielleicht gar nichts wissen und mit denen sie jedenfalls je länger, desto weniger rechnen»). Ce caveat vaut pour toutes les formules de ce type réparties dans le présent article.

³⁸ A. TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 3^e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1985, 758, qui trace ici un parallèle avec le principe de la confiance.

³⁹ BRAUCHBAR (n. 25), 85; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 276.

⁴⁰ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 38.

⁴¹ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 2005, 390 consid. 4.1; TF, sic! 2002, 766 consid. 5.2; ATF 117 II 575 consid. 4b.

merce qu'il surveille l'apparition de signes distinctifs identiques ou similaires sur le marché⁴². La surveillance du marché portera sur deux types de circonstances: l'enregistrement d'un signe dans un registre officiel (bb) et son utilisation effective (cc).

bb) La consultation des registres

Une première question consiste à se demander dans quelle mesure on peut attendre du titulaire d'une marque ou d'une raison de commerce qu'il consulte régulièrement les registres publics à la recherche d'éventuels signes distinctifs identiques ou similaires.

i) Le registre des marques

A l'inverse du registre du commerce, aucun effet de publicité positif n'est attaché au registre des marques. Il n'existe donc pas, de par la loi, de fiction d'une connaissance du contenu du registre des marques par tout un chacun. Certains auteurs rejettent, pour ce motif, l'existence d'un devoir de surveillance généralisé⁴³, alors que d'autres considèrent qu'un tel devoir doit être plus largement admis en matière de marques qu'en relation avec les raisons de commerce⁴⁴.

ii) Le registre du commerce

Le Tribunal fédéral, soutenu par une partie de la doctrine, considère que l'ignorance d'une raison de commerce inscrite au registre du commerce est toujours fautive, en raison de l'effet de publicité positif découlant de l'article 933 alinéa 1 CO⁴⁵. En vertu de ce principe, une raison de commerce est supposée connue de tous dès le jour ouvrable qui suit la publication de son inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 932 al. 2 CO). Cela vaut même si l'ayant droit est domicilié à l'étranger, du moins s'il s'agit d'une société importante, active de longue date sur le marché suisse et

disposant dans notre pays d'un représentant pour l'ensemble du territoire⁴⁶.

D'autres se montrent moins stricts. Ainsi, le Tribunal de commerce de Berne estime que l'on ne peut guère imposer à une société de consulter constamment le registre du commerce pour vérifier l'absence de raisons de commerce susceptibles de créer un risque de confusion avec la sienne⁴⁷. De même, CHRISTIAN HILTI considère qu'une obligation de surveillance systématique irait trop loin, parce que contraire à l'usage⁴⁸.

Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral a lui-même adopté une approche plus souple que celle qu'il suit aujourd'hui⁴⁹. S'il y a certes retenu que la demanderesse devait avoir connaissance de la raison sociale de la défenderesse en raison de l'effet de publicité positif du registre du commerce, le Tribunal fédéral a ajouté que le même effet de publicité positif devait être opposé à la défenderesse, qui aurait dû se distancer de la raison de commerce antérieure⁵⁰. On doit sans doute voir là l'expression du principe *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*⁵¹.

A mon avis, la jurisprudence la plus récente⁵² aboutit à un résultat insatisfaisant. Elle conduit en effet à une sévérité qui n'est pas en adéquation avec la pratique, comme l'observe HILTI. Dans un même temps, à s'en tenir au texte de l'article 933 alinéa 1 CO, le constat du Tribunal fédéral paraît a priori incontournable: cette disposition légale pose en effet, sans la limiter, la fiction de la connaissance par tout un chacun du contenu du registre du commerce, ce qui a pour conséquence que la bonne foi de celui qui ignore une inscription n'est pas protégée⁵³.

Le texte de l'article 933 alinéa 1 CO me semble toutefois couvrir un spectre *plus large* que ce que requiert sa *ratio legis*. Le but de la norme est en effet le suivant: la publicité résultant du registre du commerce n'est

pas seulement utile et pratique, mais également *suffisante* pour pouvoir opposer les informations aux tiers; l'effet de publicité positif joue ainsi dans l'intérêt des personnes inscrites, en contribuant à renforcer la *sécurité des transactions*⁵⁴. En particulier, les inscriptions relatives au pouvoir de

⁴² TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 4b.

⁴³ BRAUCHBAR (n. 25), 90; WILLI (n. 5), Vor 52 N 60.

⁴⁴ CH. HILTI, *Firmenrecht*, SIWR III/2, 2^e éd., Bâle/Genève/Munich 2005, 92 n. 115.

⁴⁵ TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb; BRAUCHBAR (n. 25), 93.

⁴⁶ TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb.

⁴⁷ HGer Bern, RSPI 1991, 379 consid. III.2.

⁴⁸ HILTI (n. 44), 92: «Dagegen wäre es realitätsfremd, Firmeninhabern eine systematische Firmenkollisionsüberwachung bezüglich später eingetragener Firmen zuzumuten».

⁴⁹ ATF 117 II 575 consid. 5b/aa.

⁵⁰ ATF 117 II 575 consid. 5b/aa. Voir aussi ATF 93 II 40 consid. 2c: une inaction de 5 ans depuis l'inscription de la raison sociale de la défenderesse au registre du commerce n'a pas été considérée comme devant entraîner la péremption, car il n'était pas établi, selon le TF, que la demanderesse avait attendu aussi longtemps en connaissance de cause («Es fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin bewusst so lange zuwartete, bis sie gegen die Beklagte vorging»). Dans cet arrêt de 1967, c'est donc la connaissance effective de la raison de commerce litigieuse qui a été considérée comme déterminante, et non son inscription au registre du commerce (la problématique de l'art. 933 CO n'y est pas du tout évoquée). Voir encore ATF 79 II 305 consid. 2a, où la première mise en demeure a été faite 5 ans après l'inscription de la raison de commerce litigieuse au registre du commerce; contrairement à GANSSER (n. 1), 120, je n'ai pas le sentiment que le TF ait ici pris l'inscription au registre du commerce comme point de départ de la durée d'inaction; du moins n'en est-il nullement question dans l'arrêt.

⁵¹ BAUMANN (n. 5), CC 2 N 429.

⁵² Celle citée à n. 45 ci-dessus.

⁵³ P. GAUCH, *Von der Eintragung im Handelsregister, ihren Wirkungen und der negativen Publizitätswirkung*, SAS 1976, 146.

⁵⁴ G. VIANIN, *L'inscription au registre du commerce et ses effets*, Fribourg 2000, 328.

représentation ou à la responsabilité des organes sont opposables aux personnes qui entrent en relation commerciale avec l'entreprise⁵⁵. La loi induit en somme une répartition des risques: il appartient au destinataire d'une information de supporter le risque de sa méconnaissance lorsqu'elle lui était aisément accessible par le recours à un registre public⁵⁶.

Le cas qui nous occupe est autre. L'ayant droit ne se trouve pas dans la situation de celui qui s'apprête à conclure une transaction avec l'entreprise inscrite. L'hypothèse est au contraire celle où l'ayant droit

ignore l'inscription au registre du commerce d'une nouvelle société dont la raison sociale entre en conflit avec la sienne. Il ne s'agit pas là d'une situation pour laquelle l'effet de publicité positif a été conçu. Une interprétation selon la méthode de la *réduction téléologique*⁵⁷ commande dès lors d'exclure ce type de situation du champ d'application de l'article 933 alinéa 1 CO.

iii) Les registres relatifs aux noms de domaine

Les registres des noms de domaine (ICANN, Switch) sont aisément accessibles par Internet. Selon la jurisprudence et la doctrine, les titulaires de droits n'ont pas pour autant à procéder régulièrement à des recherches tendant à vérifier que leurs signes ne sont pas enregistrés comme noms de domaine⁵⁸.

iv) Opinion personnelle

A mon avis, l'étendue du devoir de surveillance du marché doit être celle qu'il est usuel d'attendre de la part des titulaires des droits prioritaires. Il convient de garder à l'esprit, à cet égard, que le point de vue décisif est celui de l'auteur de l'atteinte⁵⁹. Ce n'est que lorsque celui-ci peut légitimement partir de l'idée que, compte tenu des circonstances, l'ayant droit devait avoir connaissance de l'utilisation du signe litigieux que l'ignorance du signe peut être considérée comme fautive.

Comme on vient de le voir, le législateur a posé la fiction selon laquelle tout acteur économique lit quotidiennement la Feuille officielle suisse du commerce. Dès qu'une inscription y est publiée, elle est supposée connue de tous les intéressés le jour ouvrable qui suit⁶⁰. Une telle habitude n'est certainement pas usuelle pour le commun des entrepreneurs, en sorte qu'elle ne peut correspondre à une attente légitime de l'auteur de l'atteinte, du moins pas en tout état de cause.

De fait, l'étendue du devoir de surveillance des registres diverge selon les circonstances. En particulier, il convient de tenir compte de la taille de l'entreprise concernée. Les mandats de surveillance entraînent des coûts dont il est inhabituel qu'ils soient consentis par des petites et moyennes entreprises. Seules les grandes entreprises peuvent dès lors se voir imputer un devoir de surveillance généralisé⁶¹. En outre, on se montrera plus exigeant en ce qui concerne les signes distinctifs principaux d'une entreprise qu'envers ses marques accessoires⁶². Enfin, l'ayant droit étranger ne suscite pas les mêmes attentes que le titulaire actif en Suisse⁶³.

Convient-il de se montrer plus exigeant en matière de marques que de raisons de commerce? Comme on l'a vu, c'est ce que préconise une partie de la doctrine, arguant de ce que cela correspond à la pratique⁶⁴. A première vue, une telle distinction semble appropriée: le point de vue déterminant étant celui de l'auteur de l'atteinte, il est juste qu'il soit calqué sur la pratique. Il convient toutefois, dans un même temps, de réaliser qu'une telle différenciation n'est guère justifiée en soi. L'accès gratuit au registre du commerce par le biais d'Internet rend particulièrement aisée une surveillance de ce registre⁶⁵. Il est donc à prévoir que la pratique tende progressivement vers une uniformisation du degré de surveillance des marques et des raisons de commerce.

Cette problématique est à vrai dire en grande partie oiseuse. En effet, comme on le verra⁶⁶, tant que l'inscription du signe litigieux dans un registre n'est pas suivie d'une utilisation effective, l'ayant droit ne peut en principe se faire une opinion valable du potentiel de nuisance de l'entreprise en cause, en sorte qu'il bénéficie d'un motif légitimant sa passivité. La période déterminante pour la péremption est alors suspen-

⁵⁵ A. MEIER-HAYOZ/P. FORSTMOSER, *Schweizerisches Gesellschaftsrecht*, 9^e éd., Berne 2004, 138.

⁵⁶ C. MEIER-SCHATZ, *Funktion und Recht des Handelsregisters als wirtschaftliches Problem*, RDS 1989, 440 s.

⁵⁷ A propos de cette méthode d'interprétation, voir E. A. KRAMER, *Juristische Methodenlehre*, Berne 1998, 161 s.

⁵⁸ J. SIX, *Der privatrechtliche Namensschutz von und vor Domännennamen im Internet*, Zurich 2000, 127. Plus nuancé: WIPO Arbitration and Mediation Center, affaire n° DCH2006-0003 («suisse.ch»), Jusletter 12 juin 2006, ch. 6c, qui précise que l'opinion précitée «dürfte auf jeden Fall für die Anfangszeiten des Internets gelten». Le TF refuse d'imputer aux ayants droit la connaissance automatique des noms de domaine «.ch» au motif que «l'enregistrement [de tels noms de domaine] ne fait pas l'objet d'une publication officielle» (sic! 2002, 766 consid. 5.3); voir aussi TF, sic! 2002, 860 consid. 9.

⁵⁹ Ci-dessus II/2/e/aa.

⁶⁰ Art. 933 al. 1 en corrélation avec l'art. 932 al. 2 CO.

⁶¹ En matière de marques, BRAUCHBAR (n. 25), 91 s.

⁶² PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.3.

⁶³ PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.2.3. Voir aussi TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb, où l'entreprise ayant son siège à l'étranger est assimilée à une société suisse lorsqu'elle est d'une certaine importance, qu'elle est active sur le marché suisse depuis longtemps et qu'elle y dispose d'un représentant.

⁶⁴ HULTI (n. 44), 92 n. 115.

⁶⁵ BRAUCHBAR (n. 25), 93. Selon les informations que j'ai pu recueillir auprès de l'Office fédéral du registre du commerce, la base de données «zefix» est disponible sur Internet depuis 1998.

⁶⁶ Ci-dessous II/3/d/bb/i.

due, de telle manière que c'est bien l'utilisation effective qui est décisive, et non l'inscription.

cc) L'utilisation du signe distinctif litigieux

Si la durée et l'intensité de l'utilisation de son signe sont suffisantes, l'auteur de l'atteinte peut légitimement admettre que l'ayant droit ne l'ignore pas. La connaissance d'un signe peut en tous les cas être imputée au titulaire d'un signe prioritaire lorsqu'il est utilisé sur le marché sur lequel celui-ci est actif. L'on peut en effet attendre de l'ayant droit qu'il connaisse son marché et qu'il s'aperçoive rapidement de l'apparition de produits concurrents⁶⁷, surtout si le marché en question est particulièrement ciblé et que les parties sont actives sur un territoire limité⁶⁸.

Là encore, l'étendue de l'obligation de surveillance du marché est fonction de la taille de l'ayant droit et de l'importance du signe⁶⁹. En outre, la connaissance du signe litigieux par l'ayant droit sera admise d'autant plus facilement que la durée de son utilisation aura été plus longue⁷⁰. De même, plus la commercialisation et la promotion sont intenses, et plus facilement l'on admettra que le signe n'a pu échapper à la vigilance de l'ayant droit⁷¹. Enfin, dans un secteur où les concurrents sont peu nombreux, on peut supposer que ceux-ci s'observent de manière particulièrement attentive, en sorte que l'utilisation d'un signe distinctif ne restera pas longtemps inconnue des concurrents⁷². D'une manière générale, il convient de garder à l'esprit que le point de vue est celui (objectif) de l'auteur de l'atteinte⁷³.

f) La méconnaissance non fautive

Dans des cas exceptionnels, la jurisprudence admet que la péremption peut être invoquée même en cas de méconnaissance non fautive de la violation des droits du lésé⁷⁴. Le

fondement de la péremption ne peut consister, en pareille hypothèse, dans le comportement contradictoire de l'ayant droit, puisque son inaction ne lui est pas reprochée⁷⁵. L'abus de droit repose au contraire sur l'interdiction d'une *disproportion grossière des intérêts*⁷⁶: un droit ne peut être exercé si cela entraînerait un déséquilibre choquant des intérêts en présence⁷⁷. Un tel déséquilibre existe lorsque le préjudice subi par le lésé est minime alors que l'interdiction serait particulièrement lourde de conséquences pour l'auteur de l'atteinte⁷⁸.

Il peut dès lors y avoir péremption lorsque l'auteur de la violation a un intérêt à pouvoir conserver d'importantes valeurs économiques liées à son signe, alors que l'intérêt de l'ayant droit à la suppression de l'état de fait illicite est inexistant ou proportionnellement bien moindre⁷⁹. Il ne suffit pas, à cet égard, que la valeur créée par l'auteur de la violation soit nettement plus grande que la valeur attachée au signe de l'ayant droit. Sinon, l'auteur de l'atteinte pourrait invoquer avec succès l'objection de péremption du seul fait qu'il a su établir en peu de temps une situation économique plus importante que celle du lésé⁸⁰.

En tout état de cause, une méconnaissance non fautive de l'atteinte ne pourra conduire à une péremption que dans des situations *exceptionnelles*⁸¹. Les conditions doivent être plus strictes qu'en cas de connaissance ou de méconnaissance fautive. En particulier, la durée de l'inaction doit être plus longue⁸² et la valeur créée par l'auteur de la violation plus grande⁸³.

A ma connaissance, il n'y a eu en Suisse aucun cas d'application de ce principe. Ce constat ne surprend pas. En effet, de deux choses l'une. Ou bien l'utilisation du signe litigieux est modeste au point qu'elle a légitimement pu échapper à la vigilance de l'ayant droit; mais il est alors douteux qu'une valeur appréciable ait pu être créée. Ou bien l'utilisation du signe est suffisamment importante pour permettre la création d'une valeur économique digne de protection; mais son usage prolongé ne laisse alors guère de place à une ignorance non fautive⁸⁴.

ciable ait pu être créée. Ou bien l'utilisation du signe est suffisamment importante pour permettre la création d'une valeur économique digne de protection; mais son usage prolongé ne laisse alors guère de place à une ignorance non fautive⁸⁴.

⁶⁷ DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 44 *in fine*. Voir aussi FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 35: une surveillance attentive du marché peut être attendue de la part des entreprises titulaires de signes distinctifs. D'un autre avis: E. MARBACH, SIWR III, Bâle 1996, 211, pour qui on ne peut attendre de l'ayant droit qu'il surveille continuellement le marché.

⁶⁸ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2.

⁶⁹ BRAUCHBAR (n. 25), 95.

⁷⁰ BRAUCHBAR (n. 25), 95.

⁷¹ BRAUCHBAR (n. 25), 96.

⁷² TF, sic! 1998, 320 consid. 2b.

⁷³ HILTI (n. 44), 92: «*Massgeblich für den Beginn der Verwirklichungsfrist ist ... der Zeitpunkt, der aufgrund der Tätigkeiten aus der objektivierten Sicht des Verletzten den Protest des Verletzten erwarten lässt.*»

⁷⁴ TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 4c; 73 II 183 consid. 5a *in fine*.

⁷⁵ BRAUCHBAR (n. 25), 97.

⁷⁶ ATF 117 II 575 consid. 4c; P.-A. KILLIAS, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, Lausanne 2002, n° 386; MERZ (n. 2), CC 2 N 536 (encore que ce dernier auteur paraît hésitant, car il utilise le terme «*möglicherweise*»).

⁷⁷ BAUMANN (n. 5), CC 2 N 302.

⁷⁸ H. DESCHENAUX, Le titre préliminaire du Code civil, in: *Traité de droit privé suisse*, tome II, I, Fribourg 1969, 170 s.

⁷⁹ TF, sic! 2002, 766 consid. 5.2; TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/aa; ATF 117 II 575 consid. 4c.

⁸⁰ ATF 117 II 575 consid. 4c. Voir aussi ci-dessous II/4/a.

⁸¹ BRAUCHBAR (n. 25), 98 s.

⁸² ATF 117 II 575 consid. 4c; BRAUCHBAR (n. 25), 98; MARBACH (n. 67), 212 s.; B. VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zurich 1957, LCD 7 N 13. En Allemagne, le *Bundesgerichtshof* a admis qu'une coexistence pendant 50 ans doit selon toute vraisemblance conduire à la péremption même si aucune négligence ne peut être reprochée à l'ayant droit dans sa surveillance du marché, ajoutant que 11 ans sont à cet égard insuffisants (NJW 1966, 343, spéc. 346).

⁸³ BRAUCHBAR (n. 25), 98.

⁸⁴ MERZ (n. 2), CC 2 N 536. Voir cependant FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 37,

3. La passivité prolongée de l'ayant droit

a) Principe

La passivité prolongée de l'ayant droit est l'une des conditions sine qua non de la péremption de son droit d'action⁸⁵.

Là encore, la perspective est celle de l'auteur de la violation: les prétentions du titulaire du droit sont périmées lorsque l'usurpateur peut raisonnablement et objectivement

penser, sur le vu du comportement adopté par l'ayant droit et plus particulièrement de sa passivité pendant une période prolongée, que ce dernier tolère l'atteinte à ses droits⁸⁶. L'inaction de l'ayant droit doit susciter auprès de l'auteur de l'atteinte l'impression qu'il ne croit pas vraiment à ses droits ou qu'il ne s'estime pas lésé⁸⁷.

b) *Dies a quo*

Le moment à partir duquel la passivité est à prendre en considération est celui où l'ayant droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'utilisation du signe litigieux⁸⁸.

En cas de connaissance effective, c'est ce moment qui est déterminant, même si ce n'est que plus tard que le signe litigieux fait l'objet d'une diffusion sur le marché⁸⁹. Dans l'hypothèse de la méconnaissance fautive, l'inaction de l'ayant droit est à prendre en compte à partir du moment où l'auteur de la violation pouvait admettre de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, que l'ayant droit devait avoir connaissance de la violation⁹⁰. Enfin, en cas de méconnaissance non fautive, c'est la création de la valeur économique digne de protection qui est pertinente⁹¹.

c) *Durée de l'inaction*

aa) En général

Lorsqu'il s'agit de préciser la durée à partir de laquelle la péremption peut intervenir, les avis sont partagés. Selon certaines décisions de justice et quelques auteurs, il ne peut être question de péremption qu'en présence d'une *longue* période d'inaction⁹². D'autres sources, toutefois, se montrent plus exigeantes envers l'ayant droit. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt de 1997, que «les prétentions de l'ayant droit se

périment si, dès que cela lui est possible, il ne fait pas comprendre catégoriquement à l'usurpateur qu'il entend conserver son droit d'exclusivité»⁹³. Dans le cas d'espèce, la péremption a été admise à la suite d'une inaction d'un an et demi seulement. Dans une décision plus ancienne, le Tribunal fédéral avait même exigé du lésé qu'il agisse dans l'année de la découverte de la violation⁹⁴.

Selon moi, une trop grande sévérité vis-à-vis de l'ayant droit est incompatible avec le fondement de la péremption, qui réside – rappelons-le – dans l'article 2 alinéa 2 CC. De jurisprudence constante, cette disposition ne trouve application qu'exceptionnellement, en cas d'exercice manifestement abusif de ses droits par le titulaire, en sorte que la péremption ne peut être admise qu'avec retenue voire avec grande retenue⁹⁵. En conséquence, l'on ne saurait admettre trop facilement que l'inaction du lésé s'interprète comme une tolérance au point de conduire à la péremption⁹⁶. Il convient au contraire de n'assimiler la passivité à une tolérance qu'après l'écoulement d'un laps de temps *prolongé*.

Pour SIMONE BRAUCHBAR, l'on devrait se montrer plus sévère envers l'ayant droit aujourd'hui que par le passé, en raison des rapports concurrentiels, de l'importance croissante de la marque ainsi que de la facilité accrue avec laquelle il est possible de surveiller le marché et d'agir en justice au niveau international⁹⁷. Pour ce qui est de la nature des rapports concurrentiels, je ne vois pas, pour ma part, qu'il y ait eu un changement justifiant de raccourcir la période d'inaction admise de la part du lésé⁹⁸. S'agissant de l'importance de la marque, il est vrai qu'elle est susceptible d'influer sur l'acquisition d'une valeur appréciable; comme on le verra, plus la valeur appréciable est importante et plus vite l'on pourra admettre la péremption⁹⁹. Mais cela ne devrait pas pour autant conduire

pour qui l'ignorance n'est pas fautive lorsque l'ayant droit n'utilise pas son signe sur le marché. L'hypothèse paraît à vrai dire théorique. Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant cinq ans, une marque ne mérite plus protection (art. 12 LPM). Quant aux raisons de commerce, elles ne sont protégées que si elles sont utilisées (ATF 93 II 256 consid. 2).

⁸⁵ BRAUCHBAR (n. 25), 63; PEDRAZZINI (n. 4), 502 ch. 3.1.

⁸⁶ TF, sic! 2005, 390 consid. 4.1; TF sic! 1998, 320 consid. 2a.

⁸⁷ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.4.

⁸⁸ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.

⁸⁹ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.

⁹⁰ ATF 117 II 575 consid. 5b *in initio*.

⁹¹ BRAUCHBAR (n. 25), 66.

⁹² ATF 109 II 338 consid. 2a; K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome II, 2^e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, 1090.

⁹³ TF, sic! 1998, 320 consid. 2a *in fine*. Dans ce même arrêt, le TF précise, plus loin (consid. 2b): «... il importe peu que la demanderesse ne soit pas restée inactive très longtemps, dès lors qu'elle a largement eu l'occasion de faire connaître sans détour ses intentions quant à l'utilisation de ses droits absolus.» Dans la note qui suit la publication de cet arrêt dans la sic!, I. CHERPILLOD reconnaît que, selon les circonstances, «les éventuelles tergiversations de l'ayant droit, lorsqu'il connaissait de façon certaine l'atteinte portée à ses droits, pourront conduire à la péremption lors même qu'un relativement court laps de temps se serait écoulé» (sic! 1998, 322).

⁹⁴ ATF 69 II 53 consid. 5.

⁹⁵ Ci-dessus I.

⁹⁶ KILLIAS (n. 76), n° 376; PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.

⁹⁷ BRAUCHBAR (n. 25), 68 s.

⁹⁸ D'autant que BRAUCHBAR cite, à l'appui de son opinion, GANSSER (n. 1), 125 s., qui disait la même chose en... 1955!

⁹⁹ Ci-après III/6.

à envisager d'admettre une péremption après l'écoulement d'une période trop courte, faute de quoi l'on privilégierait les grandes entreprises (capables de créer rapidement une valeur économique importante, à grands renforts de publicité) au détriment de titulaires de droits prioritaires à taille plus modeste. Quant à la facilité de surveiller le marché, elle influe sur le moment de la connaissance (réelle ou hypothétique) de l'atteinte, non sur la durée de l'inaction. Enfin, le fait de pouvoir agir plus facilement au niveau international peut tout au plus conduire à admettre moins aisément l'existence d'un motif légitime d'inaction¹⁰⁰, sans qu'il se justifie en revanche de raccourcir la durée de la passivité.

bb) Détermination de la durée d'inaction susceptible de conduire à la péremption

i) Principe

Aussi souhaitable que puisse être la détermination d'une durée fixe au regard de la sécurité du droit, une telle règle se heurterait au mécanisme de l'article 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité¹⁰¹. En raison de ce fondement, le point de savoir après quel laps de temps l'inaction conduit à la péremption dépend des circonstances de chaque cas d'espèce¹⁰². De fait, l'écoulement du temps n'est que l'un des critères permettant de retenir l'abus de droit¹⁰³. Il y a toujours pondération des différents éléments¹⁰⁴. Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de proposer de lege lata¹⁰⁵ une durée fixe au terme de laquelle la péremption devrait toujours être admise¹⁰⁶.

Lors de la révision de la loi sur la protection des marques, le législateur a renoncé en connaissance de cause de s'aligner sur le droit européen et de reprendre le délai de cinq ans qui y est prévu¹⁰⁷. On doit tenir compte de ce choix délibéré.

ii) Jurisprudence

La jurisprudence en matière de signes distinctifs admet en principe la péremption après des périodes de 4 à 8 ans¹⁰⁸ (certains disent: de 4 à 9 ans¹⁰⁹).

Pour être précis, dans la majorité des procès où une péremption a été admise, il s'était écoulé au moins 7 ans entre le moment de la connaissance (réelle ou hypothétique) et la réaction de l'ayant droit:

- plus de 10 ans (TF, sic! 2005, 883 consid. 3.3);
- une dizaine d'années (TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb);
- près de 9 ans (ATF 109 II 338 consid. 2e);
- environ 11 ans (ATF 100 II 395 consid. 3b);
- plus de 20 ans (ATF 85 II 120 consid. 9);
- 9 ans (ATF 76 II 393 spéc. 396¹¹⁰);
- 7 ans (ATF 69 II 53 consid. 5);
- plus de 15 ans (HGer Bern, RSPi 1991, 410 consid. 2a).

Dans trois cas, cependant, la péremption a été envisagée après des périodes plus courtes:

- 2 ans (TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2 et 3.3¹¹¹);
- 1 an 1/2 (TF, sic! 1998, 320 consid. 2b);
- près de 4 ans (ATF 81 II 284 consid. 2c¹¹²).

Les arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a refusé d'admettre la péremption ne sont guère parlants. Dans certains d'entre eux, l'inaction trouve sa justification dans des motifs légitimes¹¹³. Dans d'autres, le point de départ du délai n'est pas connu, en sorte que la durée d'inaction n'est pas décelable¹¹⁴. On peut cependant citer un arrêt bâlois dans lequel une attente de deux ans a été jugée insuffisante pour entraîner la péremption¹¹⁵.

iii) Doctrine

En doctrine, des avis différenciés sont émis à propos de la durée admissible de la passivité de l'ayant droit:

- L. DAVID: une attente de plus de 4 ans peut difficilement se justifier¹¹⁶;

¹⁰⁰ Ci-après II/3/d.

¹⁰¹ BRAUCHBAR (n. 25), 67.

¹⁰² TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2.

¹⁰³ ATF 117 II 575 consid. 5c; PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.5.

¹⁰⁴ Ci-après II/6.

¹⁰⁵ *De lege ferenda*, voir la proposition de M. RITSCHER/L. DAVID, *Unterwegs zum Kennzeichenrecht*, in: 125 ans de dépôts de marques, sic! Sondernummer, 184 (5 ans dès la connaissance, comme en droit européen).

¹⁰⁶ BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 274. Voir cependant KILLIAS (n. 76), n° 390-393, qui suggère un délai fixe de 5 ans.

¹⁰⁷ DAVID (n. 32), *Vorbemerkungen zum 3. Titel N 42*.

¹⁰⁸ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; WILLI (n. 5), Vor 52 N 62.

¹⁰⁹ DAVID (n. 3), 76; KILLIAS (n. 76), n° 389. Voir cependant PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.5, qui fait une autre lecture de la casuistique: selon la jurisprudence, une inaction d'environ 8 ans et plus entraîne la péremption.

¹¹⁰ Le TF avait ici renvoyé l'affaire à l'instance cantonale, en précisant qu'une inaction de 9 ans devait entraîner la péremption à moins qu'elle ne soit justifiée par des motifs valables; il appartenait à l'instance cantonale de déterminer si de tels motifs légitimes de l'inaction pouvaient être décelés dans le cas d'espèce (sur cette problématique voir ci-après II/3/d).

¹¹¹ Le TF parle ici, il est vrai, de «cas limite» (consid. 3.3).

¹¹² Comme dans l'arrêt évoqué en n. 110, le TF a ici renvoyé l'affaire à l'instance cantonale pour qu'il soit vérifié si cette période d'inaction reposait ou non sur des motifs justifiés.

¹¹³ ATF 98 II 138 consid. 3 (trois ans); 88 II 176 consid. 3 (1 an 1/2).

¹¹⁴ ATF 93 II 40 consid. 2c (5 ans depuis l'inscription de la raison de commerce litigieuse au registre du commerce; mais le TF ne prend pas en compte cette inscription comme dies a quo pertinent: cf. ci-dessus n. 50); 79 II 305 (cf. là aussi ci-dessus n. 50).

¹¹⁵ OGer Basel-Landschaft, RSPIDA 1973, 165 consid. 3.

¹¹⁶ DAVID (n. 32), *Vorbemerkungen zum 3. Titel N 46*.

– G. GANSSER: une attente de 2 à 3 ans ne devrait guère fonder une péremption¹¹⁷;

¹¹⁷ GANSSER (n. 1), 121.

¹¹⁸ HILTI (n. 44), 92. Ailleurs, le même auteur écrit que la péremption du droit fondé sur une raison de commerce ne se périment en règle générale qu'après au moins 6 à 8 ans (CH. HILTI, Paradigmenwechsel im Firmenrecht – Registrierung rein beschreibender Firmen ohne Firmenschutz, Reprax 2006, n. 47).

¹¹⁹ KILLIAS (n. 76), n° 390-393.

¹²⁰ MARBACH (n. 67), 211.

¹²¹ Je songe à des situations où seraient réunis les éléments suivants: bonne foi initiale (et non pas subséquente) et solide, valeur appréciable importante (et préjudice peu important pour le lésé), grande visibilité de l'utilisation du signe par le défendeur (en sorte que la connaissance effective par l'ayant droit est presque certaine) et, bien sûr, absence de tout motif légitime d'inaction. Sur la pondération des critères, cf. ci-dessous II/6.

¹²² Sans cela, le délai de péremption pourrait être plus court que le laps de temps consenti à l'ayant droit pour requérir des mesures provisionnelles (voir R. SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, sic! 2005, 356 s.), ce qui serait pour le moins curieux, sinon aberrant.

¹²³ ATF 109 II 338 consid. 2a *in fine*; TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3a *in fine*; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 278.

¹²⁴ HGer Zürich, ZR 1952, n° 76 consid. 3: une période de 22 ans d'inaction a été considérée comme justifiée en raison de l'utilisation très modeste que la défenderesse faisait de son signe. Comme on le verra (ci-après II/4/b), la péremption doit en pareille hypothèse également être rejetée faute pour l'auteur de la violation d'avoir créé une valeur appréciable.

¹²⁵ BRAUCHBAR (n. 25), 69, texte à n. 364.

¹²⁶ MERZ (n. 2), CC 2 N 532: pour que l'on puisse parler de péremption, il faut une atteinte aux droits du demandeur.

¹²⁷ BRAUCHBAR (n. 25), 71 n. 375.

¹²⁸ TF, sic! 2002, 851 consid. 4.

¹²⁹ Je parle improprement de «délai de péremption» pour désigner le laps de temps pendant lequel l'ayant droit est en devoir de réagir s'il veut échapper à la péremption de son droit d'action.

¹³⁰ Cf. ci-dessus II/2.

¹³¹ DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 48.

¹³² ATF 117 II 575 consid. 5b/bb *in fine*.

¹³³ ATF 117 II 575 consid. 5b/bb.

¹³⁴ ATF 117 II 575 consid. 5b/bb; PEDRAZZINI (n. 4), 503 consid. 3.1.2.

¹³⁵ ATF 109 II 338 consid. 2a.

– CH. HILTI: en l'absence de motifs particuliers, une période d'inaction de 8 ans ou plus devrait suffire pour conduire à la péremption¹¹⁸;

– P.-A. KILLIAS: la péremption intervient après l'écoulement d'une période de 5 ans¹¹⁹;

– E. MARBACH: la péremption ne peut guère être admise avant 5 ans et difficilement être refusée après 10 ans¹²⁰.

iv) Opinion personnelle

Compte tenu du fondement de la péremption, il me paraît indiqué de postuler un délai indicatif de cinq ans. Dans certains cas, qui devraient demeurer rares¹²¹, une durée légèrement inférieure devrait pouvoir entraîner la péremption. Mais des délais de moins de trois ou quatre ans ne devraient selon moi jamais conduire à la péremption¹²².

d) Les motifs susceptibles de légitimer l'inaction

aa) Principe

Le lésé ne commet pas d'abus de droit lorsqu'il est en mesure de légitimer son inaction¹²³. A ce titre, même une très longue attente peut le cas échéant se révéler justifiée¹²⁴.

Tant que la passivité de l'ayant droit est légitimée par un motif justifié, l'inaction n'est pas prise en compte. La période concernée est soustraite du laps de temps pendant lequel l'ayant droit est en devoir de réagir s'il veut échapper à la péremption de son droit d'action¹²⁵.

La présence de motifs susceptibles de légitimer la passivité du lésé ne doit pas être confondue avec la situation où aucune violation n'est (encore) survenue; dans ce dernier cas de figure, une réaction n'est de toute manière pas possible, en sorte que l'on ne se trouve pas dans une problématique relevant de la péremption¹²⁶. Ainsi, une atteinte sur-

venue uniquement à l'étranger n'est pas constitutive d'une violation des droits du lésé en Suisse¹²⁷. De même, l'utilisation d'une marque pour des produits différents ne constitue pas une violation – en dehors du cas de la marque de haute renommée – en sorte que l'inaction du demandeur ne peut lui être reprochée¹²⁸.

En outre, il ne peut être question de motifs légitimes d'inaction qu'une fois la violation connue du lésé ou supposée connue de lui: avant que l'atteinte ne soit reconnaissable par l'ayant droit, le «délai de péremption»¹²⁹ ne commence pas à courir¹³⁰.

La preuve de tels motifs légitimes doit être apportée par le demandeur qui tente de faire échec à l'objection de péremption¹³¹.

Là encore, c'est le point de vue de l'auteur de la violation qui est décisif¹³².

bb) Les différents motifs légitimes

i) Appréciation des conséquences de l'atteinte

L'ayant droit peut rester inactif aussi longtemps que cela se justifie pour évaluer si les conséquences économiques de la violation rendent une réaction nécessaire et utile. Même si le risque de confusion est manifeste, le titulaire du signe le plus ancien doit être autorisé à observer dans un premier temps la manière dont la co-existence des signes évolue ainsi que son influence sur le marché¹³³.

Un tel temps de réflexion doit en particulier être reconnu à l'ayant droit lorsque l'ampleur de l'activité de l'auteur de l'atteinte n'est pas encore connue, de telle sorte que le potentiel de nuisance de ce dernier ne peut être évalué¹³⁴. Avant d'agir en justice, le titulaire des droits prioritaires doit avoir préalablement été en mesure d'apprécier l'importance de la violation et les inconvénients qui en résultent pour lui¹³⁵; il doit savoir si le signe adverse est véritablement

incompatible avec le sien au point d'engendrer un dommage sérieux¹³⁶. Il est dès lors légitimé à attendre de connaître les implications concrètes de la coexistence des signes distinctifs en présence¹³⁷, notamment la survenance ou non de cas de confusion¹³⁸. L'attente se justifie plus particulièrement en ce qui concerne les raisons de commerce, où l'on ne perçoit souvent qu'après l'écoulement d'une période relativement longue les implications de leur coexistence¹³⁹.

D'une manière générale, on reconnaît à l'ayant droit un laps de temps raisonnable pour se livrer à l'observation en question¹⁴⁰. Il n'est pas possible de fixer à cet égard une durée déterminée, car tout dépend du cas d'espèce. Certaines circonstances justifieront une attente plus longue. Ainsi, le fait que l'auteur de l'atteinte déploie une activité réduite justifie l'absence de réaction aussi longtemps que l'ayant droit est légitimé à en déduire que le caractère modeste de l'activité concurrentielle n'est pas de nature à lui porter préjudice¹⁴¹. Il en va de même lorsque l'auteur de l'atteinte n'est pas actif dans le même domaine que l'ayant droit¹⁴² ou à tout le moins lorsqu'on ne sait pas encore si le défendeur déploiera une véritable activité concurrente¹⁴³. En outre, l'on doit en principe consentir à l'ayant droit un temps d'observation plus long lorsque la violation consiste dans l'utilisation d'un signe modifié plutôt que dans l'usage d'un signe identique¹⁴⁴; le titulaire du droit prioritaire aura alors en effet un intérêt légitime à analyser si la divergence des signes permet au public de faire la différence entre les produits ou services en présence ou si leur similitude entraîne au contraire des confusions. Par ailleurs, on se montrera plus indulgent à l'égard d'une entreprise de taille modeste¹⁴⁵, de même qu'envers un lésé dont le siège ou le domicile est à l'étranger¹⁴⁶. Enfin, on s'atten-

dra à une réaction plus rapide en matière de biens de luxe qu'en présence d'articles de consommation courante¹⁴⁷.

Seule l'utilisation effective du signe litigieux étant de nature à permettre à l'ayant droit de s'adonner à l'évaluation appropriée de son éventuel préjudice, l'enregistrement du signe adverse au registre des marques ou au registre du commerce ne suffit pas à faire courir la période déterminante pour la péremption¹⁴⁸.

ii) Appréciation des chances de succès d'un procès

L'ayant droit doit être autorisé à analyser les aspects juridiques du cas avant de réagir¹⁴⁹. Plus particulièrement, il doit examiner s'il y a similitude des signes et des produits ou services pour évaluer les chances de succès d'un procès¹⁵⁰. Ce type de démarche suppose en principe le recours à un spécialiste (agent de marques, avocat)¹⁵¹. L'on admettra que l'ayant droit consacre plus de temps à l'examen de ces questions lorsque la situation n'est pas claire que dans l'hypothèse où l'existence d'un risque de confusion est manifeste¹⁵². Il est en particulier légitime

(dans ce sens également: VON BÜREN [n. 82], LCD 6 N 11 *in fine*). Voir aussi ATF 80 II 281 consid. 5 *in fine* (le demandeur n'a fait valoir son droit au nom qu'une fois que le nombre des membres de l'association défenderesse a augmenté).

¹⁴² TF, RSPI 1989, 35 consid. 2b; ATF 76 II 393, spéc. 397; 73 II 110 consid. 3. Cette remarque est avant tout pertinente en matière de raisons de commerce, où une atteinte est retenue même lorsque les sociétés en présence sont actives dans des domaines différents (TF, sic! 2004, 327 consid. 2.3; TF, sic! 2003, 142 consid. 1.1; TF, sic! 2000, 399 consid. 3c). Pour les marques, en revanche, en raison du principe de spécialité, l'absence de similarité de produits ou de service entraîne l'absence d'atteinte (hormis le cas des marques de haute renommée), en sorte que la question de l'éventuel motif légitimant l'inaction ne se pose pas (cf. ci-dessus II/3/d/aa); BRAUCHBAR (n. 25), 70 s.

¹⁴³ PEDRAZZINI (n. 4), 503 consid. 3.1.2.

¹⁴⁴ Voir TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.2.

¹⁴⁵ WILLI (n. 5), Vor 52 N 64. Avant de se lancer dans un procès coûteux, une telle entreprise doit se voir reconnaître un temps de réflexion suffisant. Certes, les finances modestes n'empêchent pas que l'ayant droit notifie à l'auteur de l'atteinte une mise en demeure; BRAUCHBAR (n. 25), 77. Voir toutefois à ce propos *infra* II/3/d/bb/v.

¹⁴⁶ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.2; WILLI (n. 5), Vor 52 N 64. *Contra*: BRAUCHBAR (n. 25), 77-78, qui observe que la mondialisation du commerce ne justifie pas que l'entreprise étrangère consacre plus de temps qu'une entreprise locale à l'observation du marché, du moins lorsqu'il s'agit d'une entreprise active sur un plan international.

¹⁴⁷ BRAUCHBAR (n. 25), 71; TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.3 (on peut s'attendre à une réaction rapide s'agissant du marché du pain).

¹⁴⁸ DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 43.

¹⁴⁹ Voir M. STREULI-YOUSSEF, Zur Dringlichkeit bei vorsorglichen Massnahmen, in: 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, 307: «Bis der Antragsteller sich Klarheit darüber verschaffen kann, ob eine Verletzung als Rechtsverletzung qualifiziert werden kann, kann erfahrungsgemäss längere Zeit vestreichen, wenn aufwendige und zeitraubende Abklärungen erforderlich sind.»

¹⁵⁰ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.1.

¹⁵¹ BRAUCHBAR (n. 25), 73.

¹⁵² ATF 117 II 575 consid. 5b/bb. A vrai dire, lorsque le risque de confusion est manifeste, le défendeur devrait avoir de la peine à démontrer sa bonne foi initiale, en sorte que la péremption devrait être re-

¹³⁶ ATF 98 II 138 consid. 3.

¹³⁷ ATF 79 II 305 consid. 2a.

¹³⁸ TE, ZR 1956, n° 58 consid. 5, 111; BRAUCHBAR (n. 25), 71.

¹³⁹ ATF 88 II 176 consid. 3. De plus, en comparaison du droit des marques, le droit des raisons de commerce présente cette particularité qu'il ne connaît pas le principe de spécialité, en sorte que les titulaires de raisons sociales peuvent interdire l'usage de raisons similaires ou identiques même aux non-concurrents. Or très souvent, les titulaires ne réagissent pas, constatant que les signes coexistent paisiblement; HILTI (n. 118), 14.

¹⁴⁰ VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 12 («ein gutes Mass Zeit»); FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 36 («eine mässige Zeit»).

¹⁴¹ ATF 76 II 393, spéc. 397; HGer Zürich, ZR 1952, n° 76 consid. 3, qui ajoute avec raison qu'en pareille hypothèse, la défenderesse ne peut de toute manière pas avoir créé une valeur économique appréciable

connue moins aisément que dans le cas inverse: cf. ci-dessous II/5/b/bb.

¹⁵³ TF, ZR 1956, n° 58 consid. 5, 111.

¹⁵⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 73.

¹⁵⁵ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.2.

¹⁵⁶ TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3d; ATF 98 II 138 consid. 3; BRAUCHBAR (n. 25), 75; WILLI (n. 5), Vor 52 N 64.

¹⁵⁷ ATF 98 II 138 consid. 3; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 278, qui exigent toutefois des mises en demeure tous les deux à trois ans. *Contra*: FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 38 et 41: on doit s'attendre de partenaires commerciaux réguliers qu'ils réagissent plus vite que des tiers quelconques.

¹⁵⁸ ATF 98 II 138 consid. 3. Dans un sens proche: TF, sic! 1997, 205 consid. 2: on peut comprendre que le demandeur n'ait pas ouvert action contre la défenderesse tant que son père siégeait au conseil d'administration de celle-ci (cf. aussi OGer Zürich, sic! 1997, 201 consid. 7).

¹⁵⁹ TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3b; BRAUCHBAR (n. 25), 73 s.

¹⁶⁰ Voir ci-dessus II/3/d/aa. De même en présence d'un accord de coexistence: HILTI (n. 44), 91; C. MARADAN, Les accords de coexistence en matière de marques, Lausanne 1994, 51.

¹⁶¹ ATF 73 II 183 consid. 5a; GANSSER (n. 1), 117 s. *Contra*: BRAUCHBAR (n. 25), 77, qui estime que s'il est légitimé à surseoir à l'introduction d'une action en justice, le lésé doit néanmoins notifier à l'auteur de la violation une mise en demeure. A ce propos, voir ci-après II/3/d/cc.

¹⁶² HGer Zürich, ZR 1952, n° 76 consid. 3: pendant les années de guerre et les premières années d'après-guerre, les titulaires de marques avaient d'autres soucis que d'intenter des procès en interdiction; CJ Genève, SJ 1952, 426; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 278. *Contra*: ATF 85 II 120 consid. 9: les troubles politiques, les événements liés à la guerre et à la mobilisation n'excusent pas l'attente; dans ce sens également VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 13 et BRAUCHBAR (n. 25), 76 s., qui réservent tout au plus le cas où le pays du siège de l'ayant droit est lui-même en guerre.

¹⁶³ PEDRAZZINI (n. 4), 503 ch. 3.1.3; KILLIAS (n. 76), n° 394.

¹⁶⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 75.

¹⁶⁵ ATF 98 II 138 consid. 3 in fine; DESCHENAUX (n. 78), 175.

¹⁶⁶ ATF 109 II 338 consid. 2a.

¹⁶⁷ TROLLER (n. 38), 758 n. 141; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.4. Plus nuancée: BRAUCHBAR (n. 25), 79, qui n'exige la mise en demeure que dans les cas où il y a doute sur l'état de fait déterminant et dans ceux où les motifs de l'attente résident dans la personne de l'ayant droit (manque de ressources, siège à l'étranger).

que l'ayant droit attende l'issue d'une procédure judiciaire menée contre un tiers dans un contexte comparable¹⁵³.

De même, le lésé doit pouvoir consacrer du temps à la recherche des éléments de preuve nécessaires au gain de son éventuel procès¹⁵⁴.

iii) Recherche d'un arrangement

L'espoir de parvenir à un arrangement avec l'auteur de l'atteinte est un motif qui légitime l'absence d'action en justice¹⁵⁵. Ainsi, des pourparlers transactionnels menés de bonne foi justifient toujours l'inaction judiciaire¹⁵⁶.

iv) Respect de relations d'affaires existantes

La passivité du lésé peut être légitimée par le fait que les parties entretiennent des relations commerciales¹⁵⁷. En pareille hypothèse, en effet, il peut se justifier que l'ayant droit agisse avec circonspection, pour ménager autant que faire se peut les bonnes relations entre les parties¹⁵⁸. En revanche, le fait que le défendeur ait été le preneur de licence ou le représentant exclusif de l'ayant droit ne constitue pas un motif légitime d'inaction, comme on l'a soutenu ici ou là¹⁵⁹, car en pareille hypothèse, il n'y a pas d'atteinte¹⁶⁰.

v) Manque de ressources

Le manque de ressources financières peut être constitutif d'un motif légitime d'inaction, du moins lorsque le défendeur est au courant de cette circonstance¹⁶¹.

vi) Troubles politiques, guerre, mobilisation

Les troubles politiques, en particulier les périodes de guerre, justifient un atermoiement plus long qu'en temps normal¹⁶².

¹⁶⁸ Sur cette notion, voir ci-après II/5/b/cc.

¹⁶⁹ DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 45; VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 14; FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 36 et 41.

vii) Procédés dilatoires de la part de l'auteur de l'atteinte

Des procédés dilatoires de la part de l'auteur de l'atteinte constituent des motifs susceptibles d'excuser l'inaction du lésé¹⁶³. Ainsi, la promesse (non tenue) de l'auteur de la violation selon laquelle il mettrait un terme au comportement incriminé légitime la passivité de l'ayant droit qui s'y fie¹⁶⁴.

A l'opposé, le fait que l'ayant droit tarde à agir dans l'idée de profiter de la renommée que l'auteur de la violation fait acquérir à son signe plaidera contre le caractère légitime de l'attente¹⁶⁵.

cc) Nécessité d'une ou plusieurs mises en demeure?

Pour le Tribunal fédéral, même s'il existe des motifs qui légitiment en soi l'inaction du lésé, celui-ci doit mettre l'auteur de la violation en demeure suffisamment tôt, afin que ce dernier sache que l'ayant droit réprouve son comportement et s'attende à une action en justice en cas de continuation¹⁶⁶. Ce point de vue rejoint celui d'une partie de la doctrine, qui estime qu'une mise en demeure s'impose toujours ou presque toujours en pareille situation¹⁶⁷.

De fait, la mise en demeure revêt un rôle primordial en matière de péremption: en principe, elle a pour vertu d'*interrompre* le «délai de péremption», c'est-à-dire la période au cours de laquelle on attend de l'ayant droit qu'il réagisse vis-à-vis de l'auteur de la violation. Toutefois, un nouveau «délai» commence à courir à partir de la mise en demeure; la bonne foi peut refaire surface ultérieurement, sous forme de *bona fides superveniens*¹⁶⁸. En effet, si la mise en demeure reste sans suite judiciaire, l'auteur de la violation peut à nouveau se convaincre de toute bonne foi de ce que son comportement est en réalité toléré¹⁶⁹.

La mise en demeure peut certes être répétée¹⁷⁰. Mais même des mises en demeure périodiques ne sont pas de nature à légitimer l'inaction indéfiniment¹⁷¹. Au contraire, la répétition d'interpellations non suivies d'effet peut conforter l'auteur de l'atteinte dans la conviction que l'ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice¹⁷². De fait, la pratique de mises en demeure «light», c'est-à-dire émises sans volonté réelle de les valider dans un procès, est courante¹⁷³, en sorte que les destinataires de tels écrits savent qu'ils n'ont pas nécessairement à les prendre pour argent comptant.

Si la première mise en demeure a ainsi pour effet de faire courir un nouveau «délai de péremption»¹⁷⁴, on ne peut pas être aussi catégorique à propos des suivantes¹⁷⁵. Au fil du temps, leur destinataire aura tendance à les prendre de moins en moins au sérieux. S'il est sans doute exagéré d'affirmer que l'ayant droit ne doit pas attendre trop longtemps, après des mises en demeure infructueuses, avant d'ouvrir action¹⁷⁶, il est en revanche certain qu'il ne pourra attendre indéfiniment en se berçant de l'illusion que ses interpellations répétées le prémuniraient à jamais contre la péremption¹⁷⁷.

Ces réflexions me conduisent à une attitude critique envers la jurisprudence citée au début de cette rubrique. Exiger de l'ayant droit qu'il mette l'auteur de la violation en demeure alors même qu'il n'est pas en position de faire suivre son interpellation rapidement d'un procès (puisqu'il est au bénéfice d'un motif légitime d'inaction) risque de se révéler contre-productif. En effet, comme on l'a vu, une mise en demeure non suivie d'effet peut être interprétée comme le signe d'un abandon de toute volonté sérieuse d'agir en justice, surtout si la mise en demeure fait l'objet de répétitions régulières. En conséquence, lorsque la passivité momentanée de l'ayant

droit résulte d'un motif légitime, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de le contraindre à interpellier son contracteur.

4. Valeur économique appréciable¹⁷⁸

a) En général

Pendant la durée de la tolérance, l'auteur de la violation doit avoir créé une valeur patrimoniale appréciable¹⁷⁹. N'importe quelle position concurrentielle du défendeur ne suffit pas¹⁸⁰. Au contraire, l'auteur de la violation doit avoir acquis une position concurrentielle telle que les désavantages qui résulteraient pour lui de l'abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé l'inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard¹⁸¹.

Il s'agit là de l'un des éléments essentiels de la péremption. Il ne peut y être renoncé¹⁸². Un abus de droit ne peut en effet être retenu que si l'invocation tardive de ses droits par le lésé entraîne pour le défendeur un préjudice qu'il n'aurait pas subi si le lésé avait agi à temps¹⁸³. On a affaire ici à une différence fondamentale par rapport à l'institution de la prescription, où le seul écoulement du temps entraîne la déchéance des droits du lésé, indépendamment du préjudice que subirait l'auteur de l'atteinte en cas d'admission de l'action¹⁸⁴.

A l'inverse, la valeur appréciable créée par l'auteur de l'atteinte ne suffit jamais, à elle seule, pour entraîner la péremption. Sinon, l'on favoriserait de manière inéquitable les grosses entreprises, susceptibles de créer rapidement une valeur économique appréciable en faisant connaître leur signe au moyen d'une réclame massive¹⁸⁵.

Quoi qu'il en soit, il convient de tenir compte du fait que la péremption tend à une protection de la

¹⁷⁰ SPIRO (n. 37), 1530. Selon TROLLER (n. 38), 758, elle n'a pas à l'être. Dans ce sens également: CH. WILLI, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, PJA 199, 1381.

¹⁷¹ ATF 100 II 395 consid. 3b; VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 12.

¹⁷² PEDRAZZINI (n. 4), 503 s. ch. 3.1.5; WILLI (n. 5), Vor 52 N 64; SPIRO (n. 37), 1528: «Auch wenn er Widerspruch erhoben hat, bleibt allerdings die Rechtslage oft unsicher, wird der Wille des angeblichen Berechtigten, sich durchzusetzen, je länger er zögert, desto zweifelhafter, der Verlust desjenigen aber, der ihm schliesslich unterliegt, immer grösser».

¹⁷³ BRAUCHBAR (n. 25), 125: «Da die Verwarnung ein kostengünstiges Mittel ist, um vorläufig der Verwirkung der Rechte entgegenzuwirken und sich Optionen offen zu halten, wird oft verwarnet, ohne dass der Berechtigte sich zur tatsächlichen Rechtsverfolgung entschlossen hätte.»

¹⁷⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 79.

¹⁷⁵ Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 124: «Dabei ist unbestritten, dass die regelmässig wiederholte Verwarnung dem Eintritt der nachträglichen Gutgläubigkeit entgegensteht.»

¹⁷⁶ Dans ce sens pourtant: GANSSER (n. 1), 121. Dans le même ordre d'idées: MERZ (n. 2), CC 2 N 538, pour qui la protestation du défendeur à réception de la mise en demeure devrait amener le lésé à ouvrir action dans un avenir proche.

¹⁷⁷ WILLI (n. 170), 1381.

¹⁷⁸ En allemand, le terme consacré est «wertvoller Besitzstand» (cf. ATF 117 II 575 consid. 4a; on voit également apparaître, parfois, le terme de «Vermögenswert»: ATF 100 II 395 consid. 3a). En français, le TF utilise l'expression «position digne de protection» (sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; sic! 1999, 132 consid. 5b/aa) ou «situation acquise» (ATF 73 II 183 consid. 5a). Au JdT, «wertvoller Besitzstand» est traduit par «valeur appréciable» (JdT 1992 I 37). La doctrine francophone parle de «situation économique digne de protection» (KILLIAS [n. 76], n° 395; CHERPILLOD [n. 93], 322), de «valeurs économiques» (DESCHENAUX [n. 78], 174) ou de «situation acquise» (TROLLER [n. 92], 1091). J'utiliserai pour ma part de préférence les termes de valeur (économique ou patrimoniale) appréciable, qui me paraissent le plus aptes à rendre l'idée de «wertvoller Besitzstand».

¹⁷⁹ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2.

¹⁸⁰ ATF 117 II 575 consid. 6a.

¹⁸¹ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; ATF 117 II 575 consid. 6a.

¹⁸² TF, sic! 2005, 883 consid. 3.4.

¹⁸³ BRAUCHBAR (n. 25), 20.

¹⁸⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 37.

¹⁸⁵ BAUMANN (n. 5), CC 2 N 417.

¹⁸⁶ PEDRAZZINI (n. 4), 506 consid. 3.3.3. A en croire SPIRO (n. 37), 1527, la valeur appréciable sera en règle générale donnée «weil die Parteien ohnehin um wertlose Dinge kaum teure Prozesse führen werden» (observation qui ne correspond toutefois pas toujours à la pratique judiciaire).

¹⁸⁷ BRAUCHBAR (n. 25), 103; PEDRAZZINI (n. 4), 504 ch. 3.3.2.

¹⁸⁸ TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; ATF 117 II 575 consid. 6a; 73 II 183 consid. 5a.

¹⁸⁹ PEDRAZZINI (n. 4), 505 ch. 3.3.2: une telle exigence est trop sévère.

¹⁹⁰ ATF 109 II 338 consid. 2d; BRAUCHBAR (n. 25), 104.

¹⁹¹ ATF 109 II 338 consid. 2a.

¹⁹² TF, RSPI 1989, 35 consid. 2a.

¹⁹³ BRAUCHBAR (n. 25), 106 s.; TROLLER (n. 92), 1091.

¹⁹⁴ Il va de soi, cependant, que la notoriété éventuelle du signe peut faciliter l'admission d'une valeur appréciable (cf. TF, sic! 1999, 132 consid. 5b/bb où il est dit que la Banque Audi «a acquis, dans le secteur bancaire, une notoriété suffisante pour se faire reconnaître comme la banque suisse d'un groupe international animé essentiellement par une famille libanaise dont le patronyme est Audi, au point que ses clients associent son activité à son sigle dont ce patronyme constitue l'élément distinctif»).

¹⁹⁵ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.4. Ce point de vue est critiqué par BRAUCHBAR (n. 25), 104 s., qui estime qu'il conviendrait de se montrer plus sévère quant à l'exigence de valeur appréciable. Pour ma part, la formule du TF me paraît juste: les notions d'inconvénients *sérieux* et de diminution *notable* des ventes me semblent tenir suffisamment compte du fait que la valeur ne doit pas être quelconque. Pour le surplus, je rappelle que la barre ne doit pas être fixée trop haut en ce domaine (ci-dessus II/4/a).

¹⁹⁶ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.4; MARBACH (n. 67), 212. Il n'en reste pas moins que les éléments quantitatifs jouent souvent un rôle prépondérant dans la reconnaissance d'une valeur appréciable: voir HGer Bern, RSPI 1991, 410 consid. 2a, où la valeur appréciable a été tirée du chiffre d'affaires important de la défenderesse et du fait qu'elle employait une dizaine ou une quinzaine de collaborateurs. A l'inverse, ce même tribunal a considéré comme douteux qu'un chiffre d'affaires de moins de fr. 2000.- par mois soit suffisant pour que l'on soit en présence d'une valeur appréciable: HGer Bern, sic! 1997, 164 consid. 5c.

¹⁹⁷ PEDRAZZINI (n. 4), 505 s. ch. 3.3.2, approuvé par BRAUCHBAR (n. 25), 106.

¹⁹⁸ BRAUCHBAR (n. 25), 109; FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 29.

¹⁹⁹ BRAUCHBAR (n. 25), 110.

²⁰⁰ BRAUCHBAR (n. 25), 110.

confiance et non à celle de la possession. L'exigence de la valeur appréciable tend avant tout à éviter l'invocation de la péremption d'une manière contraire à la bonne foi. Pour ces motifs, il y a lieu de ne pas poser d'exigences trop strictes à l'égard de cette condition¹⁸⁶.

b) La notion de valeur appréciable

N'importe quelle valeur attachée au signe du défendeur ne suffit pas. La valeur doit être appréciable¹⁸⁷.

Selon le Tribunal fédéral, le signe de l'auteur de la violation doit s'être imposé auprès du public comme une référence à son entreprise, grâce à son utilisation prolongée et non perturbée, et l'auteur de la violation doit se trouver de ce fait dans une position concurrentielle avantageuse¹⁸⁸. La notion d'imposition sur le marché n'est sans doute pas heureuse¹⁸⁹. En aucun cas ne doit-elle être confondue avec le concept similaire utilisé à l'article 2 lettre a LPM, dont la signification est autre¹⁹⁰. Ce que l'on exige, dans notre contexte, c'est que les clients du défendeur attribuent le signe depuis longtemps au défendeur lui-même ou à ses produits ou services¹⁹¹.

Ailleurs, le Tribunal fédéral a affirmé que l'emploi prolongé du signe litigieux devait lui avoir «conféré ... une notoriété et ... fait acquérir à son titulaire une valeur patri-

moniale qu'il ne peut être tenu d'abandonner sans autre»¹⁹². Le terme de notoriété devrait être évité dans ce contexte, car il risque de susciter une association erronée avec la marque notoirement connue (art. 3 al. 2 let. b LPM)¹⁹³. De fait, la valeur digne de protection que l'auteur de la violation a acquise du fait de l'utilisation inattaquée de son signe ne doit pas nécessairement atteindre un degré de notoriété particulier¹⁹⁴.

En somme, l'on est en présence d'une valeur appréciable dès que le signe litigieux ne peut être remplacé par un autre sans inconvénients sérieux, c'est-à-dire lorsque sa substitution entraînerait une diminution notable des ventes¹⁹⁵. A cet égard, les aspects quantitatifs (chiffre d'affaires etc.) ne sont pas seuls décisifs; il convient également de tenir compte d'éléments qualitatifs, telle que l'importance stratégique de l'offre concernée¹⁹⁶. Ainsi, il n'est pas indispensable de démontrer l'existence d'un grand cercle de clients ou la diffusion d'une publicité massive, surtout si l'auteur de l'atteinte est actif dans un domaine très spécialisé¹⁹⁷. Le chiffre d'affaires ne peut de toute manière pas être apprécié dans l'absolu, mais doit être évalué en fonction de la grandeur de l'entreprise¹⁹⁸.

La valeur liée à l'exploitation d'un signe augmente le plus souvent au fil du temps. Ainsi, plus l'utilisation du signe litigieux aura duré longtemps, et plus facilement il devrait avoir débouché sur une valeur appréciable¹⁹⁹. Toutefois, il ne s'agit pas là d'une règle absolue²⁰⁰. Parfois, même l'écoulement d'une longue période ne suffit pas pour créer une valeur appréciable²⁰¹. De fait, il n'y a en principe pas de valeur appréciable lorsque le signe n'est pas utilisé ou ne l'est que de manière sporadique²⁰². A l'inverse, une campagne publicitaire intensive peut conduire assez rapidement à l'acquisition d'une valeur appréciable²⁰³. Lorsque la valeur appréciable a été créée en peu de temps, il

²⁰¹ VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 11, qui cite une décision du HGer Zürich, ZR 1952, n° 76 consid. 3 où la péremption avait été refusée malgré une utilisation du signe du défendeur pendant 22 ans. *Contra*: TROLLER (n. 92), 1089: «... celui qui a utilisé un signe pendant plusieurs années pour individualiser son entreprise a forcément créé une situation acquise par rapport à ce signe.»

²⁰² DAVID (n. 32), Vorbemerkungen zum 3. Titel N 45.

²⁰³ DAVID (n. 3), 76. Selon ce même auteur (SIWR I/3, Bâle/Genève/Munich 2005, 360), une valeur appréciable ne peut jamais s'établir en quelques mois. La pratique montre toutefois qu'une réclame

y a toutefois lieu de se montrer strict dans l'examen de la bonne foi de l'auteur de l'atteinte²⁰⁴.

c) *La preuve de la valeur appréciable*

La preuve de la valeur appréciable doit être apportée par la partie qui invoque la péremption²⁰⁵. Il convient de ne pas poser d'exigences trop strictes quant à cette preuve²⁰⁶.

Les éléments de preuve ou indices de la valeur appréciable sont ceux qui correspondent à sa définition, en sorte que l'on peut renvoyer à la rubrique précédente²⁰⁷. Ajoutons que la faillite de la défenderesse constituera un indice en défaveur de la reconnaissance d'une valeur appréciable²⁰⁸. Quant au montant des prétentions en dommages-intérêts de la demanderesse, il ne devrait pas être pris en compte²⁰⁹.

d) *Le moment décisif pour la prise en compte de la valeur appréciable*

La valeur créée postérieurement à la réaction de l'ayant droit est sans pertinence²¹⁰. La valeur appréciable doit au contraire exister au moment de la première intervention du lésé²¹¹, car elle doit avoir été réalisée de bonne foi²¹². Toutefois, des preuves portant sur la période postérieure à cette réaction (p.ex. une étude démoscopique) peuvent tenir lieu d'indices permettant de faire des déductions quant à la valeur acquise durant la période décisive²¹³.

e) *La mise en balance des intérêts en présence*

Comme on l'a vu²¹⁴, la valeur appréciable créée par le défendeur ne peut entraîner la péremption que si les inconvénients liés à l'abandon de son signe sont tels qu'ils justifient d'imposer au demandeur la **déchéance** de son droit d'action. Le juge doit donc procéder à une certaine mise en balance des intérêts en présence.

L'instruction doit dès lors porter sur différents aspects²¹⁵:

- quelle position concurrentielle le défendeur a-t-il acquise en relation avec l'utilisation du signe litigieux²¹⁶?
- quelle atteinte subirait cette position si on interdisait au défendeur de poursuivre l'utilisation de ce signe?
- quels inconvénients résulteraient pour le demandeur d'un rejet de ses prétentions en interdiction?

Une comparaison purement quantitative entre les intérêts en présence n'est pas de mise. Ainsi, la péremption peut intervenir même si les intérêts économiques de l'ayant droit sont quantitativement supérieurs à ceux du défendeur; s'il en allait autrement, les grandes entreprises l'emporteraient systématiquement sur les petites²¹⁷. A l'inverse, et pour les mêmes raisons, il importe peu de savoir si la valeur créée par le défendeur est plus précieuse que celle attachée au signe prioritaire du demandeur²¹⁸.

En revanche, quoique pas décisif à lui seul, le fait qu'il n'y a pas eu de cas concrets de confusion depuis le début de l'utilisation de son signe par le défendeur constitue un indice de ce que le danger de violation est minime, facilitant ainsi l'admission de la péremption²¹⁹. En outre, l'ayant droit ne subit pas d'inconvénient en cas d'admission de la péremption s'il s'avère que, loin de subir un préjudice en raison de la violation de ses droits, il en tire profit²²⁰; une telle situation devrait toutefois se révéler plutôt rare²²¹.

5. Bonne foi

a) Principe

Seul le défendeur de bonne foi peut se prévaloir de la péremption²²². En effet, si l'auteur de la violation avait conscience du caractère illicite de

massive peut permettre à un signe d'acquiescer très rapidement une notoriété considérable, et donc une valeur appréciable (FEZER [n. 24], MarkenG § 21 N 31: une valeur appréciable a été acquise en quelques jours en relation avec la marque «Wipp»).

²⁰⁴ TROLLER (n. 38), 757, qui va toutefois trop loin, à mon sens, en ajoutant que, dans le doute, l'auteur de l'atteinte sera en pareil cas reconnu de mauvaise foi. De toute manière, en pareille hypothèse, la condition de la durée minimale de passivité (ci-dessus II/3/c) ne sera pas remplie. A propos de la condition de la bonne foi, voir ci-après II/5.

²⁰⁵ ATF 109 II 338 consid. 2a; PEDRAZZINI (n. 4), 506 consid. 3.3.3; BRAUCHBAR (n. 25), 112.

²⁰⁶ PEDRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.3.3; BRAUCHBAR (n. 25), 112 s.

²⁰⁷ Ci-dessus II/4/b.

²⁰⁸ ATF 93 II 40 consid. 2c.

²⁰⁹ CHERPILLOD (n. 93), 322; KILLIAS (n. 76), n° 396; BRAUCHBAR (n. 25), 109. *Contra*: TF, sic! 1998, 320 consid. 2b, qui a vu dans le montant des conclusions un indice en faveur de la reconnaissance d'une valeur appréciable.

²¹⁰ ATF 125 III 193 consid. 1c; TF, ZR 1956, n° 58 consid. 5, 111; FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 31.

²¹¹ ATF 109 II 338 consid. 2d; BRAUCHBAR (n. 25), 108.

²¹² Voir ci-dessous II/5/d.

²¹³ ATF 109 II 338 consid. 2d; PEDRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.3.3; FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 31.

²¹⁴ Ci-dessus II/4/a.

²¹⁵ ATF 117 II 575 consid. 6b.

²¹⁶ A cet égard, une étude démoscopique peut s'avérer utile: cf. à titre d'exemple ATF 109 II 338 consid. 2d.

²¹⁷ MARBACH (n. 67), 212.

²¹⁸ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 32.

²¹⁹ ATF 109 II 338 consid. 2e *in fine* (absence de cas concrets de confusion durant 13 ans). Voir aussi PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3, qui évoque cette même problématique dans le cadre de l'examen de la condition de la bonne foi.

²²⁰ ATF 85 II 120 consid. 9: le succès d'une pièce de théâtre mettant en scène Sherlock Holmes et le Dr Watson a profité au roman d'origine. Voir aussi ATF 76 II 393; 73 II 183 consid. 5a: «... il serait ... abusif que le premier déposant puisse interdire l'usage de la marque similaire pour profiter ensuite, grâce précisément à la similitude des signes utilisés, du renom que son concurrent serait parvenu à donner à sa marque – ce qui reviendrait à permettre au demandeur de récolter là où il n'a pas semé.»

²²¹ TROLLER (n. 92), 1090.

²²² TF, RSPI 1989, 35 consid. 2a; ATF 76 II 393, spéc. 395; ATF 73 II 183 consid. 5a.

l'utilisation de son signe – ou qu'il aurait dû en avoir conscience sur le vu des circonstances –, il est lui-même responsable de l'inconvénient résultant pour lui de l'admission de l'action en justice de l'ayant droit et doit en supporter les conséquences²²³. Son comportement est au mieux imprudent, au pire dolosif. Dans les deux cas, il ne mérite pas

protection²²⁴. L'article 2 alinéa 2 CC ne peut en effet être valablement invoqué par celui qui est de mauvaise foi²²⁵: *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*.

b) Notion de bonne foi

En matière de signes distinctifs, la bonne foi peut porter sur trois aspects différents: la connaissance du signe prioritaire, la conscience de porter atteinte aux droits préférables du lésé et la tolérance de l'atteinte²²⁶.

aa) La connaissance du signe prioritaire

Est de bonne foi celui qui utilise un signe identique ou similaire à celui d'un tiers dans l'ignorance de ce dernier, et sans que sa méconnaissance ne repose sur une négligence de sa part²²⁷. De fait, le défendeur négligent ne peut plaider la bonne foi (art. 3 al. 2 CC)²²⁸, faute de quoi l'on traiterait de manière plus favorable celui qui omet de procéder aux contrôles usuels que celui qui effectue de telles vérifications²²⁹.

Si le signe prioritaire consiste dans une raison de commerce, le principe de l'effet de publicité positif (art. 933 al. 1 CO)²³⁰ exclut une méconnaissance de bonne foi²³¹. La loi ne prévoit pas d'effet équivalent en relation avec le registre des marques. Il y a néanmoins lieu d'admettre que son contenu est supposé connu des acteurs économiques qui sont amenés à utiliser des signes distinctifs à titre de marque²³². On doit en effet attendre de celui qui s'apprête à utiliser pour la première fois un nouveau signe qu'il procède à une vérification dans les registres idoines, afin de s'assurer qu'il n'entre pas en conflit avec des signes prioritaires²³³.

bb) La conscience de porter atteinte aux droits liés au signe prioritaire

Celui qui connaissait l'existence du signe prioritaire – ou qui aurait dû

en connaître l'existence en faisant montre de l'attention commandée par les circonstances – est néanmoins de bonne foi s'il avait des motifs légitimes de penser que son signe ne portait pas atteinte au signe prioritaire²³⁴.

Plus les signes et les produits ou services qu'ils assortissent sont proches, et moins facilement l'on admettra la bonne foi du défendeur²³⁵. La bonne foi pourra seulement être admise lorsque l'auteur de l'atteinte avait de bonnes raisons d'écarter l'existence d'un risque de confusion²³⁶. Sa bonne foi sera plus facilement admise s'il a pris conseil auprès d'un spécialiste et que celui-ci l'a conforté dans la conviction que son signe n'entre pas en conflit avec les droits prioritaires de tiers²³⁷.

Lorsque l'auteur de l'atteinte est dans l'incertitude quant au point de savoir s'il viole ou non une marque ou une raison de commerce antérieures, il n'y a pas, à mon avis, de place pour la bonne foi initiale. En revanche, l'inaction de l'ayant droit pourra assez vite être interprétée comme une tolérance, et donc donner naissance à une bonne foi *subséquente*²³⁸.

cc) La conviction que l'atteinte est tolérée par l'ayant droit (bona fides superveniens)

Lorsque le défendeur avait connaissance – ou aurait dû avoir connaissance – du signe prioritaire et savait – ou aurait dû savoir – qu'il y portait atteinte, il peut néanmoins être considéré comme étant de bonne foi s'il était légitimé à penser que l'ayant droit tolérait l'usage du signe litigieux.

La tolérance suppose toujours un décalage entre le début de l'utilisation du signe litigieux par le défendeur et le moment de la survenance de sa bonne foi. Ce n'est en effet que l'absence de réaction de la part de l'ayant droit pendant une période plus ou moins longue qui peut susci-

Dans les deux premiers arrêts précités, le TF précise édulcore quelque peu son affirmation en utilisant la locution «en principe». A mon sens, une telle réserve ne se justifie pas.

²²³ TF, RSPIDA 1974, 118 consid. 3a.

²²⁴ Voir DAVID (n. 3), 77; le même (n. 32), N 45; W. BERLIT, *Das neue Markenrecht*, 5^e éd., Munich 2003, N 287.

²²⁵ PEDRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.4.

²²⁶ BRAUCHBAR (n. 25), 129 s.

²²⁷ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 40.

²²⁸ BRAUCHBAR (n. 25), 116.

²²⁹ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 40.

²³⁰ Voir à ce propos ci-dessus II/2/e/bb/ii.

²³¹ BRAUCHBAR (n. 25), 118.

²³² BRAUCHBAR (n. 25), 118; OGer Basellandschaft, RSPIDA 1973, 165 consid. 3.

²³³ BRAUCHBAR (n. 25), 118.

²³⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 122; PEDRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.4.1; DAVID (n. 32), *Vorbemerkungen zum 3. Titel N 45*. Pour le droit d'auteur, voir ATF 85 II 120 consid. 9: bonne foi admise chez l'auteur d'une pièce de théâtre mettant en scène Sherlock Holmes et le Dr Watson, car il pensait qu'il s'agissait de figures légendaires susceptibles d'être reprises par tout un chacun.

²³⁵ BRAUCHBAR (n. 25), 122 et 131.

²³⁶ BRAUCHBAR (n. 25), 131.

²³⁷ BRAUCHBAR (n. 25), 132; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3. A dire vrai, le mandataire sera sans doute relativement rarement en mesure de donner une telle assurance à son client, s'agissant d'un domaine soumis à des variations de pratique qui rendent difficiles des pronostics fiables (voir M. RUTSCHER, note de jurisprudence, sic! 2000, 591 *in fine*).

²³⁸ TF, sic! 1998, 320 consid. 2a: la péremption doit être plus facilement admise lorsque l'existence d'une usurpation paraît incertaine, car le défendeur peut alors inférer de la passivité de l'ayant droit que sa conduite est admise; dans le même sens: TROLLER (n. 38), 757 s. Voir aussi ATF 117 II 575 consid. 4b; ATF 69 II 53 consid. 5; BRAUCHBAR (n. 25), 123. A propos de la bonne foi subséquente, voir ci-dessous II/5/b/cc.

ter auprès de l'auteur de l'atteinte la conviction que son comportement est toléré.

C'est la situation de la *bona fides superveniens*: le défendeur peut se prévaloir de la péremption même s'il était initialement de mauvaise foi lorsque la passivité prolongée de l'ayant droit l'a conduit à la conviction que la violation était tolérée²³⁹. Ce principe repose sur l'idée que «*volenti non fit iniuria*»²⁴⁰.

Pour qu'une telle conviction puisse légitimement naître chez l'auteur de l'atteinte, la passivité de l'ayant droit ne doit pas s'expliquer par des motifs justifiés, décelables par l'auteur de l'atteinte²⁴¹. Sinon, il ne peut interpréter de bonne foi la passivité comme résultant d'une tolérance.

Le Tribunal fédéral admet la *bona fides superveniens* même lorsque l'auteur de l'atteinte a violé intentionnellement le signe de l'ayant droit²⁴². La question est controversée²⁴³. A mon avis, la jurisprudence peut être suivie, avec cette réserve que la durée de l'inaction doit être très longue, en pareil cas, pour entraîner la péremption²⁴⁴. D'une manière générale, plus l'atteinte apparaît comme répréhensible et plus l'on doit se montrer réticent à admettre la péremption²⁴⁵. Celui qui porte consciemment atteinte aux droits d'un tiers et qui fait le pari de n'être pas inquiété ne mérite pas protection²⁴⁶. S'il reprend une marque connue, le défendeur sera présumé l'avoir fait dans une volonté de parasitisme²⁴⁷, en sorte que la péremption ne pourra être admise que difficilement²⁴⁸.

c) *Le fardeau de la preuve*

En application de l'article 8 CC, il appartient au défendeur qui invoque la péremption de prouver que les conditions en sont réunies. C'est donc à lui qu'il incombe d'apporter la preuve de sa bonne foi. Sur le vu

de la difficulté à faire ce type de preuve, l'on peut toutefois admettre que le demandeur doit, de son côté, chercher à établir les éléments propres, selon lui, à démontrer la mauvaise foi du défendeur²⁴⁹.

Le plus souvent, le juge tiendra compte de l'expérience générale de la vie et du comportement de l'auteur de l'atteinte²⁵⁰. Plusieurs indices pourront le guider:

- l'existence d'une raison plausible du choix du signe litigieux (nom de famille, abréviation) constitue un indice en faveur de la bonne foi du défendeur²⁵¹;
- l'incertitude légitime quant à l'existence d'une atteinte favorise la reconnaissance de la bonne foi, surtout lorsque l'intéressé a pris conseil auprès d'un spécialiste (agent de marques, avocat)²⁵²;
- l'absence de cas concrets de confusion est un indice en faveur de la bonne foi²⁵³;
- le fait que l'ayant droit se soit abstenu de poursuivre des tiers utilisant des signes comparables à celui employé par le défendeur peut le conforter dans le sentiment que son comportement est toléré²⁵⁴;
- le fait de reprendre une marque connue plaide en défaveur de la bonne foi²⁵⁵.

d) *Bonne foi et valeur appréciable*

On l'a vu²⁵⁶, la valeur appréciable n'est réputée acquise que si elle existe au moment de la première interpellation de l'ayant droit. Elle doit en effet avoir été réalisée de bonne foi²⁵⁷. La valeur acquise par le biais d'une exploitation faite de mauvaise

²⁴² TF, sic! 7/8/2006, 500 consid. 3.1; ATF 117 II 575 consid. 4a.

²⁴³ Dans le sens du TF: BRAUCHBAR (n. 25), 126. D'un avis opposé: KILLIAS (n. 76), n° 402.

²⁴⁴ Dans ce sens: PEDRAZZINI (n. 4), 506 ch. 3.4.2.

²⁴⁵ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 41. La durée de la passivité devra être plus longue, en pareil cas: J. SCHULZE ZUR WIESCHE, note de jurisprudence, GRUR 1981, 65.

²⁴⁶ BRAUCHBAR (n. 25), 115, parlant de «*Vahanespiel*».

²⁴⁷ Voir W. HEINZELMANN, *Der Schutz der berühmten Marke*, Berne 1993, 164: «*Mit steigender Bekanntheit des usurpierten Zeichens kann das Vorliegen des guten Glaubens ... immer weniger vermutet werden.*» En relation avec la marque notoirement connue, voir également M.-A. PÉROT-MOREL, *L'extension de la protection des marques notoires*, Rev. trim. dr. com. 1966, 28: «*Si la marque est véritablement notoire ... on voit mal comment la bonne foi du déposant pourrait être soutenue. Des coïncidences purement fortuites sont, certes, possibles en ce domaine mais la vraisemblance joue plutôt ici à l'encontre de l'usurpateur: il est fort peu probable que le déposant n'ait pas eu connaissance de la marque*»; dans le même sens: D. WANG, *Des incidences de la notoriété sur le droit à la marque*, in: *Mélanges Guy Flattet*, Lausanne 1985, 193.

²⁴⁸ *Contra*: FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 41, qui considère que les exigences ne sont pas plus strictes en pareil cas.

²⁴⁹ Il y a lieu d'appliquer par analogie les principes régissant la preuve d'un fait négatif (cf. JdT 1991 II 190 consid. 2a et les références citées). Voir aussi BRAUCHBAR (n. 25), 136, qui arrive à un résultat comparable en passant par une application analogique de l'art. 3 al. 1 CC.

²⁵⁰ PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3; KILLIAS (n. 76), n° 402.

²⁵¹ BRAUCHBAR (n. 25), 130; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3; ATF 109 II 338 consid. 2c (PPC comme abréviation de «*Precision Printed Circuit*»). Toutefois, le fait pour le défendeur d'avoir fait suivre son nom (Müller) de celui de sa femme (Endress) n'est pas un motif suffisant s'il en découle une confusion et qu'il existait des alternatives pour distinguer d'avantage sa raison de commerce de celle de la demanderesse (ATF 73 II 110 consid. 3).

²⁵² Ci-dessus II/5/b/bb.

²⁵³ BRAUCHBAR (n. 25), 131; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3.

²⁵⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 133; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 3.4.3.

²⁵⁵ Ci-dessus II/5/b/cc.

²⁵⁶ Ci-dessus II/4/d.

²⁵⁷ TF, sic! 2005, 883 consid. 3.2; BRAUCHBAR (n. 25), 108 et 115; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 280.

²³⁹ ATF 117 II 575 consid. 4a; ATF 109 II 338 consid. 2c.

²⁴⁰ MERZ (n. 2), CC 2 N 535.

²⁴¹ ATF 76 II 393. A propos de tels motifs légitimes, voir ci-dessus II/3/d.

foi ne mérite pas protection²⁵⁸. Si non l'on en viendrait à encourager l'imprévoyance (absence de contrôle de signes antérieurs, absence de vérification de la compatibilité de signes proches) voire le parasitisme conscient²⁵⁹.

Il ne se justifie pas, à mon avis, de ménager d'exception en cas de

*bona fides superveniens*²⁶⁰. La valeur n'est à prendre en compte, pour les mêmes motifs que ceux que je viens d'exposer, qu'à partir du moment où le défendeur acquiert une bonne foi du fait de la passivité prolongée.

Quid toutefois lorsque l'auteur de l'atteinte est parvenu à créer une valeur appréciable durant la période initiale (au cours de laquelle il était de mauvaise foi), valeur qui reste stable par la suite ou n'augmente que légèrement? A s'en tenir au principe que je viens d'énoncer, même de longues années de passivité de l'ayant droit ne permettraient jamais la prise en compte de la valeur appréciable et n'entraîneraient jamais de péremption. Pareil résultat ne serait pas équitable. A mon avis, il faut raisonner comme il suit: si le laps de temps qui s'écoule entre la survenance de la bonne foi et la première intervention de l'ayant droit est égale ou supérieure à celle qui a permis la réalisation de la valeur appréciable, il convient d'admettre qu'une telle valeur a été légitimement réalisée.

e) Mise en demeure

La bonne foi de l'auteur de l'atteinte est détruite par la mise en demeure au moyen de laquelle l'ayant droit l'enjoint à cesser l'utilisation de son signe²⁶¹. Pareille mise en demeure ne détruit cependant pas la bonne foi de manière définitive. Celle-ci peut au contraire ressurgir aux conditions de la *bona fides superveniens*²⁶². La mise en demeure fait courir un nouveau «délai de péremption»²⁶³. Comme on l'a vu, toutefois, la répétition de mises en demeure ne permet pas de faire obstacle indéfiniment à la péremption²⁶⁴.

6. Pondération des différentes conditions

Il y a interaction entre les différentes conditions susceptibles de conduire

à la péremption²⁶⁵. En voici quelques exemples:

- plus la confiance de l'auteur de l'atteinte en l'admissibilité de son comportement est digne de protection et moins l'on se montrera exigeant quant à la valeur appréciable²⁶⁶;
- plus la valeur appréciable a été acquise vite et plus l'on doit se montrer strict en ce qui concerne la bonne foi²⁶⁷;
- plus la durée de l'inaction est courte et plus l'on sera exigeant quant à l'importance de la valeur créée²⁶⁸;
- plus la violation paraît répréhensible (et donc plus la mauvaise foi semble patente) et plus longue devra être la durée de la passivité²⁶⁹.

D'une manière générale, la péremption repose sur une balance des intérêts en présence²⁷⁰.

III. Exception: intérêt public

Si l'admission de l'action en justice est commandée par un intérêt public, ce dernier fait échec à la péremption²⁷¹.

Il existe en particulier un intérêt public à l'interdiction de marques trompeuses au sens de l'article 2 lettre c LPM²⁷². Le droit de faire interdire une indication trompeuse ne peut dès lors jamais se périmier²⁷³. Il en va de même en droit des raisons de commerce: lorsqu'une raison sociale n'est pas conforme à la vérité, qu'elle induit en erreur ou qu'elle lèse un intérêt public (art. 944 al. 1 CO), la péremption est exclue²⁷⁴.

En revanche, la simple invocation d'un risque de confusion ressortit uniquement à l'intérêt privé du demandeur et ne permet pas de faire obstacle à la péremption²⁷⁵, pas même lorsque le demandeur fait grief au défendeur d'offrir à la vente une marchandise d'une qualité inférieure à la sienne²⁷⁶.

²⁵⁸ BRAUCHBAR (n. 25), 103: «Nützt der Ver-
latter bewusst den guten Ruf des älteren
Zeichens aus, so darf der derart erwachsene
Besitzstand nicht geschützt werden.»

²⁵⁹ Ci-dessus texte à n. 247.

²⁶⁰ Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 128: en cas
de bonne foi subséquente, même la valeur
créée pendant que le défendeur était de
mauvaise foi est prise en compte. Dans le
sens de BRAUCHBAR, mais sans que la
question n'ait été débattue: ATF 81 II
284 consid. 2c; 76 II 393.

²⁶¹ ATF 109 II 338 consid. 2a; 76 II 393;
BRAUCHBAR (n. 25), 124; BAUDENBACHER/
GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 280.

²⁶² BRAUCHBAR (n. 25), 124.

²⁶³ BRAUCHBAR (n. 25), 79.

²⁶⁴ Ci-dessus II/3/d/cc.

²⁶⁵ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 24.

²⁶⁶ TF sic! 2005, 883 consid. 3.4; BRAUCH-
BAR (n. 25), 112; FEZER (n. 24), MarkenG
§ 21 N 24; BERLIT (n. 224), N 288. In-
versement, si la valeur appréciable est par-
ticulièrement grande, les exigences quant
à la bonne foi sont réduites: BAUMANN
(n. 5), CC 2 N 427.

²⁶⁷ Ci-dessus II/4/b.

²⁶⁸ PEDRAZZINI (n. 4), 505 ch. 3.3.2. Voir
aussi BAUMANN (n. 5), CC 2 N 428:
moins le lésé attend avant de faire valoir
ses droits et moins facilement la valeur
créée en relation avec le signe litigieux
sera considérée comme digne de protec-
tion.

²⁶⁹ SCHULZE ZUR WIESCHE (n. 245), 65.

²⁷⁰ WILLI (n. 5), Vor 52 N 56; BRAUCHBAR
(n. 25), 46 s.

²⁷¹ ATF 125 III 193 consid. 1e; ATF 73 II
183 consid. 5a.

²⁷² ATF 125 III 193 consid. 1e.

²⁷³ DAVID (n. 3), 76, qui précise que l'action
n'est rejetée que si l'indication n'est plus
trompeuse en raison de son long usage
(p.ex. «Parisienne»); mais l'on n'est alors
plus dans l'hypothèse envisagée (pérem-
ption écartée en raison de l'intérêt public),
en sorte qu'il ne s'agit pas d'une exception
au principe; WILLI (n. 5), Vor 52 N 73.

²⁷⁴ BRAUCHBAR (n. 25), 55. Contra: ATF 100
II 395 consid. 3c.

²⁷⁵ ATF 73 II 183 consid. 5a; HILTI (n. 44),
92 s.; PEDRAZZINI (n. 4), 507 ch. 4.

²⁷⁶ Contra: BRAUCHBAR (n. 25), 51 et 54;
TROLLER (n. 38), 759; GANSSER (n. 1),

IV. Conséquences de la péremption

1. Objection devant être constatée d'office

La péremption est une objection et non une exception: elle doit être constatée d'office²⁷⁷, car l'article 2 CC a pour but la sauvegarde de l'intérêt public²⁷⁸. Il importe dès lors peu que le défendeur l'invoque ou non²⁷⁹. Lorsque la procédure est soumise à la maxime des débats, il appartient toutefois au défendeur d'alléguer et de prouver les éléments constitutifs de la péremption²⁸⁰.

2. Effets de la péremption

L'effet de la péremption est relatif, en ce sens que la péremption n'entraîne pas la perte du droit *erga omnes*, mais empêche uniquement son invocation à l'égard du défendeur²⁸¹. Si des tiers adoptent ultérieurement un comportement similaire à celui du défendeur, le lésé conserve son droit d'action à leur égard²⁸². En bonne logique, le défendeur dont l'objection de péremption est admise ne peut obtenir que le signe du demandeur soit radié²⁸³. L'ayant droit conserve au demeurant son propre droit d'utilisation²⁸⁴.

La péremption ne vaut par ailleurs que pour le signe tel qu'il était utilisé au moment de la première interpellation²⁸⁵. Ainsi, l'utilisation du signe litigieux n'est autorisée, en raison de la péremption, que dans la même étendue que jusque là, du point de vue territorial comme au regard des produits ou des services concernés²⁸⁶; de même, la péremption ne vaut que pour le signe toléré, et non pour d'autres signes même proches²⁸⁷. L'effet de la péremption est en somme comparable à la réglementation de l'article 14 LPM²⁸⁸.

Si l'auteur de la violation perd la valeur appréciable acquise par le passé, l'ayant droit peut à nouveau

faire valoir ses droits à sonencontre²⁸⁹.

Quid lorsque l'auteur de l'atteinte transfère à un tiers les droits portant sur son signe distinctif à une époque où il est au bénéfice d'une position digne de protection qui lui permettrait d'invoquer valablement l'objection de péremption? Le cessionnaire peut-il lui-même invoquer la péremption s'il est attaqué par l'ayant droit ou doit-il au contraire être traité comme un tiers quelconque? La doctrine distingue – selon moi à juste titre – entre différents cas de figure. Si l'intéressé cède les droits concernés ou les donne en licence, la situation acquise par le cédant ne passe pas au cessionnaire, en sorte que ce dernier ne peut faire valoir la péremption²⁹⁰. Si en revanche l'auteur de la violation transfère son entreprise, l'acquéreur bénéficiera également de la position digne de protection dont jouissait le vendeur²⁹¹.

V. Conclusions

Le mécanisme d'une péremption résultant de l'abus de droit requiert la pondération de différents critères (caractère reconnaissable de l'atteinte, durée de l'inaction, valeur appréciable, bonne foi). Tout dépend des spécificités de chaque cas d'espèce. Il en découle une sécurité juridique chancelante, que certains déplorent²⁹². La promulgation d'une norme spéciale, inspirée de la réglementation communautaire, parviendrait à leurs yeux à pallier ce défaut. Certains commentateurs sont au contraire sensibles à la souplesse découlant de l'approche helvétique, qui permet mieux que la législation européenne d'opérer une balance des intérêts en présence²⁹³.

Ce dont il faut être conscient, en tout état de cause, c'est que l'élaboration d'une *lex specialis*, telle qu'envisagée par MICHAEL RITSCHER

et LUCAS DAVID²⁹⁴, laissera *subsister* la réglementation de l'article 2 alinéa 2 CC, qui continuera de s'appliquer en parallèle, à l'instar de ce qui s'est produit en Allemagne après l'instauration d'un article de loi calqué sur la norme européenne²⁹⁵.

Dans l'espoir d'augmenter la prévisibilité des décisions de justice, il me semble certes souhaitable qu'une norme spéciale puisse être conçue.

124; VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 18. Cette opinion pouvait se justifier sous l'empire de l'ancienne loi. En effet, l'art. 24 LMF requerrait de la part du demandeur qu'il établisse que la marque du défendeur était de nature à induire le public en erreur. L'exigence d'un danger de tromperie n'a toutefois pas été reprise dans la LPM (R. SCHLOSSER, L'épuisement international en droit des marques: étendue et limites, *sic!* 1998, 398).

²⁷⁷ ATF 94 II 37 consid. 6a; BRAUCHBAR (n. 25), 48 s.; PEDRAZZINI (n. 4), 502 ch. 2; BAUDENBACHER/GLÖCKNER (n. 16), LCD 9 N 273; TROLLER (n. 38), 762. *Contra*: TROLLER (n. 92), 1077.

²⁷⁸ GANSSER (n. 1), 114; F. VON STEIGER, Unzulässige Rechtsausübung, insbesondere die Verwirkung, RDS 1956 I 13 s.

²⁷⁹ ATF 94 II 37 consid. 6a. A dire vrai, la problématique est oiseuse, en pratique, car les défendeurs omettent rarement d'invoquer l'objection de péremption: BRAUCHBAR (n. 25), 49 s.

²⁸⁰ BRAUCHBAR (n. 25), 49.

²⁸¹ ATF 131 III 113 consid. 4.2; BRAUCHBAR (n. 25), 137; HULTI (n. 44), 91.

²⁸² ATF 85 II 120 consid. 9; BRAUCHBAR (n. 25), 138; TROLLER (n. 38), 756 et 762.

²⁸³ BRAUCHBAR (n. 25), 144; TROLLER (n. 38), 759.

²⁸⁴ VON BÜREN (n. 82), LCD 7 N 16; FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 45.

²⁸⁵ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 46.

²⁸⁶ BRAUCHBAR (n. 25), 139 ss.

²⁸⁷ TF, *sic!* 1999, 132 consid. 5b/cc; péremption à l'égard de la raison de commerce, tolérée pendant une dizaine d'années, mais pas pour les marques comprenant le même élément distinctif, déposées plus tard. Voir cependant les réserves faites par BRAUCHBAR (n. 25), 137.

²⁸⁸ WILLI (n. 5), Vor 52 N 70.

²⁸⁹ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 45.

²⁹⁰ BRAUCHBAR (n. 25), 142.

²⁹¹ BRAUCHBAR (n. 25), 143, qui applique ici par analogie l'art. 17 al. 4 LPM.

²⁹² KILLIAS (n. 76), n° 393.

²⁹³ BRAUCHBAR (n. 25), 157 et 161.

²⁹⁴ RITSCHER/DAVID (n. 105), 184.

²⁹⁵ FEZER (n. 24), MarkenG § 21 N 21.

En particulier, il est insatisfaisant que l'on ne puisse prédire si la péremption sera retenue après une inaction d'un ou deux ans déjà, ou seulement après quatre ou cinq ans, tout comme il est déroutant de ne pas être fixé de manière fiable sur l'étendue du devoir de surveillance du marché. Toutefois, la norme en question devra être suffisamment précise et complète pour remplacer la réglementation découlant jusque-là de l'interdiction de l'abus de droit, tout comme l'article 336 CO a permis en son temps de supplanter la jurisprudence qui déduisait l'interdiction des congés abusifs de l'article 2 alinéa 2 CC²⁹⁶.

Jusqu'à ce qu'un tel vœu soit suivi d'effet, il faut espérer que la jurisprudence évoluera dans le sens d'une plus grande cohérence. Surtout, je veux croire que les tribunaux sauront se souvenir que la péremption ne doit intervenir qu'en cas d'abus manifeste des droits du demandeur, donc de manière restrictive.

Résumé

Les actions en interdiction et en cessation de trouble ne se prescrivent pas. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine sanctionnent celui qui tarde trop avant de faire valoir ses droits en justice: l'inaction prolongée entraîne, à certaines conditions, la péremption du droit d'action à l'égard de l'auteur de la violation. Pareille péremption se déduit de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

Les conditions de la péremption sont au nombre de quatre: a) la violation doit être connue de l'ayant droit ou à tout le moins être reconnaissable par lui, b) l'ayant droit doit être demeuré passif pendant une période pro-

longée, c) l'auteur de l'atteinte doit avoir créé une valeur économique appréciable et d) il doit avoir été de bonne foi.

Tout d'abord – c'est la première condition de la péremption – l'ayant droit doit avoir eu connaissance de la violation de ses droits. Est assimilée à la connaissance effective l'ignorance fautive: si l'ayant droit n'avait pas connaissance des faits pertinents mais que l'auteur de la violation pouvait de bonne foi considérer que tel était le cas, ce dernier doit être protégé de la même manière qu'en cas de connaissance réelle.

La deuxième condition de la péremption consiste dans la passivité prolongée de l'ayant droit. Contrairement au droit européen, qui instaure une forclusion après cinq ans d'inaction, le droit suisse ne fixe pas de délai déterminé. La jurisprudence et la doctrine retiennent en principe la péremption après des périodes de passivité de quatre à huit ans. Récemment, le Tribunal fédéral a toutefois admis la péremption après une inaction d'un an et demi ou deux ans seulement. Des délais aussi courts paraissent difficilement conciliables avec le fondement de la péremption en droit suisse, l'article 2 alinéa 2 CC ne pouvant trouver application qu'en cas d'abus manifeste d'un droit. Quoi qu'il en soit, divers motifs sont susceptibles de légitimer l'inaction de l'ayant droit pendant un certain temps. Il en va ainsi notamment du laps de temps nécessaire à l'appréciation des conséquences de l'atteinte, du temps requis pour évaluer les chances de succès d'un procès, de la période consacrée à la recherche d'un arrangement ou du respect de relations d'affaires existantes.

En troisième lieu, la péremption suppose que l'auteur de l'atteinte ait créé une valeur économique appréciable en relation avec le signe distinctif litigieux. On est en présence d'une telle valeur dès que le signe en cause ne peut être remplacé par un autre sans inconvénient sérieux, c'est-à-dire lors-

que sa substitution entraînerait une diminution notable des ventes. Seule est prise en compte la valeur appréciable créée jusqu'au moment de la première intervention du lésé, c'est-à-dire la valeur réalisée tant que l'auteur de la violation était de bonne foi.

De fait – et il s'agit là de la quatrième et dernière condition de la péremption – seul le défendeur de bonne foi peut se prévaloir de la péremption. Dans le contexte observé, la bonne foi peut porter sur trois types d'éléments: primo, il se peut que l'auteur de la violation ait ignoré l'existence même du signe de l'ayant droit, et ce sans négligence de sa part; secundo, le défendeur peut avoir été de bonne foi parce qu'il avait des motifs légitimes de penser que son signe ne portait pas atteinte au signe prioritaire; tertio, la bonne foi peut résulter de l'impression légitime que l'ayant droit, de par son inaction prolongée, a toléré l'usage du signe litigieux.

Pour faire échec à la péremption, le lésé doit agir en justice ou à tout le moins mettre son contradicteur en demeure de cesser son comportement illicite. La mise en demeure peut être répétée, mais pas indéfiniment: des mises en demeure non suivies d'effet peuvent conforter l'auteur de l'atteinte dans la conviction que l'ayant droit ne songe pas sérieusement à faire valoir ses droits en justice, en sorte que la péremption peut survenir malgré de telles interpellations.

La péremption est une objection qui doit être constatée d'office par le juge. Son effet est relatif: la péremption n'entraîne pas la perte du droit erga omnes, mais empêche uniquement son invocation à l'égard du défendeur. En outre, la péremption ne vaut que pour le signe tel qu'il était utilisé au moment de la première interpellation.

Zusammenfassung

Unterlassungs- und Beseitigungsklagen unterliegen nicht der Verjährung. Den-

²⁹⁶ Pour tous, voir U. STREIFF/A. VON KÄNEL, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR, 6^e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, CO 336 N 1.

noch muss gemäss Lehre und Rechtsprechung jener, der mit der Durchsetzung seiner rechtlichen Ansprüche zu lange wartet, mit negativen Folgen rechnen: Unter bestimmten Voraussetzungen führt die Untätigkeit des Berechtigten während längerer Zeit dazu, dass sein Abwehranspruch gegenüber dem Verletzer verwirkt. Ein solcher Rechtsverlust leitet sich aus dem Verbot des Rechtsmissbrauchs ab (Art. 2 Abs. 2 ZGB).

Die Voraussetzungen der Verwirkung sind: a) Der Berechtigte muss von der Verletzung seiner Rechte Kenntnis haben, zumindest aber muss die Verletzung für ihn erkennbar sein, b) der Rechtsinhaber muss während längerer Zeit untätig geblieben sein, c) der Verletzer muss in der Zwischenzeit einen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen haben und d) er muss gutgläubig gewesen sein.

Als erste Voraussetzung für die Verwirkung muss der Berechtigte von der Verletzung seiner Rechte Kenntnis erlangt haben. Der tatsächlichen Kenntnis ist die verschuldete Unkenntnis gleichzusetzen: Wenn der Berechtigte nicht um die Verletzung seiner Rechte wusste, der Verletzer aber in gutem Glauben davon ausgehen durfte, dass sich der Berechtigte in Kenntnis der Rechtsverletzung passiv verhält, muss der Verletzer in demselben Umfang geschützt werden wie im Falle der tatsächlichen Kenntnis.

Die zweite Voraussetzung der Verwirkung ist das lange Zuwarten des Berechtigten mit der Geltendmachung seiner Ansprüche. Im Gegensatz zum europäischen Recht, gemäss dem die Verwirkung nach fünfjähriger Untätigkeit eintritt, sieht das schweizerische Recht keine feste Frist vor. Gemäss

Lehre und Rechtsprechung tritt die Verwirkung grundsätzlich nach vier- bis achtjährigem Dulden ein. Das Bundesgericht hat jedoch kürzlich die Verwirkung nach einer Untätigkeit von nur eineinhalb oder zwei Jahren zugelassen. Derart kurze Fristen scheinen mit der Grundlage der Verwirkung im schweizerischen Recht nur schwer vereinbar zu sein, kann Art. 2 Abs. 2 ZGB doch nur bei offensichtlichem Rechtsmissbrauch Anwendung finden. Die Untätigkeit des Berechtigten während einer gewissen Zeit kann jedoch aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt sein. Namentlich in folgenden Fällen erscheint eine Untätigkeit als entschuldbar: während des Zeitraums, der notwendig ist, um die Folgen der Verletzung abzuschätzen, die Erfolgchancen im Falle eines Rechtsstreites zu bewerten oder eine Vereinbarung zu finden. Ebenfalls entschuldbar ist die Untätigkeit in dem Fall, in dem sie mit Rücksicht auf bestehende Geschäftsbeziehungen erfolgt.

Drittens setzt die Verwirkung voraus, dass der Rechtsverletzer am Zeichen einen wertvollen Besitzstand erworben hat. Ein solcher wertvoller Besitzstand liegt vor, wenn das Zeichen nicht ohne ernsthafte Nachteile durch ein anderes ersetzt werden kann, das heisst, wenn das Auswechseln des Zeichens eine merkliche Minderung der Verkäufe zur Folge hätte. Es wird ausschliesslich dem Besitzstand Rechnung getragen, den der Verletzer in guten Treuen erworben hat, und somit bloss bis zur ersten Geltendmachung des Rechts durch den Berechtigten.

Um sich auf die Verwirkung berufen zu können, muss der Beklagte gutgläubig sein. Dies ist die vierte Vor-

aussetzung der Verwirkung. In diesem Zusammenhang kann sich der gute Glaube auf drei verschiedene Aspekte beziehen: So ist es erstens möglich, dass der Verletzer – und dies ohne fahrlässig zu handeln – gar nichts von dem Zeichen des Berechtigten gewusst hat; zweitens kann der Verletzer berechnete Gründe gehabt haben, um anzunehmen, dass sein Zeichen die Rechte des Dritten nicht verletzt. Drittens kann der gute Glaube auch daher rühren, dass beim Verletzer aufgrund der Untätigkeit des Berechtigten während längerer Zeit die Erwartung entsteht, dieser dulde die Beeinträchtigung.

Um die Verwirkung zu vermeiden, muss der Berechtigte seine Ansprüche geltend machen oder doch zumindest den Verletzer auffordern, sein rechtswidriges Verhalten zu unterlassen. Solche Aufforderungen können mehrmals erfolgen, jedoch nicht ohne Einschränkung: Aufforderungen, die wirkungslos bleiben, können den Verletzer im Glauben darin bestärken, dass der Berechtigte nicht ernsthaft in Betracht zieht, seine Ansprüche zu verteidigen. Die Verwirkung kann daher trotz solcher Aufforderungen eintreten.

Bei der Verwirkung handelt es sich um einen Einwand, den der Richter von Amtes wegen feststellen muss. Sie hat einen relativen Effekt: Die Verwirkung führt nicht zum Rechtsverlust erga omnes, sondern hindert den Berechtigten lediglich an der Geltendmachung seines Rechts gegenüber dem Beklagten. Im Übrigen gilt die Verwirkung nur für das Kennzeichen, wie es zum Zeitpunkt der ersten Abmahnung gebraucht worden ist.