

# Wilhelm Gilliéron

## AVOCATS



Auteur: Wilhelm Avocats | Le : 24 septembre 2020

## Deux décisions récentes rendues par le Tribunal fédéral en droit des marques

Le Tribunal fédéral a tout récemment eu l'occasion de se prononcer sur deux affaires dans le domaine du droit des marques, dont il ressort ce qui suit :

### [4A\\_97/2020 Attaque centralisée](#)

Rappelons à titre liminaire que le système dit de Madrid permet à une entité de déposer une marque dans un pays d'origine (dite marque de base) puis de bénéficier de cet enregistrement pour procéder ensuite à un enregistrement international dans les pays ayant adhéré à l'Arrangement de Madrid ou son Protocole.

La validité des marques enregistrées au sein des différents pays sur la base de l'enregistrement de base est alors liée à la validité de la marque d'origine durant les cinq ans qui suivent la date de l'enregistrement international (art. 6 de l'Arrangement et art. 6 du Protocole). Autrement dit, à supposer que la marque de base soit attaquée et que cette action aboutisse à son annulation dans le pays d'origine, toutes les marques découlant de l'enregistrement international seront annulées. On parle à ce sujet d'attaque centralisée puisque l'attaque, centrale et dirigée contre la marque de base, a pour effet d'entraîner la nullité de tous les enregistrements internationaux qui en découlent.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, à notre avis de manière fort logique que, même si une partie demanderesse n'est pas sise en Suisse et n'y déploie aucune activité, il convient de lui reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 52 LPM à agir en constatation de la nullité de la marque de base (par hypothèse enregistrée en Suisse) aussi longtemps que le délai de cinq ans précité n'est pas écoulé, puisque de la nullité de la marque de base découle la nullité de tous les enregistrements internationaux effectués en application du système de Madrid qui s'y réfèrent ; encore faut-il que la partie demanderesse établisse déployer une activité à tout le moins dans l'un des pays faisant l'objet de l'enregistrement international, ce qui était le cas en l'espèce.

### [4A\\_297/2020 Action en cession d'une demande de marque](#)

Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler dans cette affaire qu'à partir du moment où la partie défenderesse ne reconnaissait pas le bien-fondé des prétentions de la partie demanderesse, en l'espèce une violation de sa marque, cette dernière continuait à avoir un intérêt juridiquement protégé à faire reconnaître sa prétention en application de l'art. 55 al. 1 lit. a LPM, nonobstant le changement de nom intervenu en cours d'instance de la part de la partie défenderesse.

Se ralliant à la doctrine unanime, le Tribunal fédéral considère ensuite que l'action en cession de la marque ancrée à l'art. 53 LPM peut être intentée non seulement à l'encontre d'une marque enregistrée, mais également à l'encontre d'une simple demande, quand bien même le texte de l'art. 53 LPM ne se réfère stricto sensu qu'à une marque enregistrée.

---

**Source : <https://www.wg-avocats.ch/actualites/propriete-intellectuelle/tribunal-federal-droit-marques/>**