

A2 2005-70

II^e COUR D'APPEL

30 janvier 2006

La Cour, vu l'action ouverte le 30 mai 2005 par

X, France, demanderesse,
représentée par Me _____,

contre

TOUT EVENTUEL TITULAIRE DE LA MARQUE "RUGBY";

[LPM]

Vu le dossier de la cause d'où il ressort ce qui suit :

A.- Par mémoire du 30 mai 2005, complété les 12 et 26 octobre 2005, la société X, invoquant les dispositions relatives à la protection des marques, a ouvert une action en constatation de la nullité de la marque Rugby, d'abord contre Y S.A. puis contre tout éventuel titulaire de la marque, selon les conclusions suivantes :

- "1. La nullité de la marque RUGBY (fig.) n° _____ est constatée.*
- 2. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de Y S.A."*

A l'appui de ses conclusions, X faisait valoir en résumé ce qui suit. Commercialisant de nombreux produits cosmétiques, elle développe actuellement un nouveau produit qu'elle a l'intention de vendre sous la marque RUGBY. Selon le Registre suisse des marques, la marque RUGBY (fig.) n° _____ y a été enregistrée le 1^{er} juin 1988 avec publication dans la FOSC le 7 juillet 1988. L'extrait du registre indique que le titulaire de la marque est la Société Y S.A., à _____ en France, et que son mandataire est la Fiduciaire Z S.A., à Fribourg. Selon la demanderesse, aucune opposition selon l'art. 31 LPM, n'a été déposée suite audit enregistrement. A défaut d'une demande de prolongation, conformément à l'art. 10 al. 2 et 3 LPM, la durée de protection expirera vingt ans après la date du dépôt, soit le 10 février 2008.

La recherche d'usage commandée à la société C.-M. par la demanderesse révèle que la marque RUGBY n'est pas utilisée actuellement, et qu'elle n'a pas non plus été utilisée par le passé en Suisse (Rapport de recherche pour la Suisse du 19 novembre 2004, pièce 2 du bordereau dem.). La demande de rachat de la marque RUGBY, faite le 22 avril 2005 au titulaire enregistré de la marque, est restée sans réponse.

B.- Suite à une notification infructueuse des actes de procédure à la société Y S.A., les autorités françaises ont appris à la Cour que la "société Y a cessé son activité et a quitté les lieux vers 1995" et que "le gérant de ladite société M. J. S. est apparemment retourné dans son pays en _____" (Procès-verbal du Soit-transmis du 19 juillet 2005). Cet élément est corroboré par un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés relatif à Y S.A., fourni par la demanderesse le 12 octobre 2005. Selon cet extrait, le Tribunal de Grande Instance de _____ a prononcé la liquidation judiciaire de Y S.A. par un jugement du 9 octobre 1998. La clôture, pour insuffisance d'actifs, des opérations de liquidation judiciaire fut prononcée par jugement du 24 septembre 1999.

Par acte du 12 octobre 2005, la demanderesse a complété son action, qu'elle a modifiée encore le 25 octobre 2005 pour la diriger contre "tout éventuel titulaire de la marque Rugby".

La fiduciaire Z S.A. ayant confirmé qu'elle n'est plus mandataire du titulaire de la marque inscrite, le Président de la Cour a dès lors fait procéder à une notification de la demande par voie de publication, ce qui fut fait dans la Feuille officielle fribourgeoise no° 45 du 11 novembre 2005. Dans le délai fixé et publié, personne ne s'est constitué défendeur.

C.- Le 12 janvier 2006, X a autorisé la Cour de céans à statuer par défaut sans audience.

c o n s i d é r a n t

1.- La II^e Cour d'appel du Tribunal cantonal est compétente rationae materiae pour connaître de l'action (art. 58 LPM, art. 149 al. 2 LOJ et art. 1b al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal, du 13 décembre 1982, sur son organisation interne et la manière de rendre ses décisions). En ce qui concerne la compétence rationae loci, l'art. 16 ch. 4 de la Convention de Lugano déclare compétentes, pour juger de la validité d'une marque, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enregistrement a été effectué. Conformément à l'art. 109 al. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé, lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre. Le terme "siège commercial du représentant inscrit au registre" doit être interprété comme "le lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité". Dès lors, une inscription au registre du commerce n'est nullement requise ni décisive pour fixer le for (RSPI 1993, p. 96 (98)).

En l'occurrence, la fiduciaire Z S.A., avec adresse à Fribourg, était mandataire de la société Y S.A. selon l'inscription au registre. Cette fiduciaire est toujours inscrite au registre suisse des marques en tant que mandataire du titulaire. La compétence rationae loci doit ainsi être admise.

2.- a) Conformément à l'art. 52 LPM, a qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à cette protection. Il peut s'agir de toute personne physique ou morale qui entend utiliser et faire enregistrer sa marque dans un pays où cette marque serait enregistrée au nom d'une autre entreprise qui n'en aurait pas fait usage pendant cinq ans, ou toute personne qui, en raison de l'existence de la marque litigieuse, est entravée ou qui doit craindre de l'être dans un avenir rapproché (P.-A. KILLIAS, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, Lausanne 2002, p. 24 s). Selon l'art. 12 al. 1 LPM, le droit à la marque se périmé après cinq ans de défaut d'usage. Cette déchéance a deux effets : d'une part, le titulaire ne peut plus empêcher des tiers d'utiliser sa marque, il perd ses moyens de défense civils et pénaux, d'autre part, des tiers peuvent invoquer le non-usage pour justifier leur propre droit à utiliser une marque identique ou très similaire, voire à l'enregistrer. Dès lors, l'enregistrement est nul per se et n'a pas besoin d'être annulé par le juge (K. TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels II, 2^{ème} éd., Bâle 1996, p. 619 avec références; K. TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001; L. DAVID, Commentaire bâlois, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2^{ème} éd., 1999, ad art. 12 LMP no 12).

En l'espèce, la demanderesse a démontré qu'elle entend commercialiser dans un avenir rapproché un produit sous la marque RUGBY. A défaut d'une radiation de cette marque du registre suisse des marques, le projet de commercialisation dudit produit par X serait entravé. Par conséquent, la demanderesse a dès lors un intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et il faut par conséquent lui reconnaître la légitimation active pour intenter une action au sens de l'art. 52 LPM.

b) La qualité pour défendre appartient en principe à la personne qui est inscrite au registre comme titulaire de la marque litigieuse. Si la marque est transférée à un tiers, le titulaire antérieur aura la qualité pour défendre aussi longtemps que le transfert n'aura pas été inscrit au registre des marques (art. 17 al. 3 LPM). Si le transfert s'opère par succession, ce sont les héritiers qui auront la qualité pour défendre, et ce même s'ils ne sont pas encore inscrits au registre. Si la marque litigieuse est enregistrée au nom d'une société qui a été radiée entre-temps, il faut normalement faire réinscrire la société au Registre du commerce avant de pouvoir l'actionner (P.A. KILLIAS, op. cit., p. 26, no. 31 avec référence).

En l'occurrence, la demanderesse a établi que selon le droit français une telle réinscription n'est pas possible étant donné qu'il y a eu liquidation judiciaire (cf. mémoire complémentaire du 12.10.2005 p. 2, et réf.). Publication de la demande ayant été faite à l'intention de tout éventuel titulaire de la marque, qui aurait pu l'acquérir par voie de cession, force est de constater que personne ne s'est manifesté.

3.- La demanderesse invoque le non-usage afin de constater la nullité de la marque RUGBY.

a) Comme déjà relevé, selon l'art. 12 al. 1 LPM, le droit à la marque se périmé après cinq ans de défaut d'usage. Si, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'échéance du délai d'opposition, ou, en cas d'opposition de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Cette obligation d'usage est notamment justifiée par le souci d'éviter une surcharge du registre des marques par des marques défensives ou de réserve; cette règle permet donc d'épurer le registre des marques et de faciliter l'octroi de nouvelles marques (P. GILLIERON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leur rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 236 no 199).

b) S'agissant du fardeau de la preuve, l'art. 12 al. 3 LPM dispose que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l'usage incombant alors au titulaire. Cet alinéa n'entraîne pas de renversement du fardeau de la preuve, puisque le demandeur à l'action doit rendre vraisemblable le défaut d'usage et il supporte les conséquences de son échec (P. GILLIERON, op. cit., p. 239 no 205).

c) En l'espèce, le délai d'opposition a expiré en 1988 et la demanderesse a fait valoir qu'elle n'a connaissance d'aucune opposition qui aurait été introduite contre la marque. Le délai de cinq ans de non-usage courant depuis la fin du délai d'opposition est dès lors largement dépassé. En ce qui concerne un éventuel usage actuel ou antérieur de la marque RUGBY, la demanderesse a fait des recherches, par l'intermédiaire de la société C.-M.. Le rapport de recherches établi le 19 novembre 2004 par C.-M. démontre que le titulaire de la marque, Y S.A., est inconnu en France. Suite à de nombreux contacts avec des organisations coordinatrices suisses, des périodiques suisses et des bases de données internationales et suisses, force est de constater que ni le titulaire, ni la marque RUGBY n'y sont mentionnés. Ce résultat est corroboré par une étude de marché dans le domaine des cosmétiques en Suisse. Chez toutes

les sociétés interrogées, la marque RUGBY et son titulaire sont inconnus (Rapport de recherche du 19.11.2004).

Par ce rapport de recherches, la demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d'usage de la marque RUGBY (fig.) n° _____ pendant une période dépassant le délai de cinq ans.

d) Au vu de ce qui précède, l'action en constatation de la nullité de la marque RUGBY (fig.) n° _____ doit être admise.

4.- A défaut de partie défenderesse, les frais judiciaires dus à l'Etat seront acquittés par la demanderesse. Pour la même raison, il n'est pas possible d'allouer des dépens.

prononce :
(par défaut)

I. L'action est admise.

Partant, il est constaté que tout éventuel titulaire de la marque RUGBY (fig.) n° _____ ne peut plus faire valoir son droit à cette marque et que cet enregistrement est nul.

II. Les frais judiciaires dus à l'Etat de Fribourg sont fixés à Fr. 1096.- (émolument : Fr. 1'000.-; débours : Fr. 96.-). Ils seront acquittés par X.

Fribourg, le 30 janvier 2006