«AZA 3»
4C.3/1999

Ie C O U R C I V I L E
****

Séance du 18 janvier 2000

Présidence de M. Walter, président de la Cour.
Présents: M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

_____

Dans la cause qui oppose

la B a n q u e C a n t o n a l e V a u d o i s e, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Ivan Cherpillod, avocat à Lausanne,

à

l'U B S S.A., à Zurich et à Bâle, défenderesse, représentée par Me Peter Heinrich, avocat à Zurich;

(droit des marques; signes appartenant au domaine public;
marque faible; procès direct)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 29 septembre 1994, l'Union de Banques Suisses, devenue après fusion UBS S.A., a déposé auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle la marque graphique L̈iberty Campus, destinée notamment à des services bancaires.
Le 18 novembre 1994, la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) a déposé auprès du même institut la marque graphique C̈ampusët la marque verbale C̈ampus, destinées à des affaires bancaires. La BCV a indiqué qu'elle utilisait déjà cette marque depuis le 1er octobre 1990.
Il n'est pas contesté que la BCV a fait mention de cette désignation avant l'UBS S.A., à savoir dès le mois d'octobre 1990.
La BCV et l'UBS S.A. font toutes deux usage de la marque C̈ampusët souhaitent continuer de l'utiliser à l'avenir. Par exemple, la BCV a publié, sous le titre B̈CV Campus, une brochure dans laquelle elle présente ses prestations bancaires destinées aux étudiants. Quant à l'UBS S.A., elle utilise notamment l'expression c̈ompte personnel Campus UBSp̈our désigner un compte bancaire destiné aux étudiants, apprentis et écoliers de dix-huit à trente ans suivant une formation à plein temps de deux ans au minimum.

B.- Le 20 juin 1995, la BCV a fait opposition auprès de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle à l'enregistrement de la marque L̈iberty Campusd̈éposée par l'UBS S.A. Cette procédure a été suspendue le 10 octobre

1996, les parties ayant décidé de porter leur différend devant le juge.
Par convention du 24 février 1998, les deux banques en cause, constatant que la valeur litigieuse était supérieure à 20'000 fr. en raison des frais de publicité, ont décidé de faire trancher le litige en instance unique par le Tribunal fédéral.
Par demande du 8 janvier 1999 adressée au Tribunal fédéral, la BCV, invoquant son droit préférable découlant de l'usage antérieur, conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait défense à l'UBS S.A.

d'apposer et d'utiliser la marque Ëcampusävec ou sans les adjonctions Ëliberty, ÜBSöu ÜBS Liberty, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Dans sa réponse du 7 mai 1999, l'UBS S.A. soutient que le mot ëcampusäppartient au domaine public et n'est pas soumis à protection; subsidiairement, elle estime qu'il s'agit d'une marque faible et qu'il suffit d'y joindre immédiatement le sigle UBS pour éviter toute confusion. Elle conclut au rejet de la demande avec suite de frais et dépens, éventuellement à son rejet dans la mesure où elle concerne la désignation ÜBS Campusöu Ëcampus UBSpour des prestations bancaires destinées à des étudiants ou écoliers.
Les parties, qui ont eu l'occasion de déposer des pièces, n'ont pas sollicité d'autres mesures probatoires. Les faits pertinents n'étant pas contestés, l'administration des preuves a été close.
Les parties ont renoncé à plaider, mais elles ont déposé des notes de plaidoiries.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Le litige, qui oppose deux personnes morales de droit privé, concerne l'existence et la portée du droit à une marque; il s'agit donc d'une contestation de droit civil entre particuliers au sens de l'art. 41 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 120 II 412 consid. 1). Comme la valeur litigieuse est d'au moins 20'000 fr. et que les deux parties ont choisi de saisir le Tribunal fédéral à la place des juridictions cantonales, la voie du procès direct est ouverte (art. 41 al. 1 let. c in fine OJ).

2.- a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11; ci-après: LPM), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La marque a donc une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise. Selon la jurisprudence, le rôle de la marque est de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 122 III 382 consid. 1, 469 consid. 5f p. 479; 119 II 473 consid. 2c).
La demanderesse observe que la marque n'a pas pour mission de protéger le consommateur contre les risques de confusion. Cette remarque est en soi exacte, mais sa portée pratique ne doit pas être exagérée. On ne voit pas comment la marque pourrait remplir sa fonction de différenciation dans l'intérêt de l'entreprise, si le client potentiel est placé dans une situation qui l'amène à confondre les prestations.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère distinctif d'une marque, sa force de différenciation et l'absence du risque de confusion ne sont que l'envers et l'avers d'une même médaille. Ce qui se distingue clairement ne se confond pas.
La nouvelle loi sur les marques prévoit de façon expresse que la marque ne doit pas nécessairement porter sur un produit, mais qu'elle peut aussi s'attacher à un service (cf. art. 1 al. 1 LPM). Une marque peut donc désigner des services bancaires (Yves Jeanrenaud, La nouvelle loi sur la protection des marques, SJ 1994 p. 701 ss, 702 s.).
Il semble que la demanderesse, qui n'a déposé sa marque que pour des affaires bancaires, l'utilise également sur diverses circulaires qui annoncent notamment des spectacles. La marque doit distinguer les produits ou les services de l'entreprise (art. 1 al. 1 LPM) et la protection n'est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Selon la doctrine, la marque ne pourrait pas s'attacher à des produits ou des services auxiliaires dont la fonction serait purement publicitaire (Ivan Cherpillod, La notion de marque, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, p. 19 ss, 21; Jeanrenaud, op. cit., p. 703 s.). Il n'y a pas lieu d'approfondir la question sous cet angle, puisque les deux parties utilisent aussi leur marque pour présenter leurs services bancaires, ce qui peut assurément faire l'objet d'une protection.
Comme les deux établissements bancaires ont déposé la marque Ëcampus, il convient de déterminer lequel bénéficie du droit préférable. b) Selon l'art. 6 LPM, le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. Pour autant qu'il l'utilise effectivement, il a le droit exclusif d'en faire

usage et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM); il peut en particulier interdire à des tiers de l'utiliser (art. 13 al. 2 LPM).
En l'espèce, la défenderesse a déposé sa marque en premier.

c) A titre transitoire, l'art. 78 al. 1 LPM prévoit cependant que celui qui a utilisé le premier une marque sur des produits ou leur emballage ou pour des services avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er avril 1993, jouit d'un droit qui prime celui du premier déposant, à la condition de déposer la marque dans les deux ans suivant le 1er avril 1993 (c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 1995) et d'indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée (art. 78 al. 1 LPM; François Dessemontet, Droit à la marque, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, p. 43 ss, 47).
En l'espèce, la demanderesse a déposé sa marque le 18 novembre 1994, soit dans les deux ans à compter du 1er avril 1993, en revendiquant un usage antérieur - non contesté - qui précédait l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, puisqu'il remontait à octobre 1990. Il est ainsi admis que la demanderesse a utilisé la marque en premier. En conséquence, elle dispose d'un droit préférable sur la base de l'art. 78 al. 1 LPM.

3.- a) Invoquant l'art. 2 let. a LPM, la défenderesse soutient que la marque C̈ampusn̈e peut pas être protégée, parce qu'elle appartient au domaine public.
Sauf s'ils se sont déjà imposés comme marques pour les produits ou les services concernés, les signes appartenant au domaine public ne peuvent être protégés en tant que

marques (art. 2 let. a LPM). On vise ainsi les mots qui ne constituent que des indications propres, dans le langage courant, à décrire un produit ou un service, sa composition, sa qualité, sa quantité, ses caractéristiques, ses possibilités d'utilisation, sa valeur, son lieu d'origine ou encore le moment de sa production (ATF 118 II 181 consid. 3b et l'arrêt cité). Une entreprise ne peut se réserver le droit exclusif d'utiliser un terme commun se rapportant à la prestation (ATF 118 II 181 consid. 3b et c).
Pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas nécessaire qu'il figure au dictionnaire, il peut résulter d'une déformation ou appartenir à une langue étrangère, dès lors qu'il est aisément compréhensible ou reconnaissable comme descriptif des caractéristiques, des propriétés ou du but de la prestation à laquelle il s'attache (ATF 108 II 487 consid. 3; cf. également ATF 108 II 216 consid. 2c). N'est ainsi pas soumise à protection la marque qui ne fait que décrire le produit, ses caractéristiques ou ses propriétés et n'a pas de force distinctive (ATF 113 II 204 consid. 3; 109 II 256 consid. 2 et 3).
Un mot commun peut cependant être protégé comme marque s'il ne se rapporte pas à la prestation et qu'il est utilisé manifestement par pure fantaisie (ATF 117 II 321 consid. 3a).
b) Il n'est pas contestable que le mot c̈ampusäppartient au langage courant.
Selon le grand Robert de la langue française, il désigne, aux États-Unis, un vaste terrain où sont répartis les bâtiments d'une université ou d'un collège; il vise également l'université construite à la campagne et dont les bâtiments sont répartis autour d'un vaste espace vert; il décrit aussi bien l'université formée de plusieurs bâtiments

séparés que l'espace qui lui est réservé. Selon le grand dictionnaire Duden de la langue allemande, le campus - terme employé surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne - désigne l'ensemble des installations d'une haute école, le terrain de l'université. Le sens est le même en italien, d'après le nouveau dictionnaire Devoto/Oli. Compris dans ces trois langues nationales, le mot c̈ampusd̈ésigne le terrain où sont implantés plusieurs bâtiments universitaires entourés d'espaces verts, selon la mode anglo-saxonne, ainsi que les installations elles-mêmes.
c) Il apparaît d'emblée que le terme c̈ampus, selon le sens ordinaire des mots, ne désigne ou ne décrit ni un service bancaire, ni ses caractéristiques. Il ne vise même pas les destinataires du service, puisqu'il se réfère au terrain où est implantée l'université et à ses bâtiments. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une marque descriptive.
d) Seule une association d'idées permet de comprendre qu'en visant de telles installations universitaires, on évoque l'image de leurs utilisateurs, soit les étudiants, qui sont les destinataires des services bancaires en cause.
Un terme impliquant une association d'idées peut être protégé en tant que marque si l'association ne vient pas immédiatement à l'esprit et suppose une certaine fantaisie (ATF 116 II 609 consid. 1c p. 610; 114 II 371 consid. 1 p. 373; 109 II 256 consid. 3; 106 II 245 consid. 2; cf. également ATF 118 II 181 consid. 3b). Savoir si une association d'idées présente un degré de fantaisie suffisant est une question d'appréciation délicate, de sorte que les limites sont difficiles à tracer (cf. Lucas David, Commentaire bâlois, art. 2 LPM no 6; Eugen Marbach,

Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Bâle 1996, p. 1 ss, 39 s.).
A la différence des mots ‘facultéou ‘universitéqui ne pourraient sans doute pas être protégés tant l'association d'idées est évidente, il faut reconnaître que le mot ‘campusprésente une certaine originalité. D'abord, toutes les universités suisses ne sont pas implantées selon la formule du campus. Ensuite, les étudiants en Suisse n'emploient pas couramment ce terme pour désigner leur université. Le mot décrit une implantation spécifique des bâtiments universitaires et évoque le mode de vie anglo-saxon; il ne fait pas immédiatement songer à un étudiant en Suisse. Par conséquent, le choix de ce terme en particulier procède d'une certaine fantaisie, qui mérite la protection.

4.- a) A titre subsidiaire, la défenderesse soutient qu'il s'agit d'une marque faible et qu'il suffit qu'elle ajoute le sigle ÜBSpour qu'elle puisse également utiliser le mot ‘campussans porter atteinte aux droits de sa partie adverse.
Il semble effectivement que la défenderesse, depuis quelque temps, n'utilise le terme ‘campusque sous la forme ÜBS Campusöu Ä‘ampus UBS. Apparemment, elle n'a pas l'intention d'en faire un usage différent à l'avenir. Il faut dire que cela correspond aussi à son intérêt. En effet, le mot ‘campusne désigne qu'une sous-catégorie de services bancaires; il est donc essentiel pour la défenderesse d'attirer clairement l'attention du client potentiel sur l'identité de la banque qui fournit ledit service.
En proposant, par ses conclusions subsidiaires, de n'utiliser que les expressions ÜBS Campusöu Ä‘ampus UBS,

la défenderesse a quelque peu modifié le problème qui résultait de la marque qu'elle avait déposée.
b) Les signes ÜBS Campusöu Ä‘ampus UBS, proposés subsidiairement par la défenderesse, ne sont pas identiques à ceux que la demanderesse utilise comme marques. Ils sont seulement similaires. Il faut donc appliquer l'art. 3 al. 1 let. c LPM, selon lequel sont exclus de la protection ‘les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
En conséquence, la demanderesse ne peut s'opposer à l'utilisation de ces signes que s'il y a un risque de confusion.
Savoir s'il y a ou non un risque de confusion est une question de droit (ATF 122 III 382 consid. 1; 119 II 473 consid. 2c), dont la résolution implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour le public intéressé par le produit ou le service (ATF 122 III 382 consid. 5a; 121 III 377 consid. 2a et b; 117 II 321 consid. 4; 112 II 362 consid. 2 p. 364). Pour en juger, il faut prendre en considération toutes les circonstances (ATF 122 III 382 consid. 1 in fine; 121 III 377 consid. 2a). On se montrera plus strict lorsque les marchandises ou services sont quasiment semblables, voire identiques (ATF 122 III 382 consid. 3a; 121 III 377 consid. 2a; 117 II 321 consid. 4) ou encore lorsqu'il s'agit de biens de consommation courante (ATF 117 II 321 consid. 4).
Lors de cette appréciation, il faut déterminer s'il s'agit d'une marque faible ou d'une marque forte (Lucas David, op. cit., art. 3 LPM no 13; Marbach, op. cit., p. 113). Doivent être considérées comme faibles les marques dont les composants essentiels sont étroitement liés à des notions

se rapportant à la chose et appartenant au langage commun; sont en revanche fortes les marques qui frappent par la fantaisie de leur contenu ou qui se sont imposées dans l'esprit du public; pour les marques faibles, le domaine protégé contre les risques de confusion est plus restreint, parce qu'elles sont moins dignes de protection (ATF 122 III 382 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, la demanderesse ne peut monopoliser à son profit l'usage d'un mot appartenant au langage courant (cf. ATF 118 II 181 consid. 3c; 117 II 321 consid. 3a). Elle ne pourrait empêcher un concurrent d'utiliser dans sa publicité le mot ‘campusdans son sens commun.
Comme on l'a vu, l'utilisation du mot ‘campuspour désigner des services bancaires s'adressant à des étudiants fait appel à une association d'idées d'une modeste originalité. Si une certaine fantaisie dans le choix de ce terme doit être reconnue, elle ne saurait être qualifiée de frappante, dès lors que celui-ci comporte une allusion, assez peu originale et facilement décelable, aux destinataires de la prestation. Il s'agit donc d'une marque faible.
Cette situation est d'ailleurs conforme au but poursuivi. Plutôt que de faire de longs efforts pour qu'une marque originale finisse par s'imposer dans l'esprit du public, la banque a choisi de recourir à une allusion aisément compréhensible pour désigner une sous-catégorie de ses prestations. Il en résulte nécessairement, par l'emploi d'un terme commun clairement allusif, une faible créativité et un pouvoir de différenciation limité. Une telle

marque ne mérite qu'une protection restreinte, afin de ne pas limiter l'usage du vocabulaire commun.
Pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise prioritaire, en l'occurrence la demanderesse (cf. supra

consid. 2c), il suffit que le concurrent intervenant en second lieu prenne les mesures nécessaires pour éviter la confusion (ATF 117 II 321 consid. 4).
Dans un ATF 62 II 331, il a été posé que le risque de confusion n'est en principe pas écarté par l'adjonction de la raison de commerce d'un concurrent qui utilise la marque d'un tiers. Le Tribunal fédéral a par la suite relativisé cette conception en admettant qu'il fallait examiner, en fonction des cas particuliers, quelle impression provoque l'ensemble d'une marque composée d'un élément susceptible de confusion et d'un élément suffisamment distinct (ATF 82 II 231 consid. 2 et 3). Le sigle ÜBSpossède un fort pouvoir distinctif, s'agissant d'une banque qui a des agences dans tout le pays et fait une publicité constante. Ce sigle s'est suffisamment imposé dans l'esprit du public pour que l'on puisse admettre que personne ne pensera, en lisant ÜBS Campusöu Ämpus UBS, qu'il s'agit d'une prestation de la demanderesse. En outre, les services mis à disposition par les banques sont largement uniformisés, de sorte que leurs offres ont un contenu presque identique. Le client fait donc son choix davantage en fonction de la banque que de la description des services offerts. Le nom de la banque apposé à la désignation du compte devient ainsi, en ce domaine, l'élément prépondérant. Par conséquent, l'ajout du sigle ÜBS, s'il est bien
visible, à la dénomination peu originale de Ämpusëst suffisant en l'espèce pour éviter la confusion avec les services offerts par la demanderesse.

5.- La demanderesse a formé une action en exécution, soit plus précisément une action en interdiction (art. 55 al. 1 let. a LPM; Jaques Guyet, Les voies de droit et les

sanctions, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994, p. 95 ss, 109).
Il apparaît cependant que la défenderesse n'utilise plus que les termes admissibles de ÜBS Campusöu Ämpus UBSët qu'elle a l'intention de persister dans cette voie.
Il n'y a donc pas de troubles illicites qui soient actuels ou menaçants (art. 55 al. 1 LPM), de sorte que la demande doit être rejetée.
Compte tenu cependant de la marque déposée par la défenderesse (Ïiberty Campus¨), il subsiste une situation confuse pour l'avenir. On peut donc considérer que la demanderesse a un intérêt suffisant à une constatation de droit (art. 52 LPM; Guyet, op. cit., p. 105), demande contenue subsidiairement et implicitement dans son action en exécution. On peut certes se demander si l'action en constatation n'est pas subsidiaire par rapport à l'opposition (art. 31 LPM) qui a été suspendue (cf. Jeanrenaud, op. cit., p. 720). Comme la procédure d'opposition ne concerne que la marque déposée Ïiberty Campus, cette voie ne permettrait pas de résoudre le litige actuel entre les parties et il subsiste donc un intérêt suffisant à faire constater que la défenderesse ne peut utiliser la marque Ämpusqu'en l'accompagnant immédiatement du sigle ÜBS, en caractères bien lisibles, de taille égale ou supérieure. Il convient donc de statuer en constatation de droit.

6.- La demanderesse succombe, dans la mesure où elle voulait faire admettre qu'elle était seule autorisée à utiliser la marque Ämpus.

La défenderesse succombe également dans ses conclusions principales, puisqu'elle soutenait que cette marque ne pouvait pas être protégée.
La solution adoptée se rapproche des conclusions subsidiaires de la défenderesse.
Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais et dépens pour les deux tiers à la charge de la demanderesse et pour un tiers à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).
Les frais judiciaires sont fixés à 4'800 fr. et les dépens à 9'000 fr. par partie, la demanderesse devant supporter les deux tiers du total de chacun de ces postes. La part des dépens à la charge de la défenderesse sera imputée sur le montant dû par la demanderesse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Dit que la défenderesse n'est autorisée à utiliser la marque Ċampusq̈u'en la faisant précéder ou suivre immédiatement du sigle ÜBS, en caractères bien lisibles, de taille équivalente ou supérieure;
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions;
3. Met les frais judiciaires à la charge de la demanderesse à concurrence de 3'200 fr. et à la charge de la défenderesse à concurrence de 1'600 fr.;

4. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens;
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle.

_____

Lausanne, le 18 janvier 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,