

S O M M A I R E

Page 2 : Introduction

Page 8 : Principes

Page 16 : Le droit d’auteur et les droits voisins (cours I)

Page 25 : Le droit d’auteur et les droits voisins (cours II)

Page 29 : Le droit des brevets d’invention (cours I)

Page 35 : Le droit des brevets d’invention (cours II)

Page 42 : Le droit des marques (cours I)

Page 47 : Perspectives on the Relationship between Trade Secrets and Patents (Neil Wilkhof)

Page 54 : Le droit des marques (cours II)

Page 59 : Le droit des marques (cours III)

Page 64 : Le droit du design

COURS 1 – INTRODUCTION

I. Quelques affaires récentes

- ✧ Apple VS Samsung. Il occupe les tribunaux aux 4 points de la planète, car porte sur un objet de notre vie quotidienne + point de vue médiatique. Quel est le fondement de ce litige ? Une lutte contre concurrent. Une société reproche à l'autre d'avoir copié des produits (cf la guerre des brevets). Multiples facettes : ce n'est pas seulement la technologie mais également l'apparence extérieure des produits qui peut potentiellement être protégée par la propriété intellectuelle.
- ✧ Nestlé contre Migros (commercialisation des dosettes de café). C'est une marque tridimensionnelle. On vise à protéger l'apparence extérieure de produits : on parle d'un marché extrêmement lucratif. La procédure est toujours en cours puisqu'elle concerne différents produits.
- ✧ « Australia cigarette plain packaging law upheld by court : Australia's highest court has upheld government law on mandatory packaging for cigarettes that removes brand colours and logos from packaging ». Quel est l'enjeu ? Est-ce qu'on peut priver un titulaire de droit à la marque de la possibilité de l'utiliser pour identifier ses produits ? Elle sert précisément à cela, c'est d'identifier des produits et des services. Ce que fait cette réglementation australienne (dont la légalité a été confirmée par la Cour australienne). Pour quel motif la Cour a-t-elle pu donner raison à la réglementation ? La santé publique, en tant qu'intérêt prévalant sur l'intérêt du titulaire de la marque.

II. Introduction

Si on enlève la propriété intellectuelle, plus spécifiquement le droit d'auteur, la société ne vaut pratiquement plus rien (à cause des actifs intangibles, par ex Coca-Cola = 77 mia USD en tant que marque). La propriété intellectuelle n'intéresse pas seulement les juristes mais en réalité les sociétés et leurs dirigeants. Sur un plan commercial d'abord, André Kudelski (CEO du groupe Kudelski spécialisé sur les technologies et les contrôles d'accès) n'est pas juriste mais son métier est la gestion de propriété intellectuelle. Idem pour les opérateurs du marché financier : « Ce qui déterminera les bénéfices, c'est l'innovation et la propriété intellectuelle » (interview de Guy Monson, CEO de Sarasin). On ne voit ici : une prise d'importance médiatique, commerciale, financière est en jeu.

On constate des imperfections sur la manière dont certains litiges sont rapportés dans les médias (exemple du smarties). Nestlé pourra breveter leur emballage : « la forme d'un tube peut être protégée par le droit des marques ». L'objet du litige est la protection de marque tridimensionnelle.

« Louboutin porte plainte contre YSL aux États-Unis. Le chausseur français Christian Louboutin a porté plainte à New York contre la marque Yves Saint Laurent, selon un document officiel de la justice américaine obtenu dimanche. Louboutin accuse YSL d'avoir repris sans son accord ses fameuses semelles rouges pour escarpins, protégées par un brevet » (Tribune de Genève, 11 avril 2011) : référence également à une marque. On doit analyser le potentiel formidable de la propriété intellectuelle (par ex Harry Potter) et sa fragilité (face aux tiers, par ex The Pirate Bay). C'est l'essence même de ces droits qui peuvent être violés assez facilement, raison pour laquelle il

appartient à l'ordre juridique de le défendre de manière adéquate face à d'éventuelles atteintes.

III. La notion de propriété intellectuelle

Pour quelle raison les législateurs ont-ils décidé de protéger ces droits ? On réalise qu'il a de la valeur dans ces biens intangibles, immatériels. On veut récompenser d'une certaine manière la créativité, qu'il s'agisse d'art ou de technologie. Cet instrument juridique légal est fourni pour récompenser la créativité (œuvres, designs, marques, etc : tout ceci ce sont des biens pour lesquels on considère qu'il est important de les protéger). On va créer du droit exclusif : un droit de contrôle, ce qui résulte déjà de la notion même de propriété : ainsi le droit de propriété (non pas sur un objet physique tel qu'une montre mais sur un bien intangible), ceci afin de conférer un monopole d'exploitation au titulaire. Ceci peut être formulé de manière suivante : si l'on prend déjà l'art. 9 al.1 LDA : « L'auteur a le droit exclusif sur son œuvre ».

Domaine public et propriété intellectuelle : le principe est celui de la libre utilisation, c'est le dire qu'on a le droit de copier ce que fait notre concurrent, ou encore une idée d'un nouveau programme TV ou un concept publicitaire, etc SAUF si ce que je recopie est protégé par un droit de propriété intellectuelle (qui est donc une exception). On peut ainsi se servir / reprendre ce qu'il est du domaine public. Il y a donc techniquement un *numerus clausus* de propriété intellectuelle. Il y a des lois qui confèrent des exceptions telles que la LDA ou la LPM. Graphiquement, les droits de propriété intellectuelle (ci-après PI) se trouvent à l'intérieur de la sphère du domaine public.

Il faut rappeler qu'en réalité les choses ne sont pas aussi simples : il y a plus que ces deux ensembles. Dans certaines circonstances il est déloyal (contraire à la LCD) de reprendre ce qui a été créé par autrui même si ce n'est pas protégé / protégeable. L'ordre juridique considère que certes on se trouve dans le domaine public mais que celui qui copie se comporte de manière contraire à la bonne foi et commet ainsi un acte de concurrence déloyale.

En termes de classification des droits de PI : la propriété intellectuelle couvre les deux types de droits suivants : 1) propriété industrielle (brevets, marques, designs) et 2) propriété littéraire et artistiques (droit d'auteur). Cette classification est importante notamment du point de vue formel pour ce qui est du premier groupe. Pour ce qui est du deuxième groupe, la formalité est absente : il est protégé sans démarches quelconques.

On peut aussi classer les droits selon la catégorisation suivante : 1) Droit des créations nouvelles (inventions, œuvres, designs) et 2) Droit des « signes distinctifs » : marques, indications de provenance, raisons de commerce (CO 944 ss).

IV. Les sources du droit de la propriété intellectuelle

On s'intéresse à ceci sous trois angles :

1. Les sources du droit suisse

LDA (droit d'auteur et les droits voisins), LPM (protection des marques et des indications de provenance), LDes (design), LBI (brevets d'invention), LCD (concurrence déloyale). Autres lois (*pro memoria*) : Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales et loi fédérale sur la protection des topographies des produits semi-conducteurs (Lto). Ces lois sont mises en œuvre par des ordonnances (assez volumineuses et complexes). Pour ce qui concerne le domaine industriel, ces ordonnances en règlent notamment les formalités.

Autorités : institut fédéral de la propriété intellectuelle (acteur principal, IPI). Il a notamment comme fonction d'être le centre de compétences : c'est cet institut qui va représenter et assister la Confédération lorsque de nouveaux traités seront discutés, mettant en cause la propriété intellectuelle. Base légale : LF sur le statut et les tâches de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle. Il y a également le TAF (parce c'est l'autorité de recours par rapport à certaines décisions prises par l'IPI en première instance, par exemple le refus d'enregistrement d'une marque), le TFB (Tribunal fédéral des brevets, depuis le 1er janvier 2012, crée pour centraliser ces litiges qui jusqu'à présent devaient être introduits devant tous les tribunaux cantonaux compétents. Ce tribunal est compétent en 1ère instance) et enfin le TF, qui reste l'autorité suprême appelée à trancher en dernière instance. Chaque canton doit désigner un tribunal qui a compétence pour ce genre.

2. **Les sources du droit international** car il exerce une influence très importante sur tous les droits nationaux y compris le droit CH, notamment par le biais des institutions majeures. Importance de la protection internationale : le droit de PI protège des biens intangibles et immatériels, dont l'essence est qu'ils peuvent être utilisés partout dans le monde (=ubiquité de l'usage) et le problème qu'on a d'un point de vue technique juridique est celui de la territorialité de la protection : « En vertu du principe de la territorialité des droits de propriété intellectuelle, l'acquisition d'un droit exclusif sur un bien immatériel dans un pays n'entraîne pas la reconnaissance de ce droit dans d'autres pays. Ainsi, l'enregistrement d'une marque dans un Etat n'exclut pas que celle-ci soit utilisée librement ailleurs, voire qu'elle devienne l'objet d'un droit d'exclusivité au profit de tiers » (TF, arrêt 6B_50/2011 du 22.9.2011, c. 4.1). On doit prendre les mesures nécessaires pour obtenir la protection à l'étranger. On doit donc procéder concrètement à un dépôt. Pourquoi ? Parce que la protection est territoriale. Le fait d'avoir acquis la protection A dans un territoire A ne dit rien sur l'existence de ce droit sur le territoire B. Ceci signifie qu'on doit essayer de faciliter la vie des titulaires (objectif du droit international) : les démarches sont facilitées, on définit les standards minimaux de protection. Il a pour but d'harmoniser et de créer une protection minimale de la PI sur le plan international. Cet objectif peut se concrétiser sous deux formes :

- Premier objectif : Celui de garantir un minimum de protection, par exemple en disant qu'en matière de droit d'auteur c'est 50 ans après le décès de l'auteur. C'est une question de droit matériel.
- Deuxième objectif : Il n'est pas logique et contre productif que pour obtenir la production d'une marque dans différents états il faille produire des documents et les soumettre aux instituts de différents états, documents qui n'ont rien à avoir les uns avec les autres. Le titulaire ne doit pas être confronté à des exigences procédures variables et différentes d'un pays à l'autre. C'est l'objectif de différentes conventions pour faciliter l'obtention de la protection internationale de la propriété intellectuelle. Mais cela vise uniquement les droits de propriété industrielle. C'est une question de procédure.

L'objectif ici n'est pas de faire un exposé complet des différents instruments offerts par le droit international, mais il est important d'en étudier les piliers :

- Propriété industrielle (brevets, marques, designs) : Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) révisée à Stockholm en 1967. Objectif de cette convention : garantir un seuil minimal de protection dans les différents volets du droit de la DI, de faire en sorte que des inventeurs / titulaires de marques qui souhaiteraient obtenir une protection dans d'autres pays puissent le faire à des conditions facilitées (cf page 58 recueil). La convention n'est pas systématique : elle ne traite que des questions sur lesquelles les parties ont pu se mettre d'accord. Si

on compare la convention avec une loi nationale, il y a des différences frappantes. La loi nationale régit la matière de manière systématique. Dans la convention il n'y a pas de logique systématique, il n'y a que des points très éparpillés.

- Droit d'auteur : Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) révisée à Paris en 1971. Elle joue un rôle comparable en matière de droit d'auteur comparée à la Convention de Paris. Elle constitue le fondement de certaines règles exprimées dans les lois nationales.

Ces Conventions sont aussi importantes parce qu'elles sont largement valables, dans le sens où elles ont un nombre très conséquent d'états membres et qu'en plus elles font partie du droit de l'OMC.

Rappel : Quels sont les acteurs du droit national ? L'IPI chez nous. En droit international, c'est

a.) l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) qui devait gérer les deux conventions ci-dessus. Elle a été instituée par une Convention internationale, siège à Genève. Activités : variées. Fonction de création de nouvelles normes du droit international de la PI. Autre volet : celui de la gestion d'un certain registre international. Il existe toujours dans cet esprit de faciliter les démarches de dépôt certains instruments qui permettent à un titulaire pour procéder à un seul dépôt. Autre fonction : servir de lieu de discussion, de forum pour débattre de certaines questions qui sont parfois délicates sur le plan politique. Ce que l'OMPI s'est attachée à faire est de trouver un moyen de faire en sorte que la PI ne soit pas utilisée comme un instrument de la démonstration de la puissance des états riches contre les états pauvres mais qu'on le mette à disposition des titulaires de droit. Cela vise notamment à interdire certains principes et à contribuer sur la réflexion d'un certain nombre de questions.

b.) l'OMC : deuxième entité qui fait véritablement le droit international de protection. L'OMC se concentre sur le commerce. Néanmoins il y a cet Accord sur les Aspects des Droits de PI qui touchent au commerce (ADPIC/TRIPS). Il ne régit que certaines questions et ne vise qu'à réglementer certains points, cependant cet accord intègre pratiquement l'acquis des deux Conventions ci-dessus. Les membres de l'OMC sont tenus par principe de respecter les standards qui sont ancrés dans la Convention d'Union de Paris et dans la Convention de Berne. Quel est l'avantage de faire partie de l'OMC ? Que se passe-t-il si un état ne respecte pas le seuil minimum de protection ? Ce qui caractérise le système de l'OMC est qu'il y a des règles imposées aux états membres et que la violation d'une norme OMC peut être sanctionnée. Si un Etat ne respecte pas par exemple la durée minimale d'un brevet, il va pouvoir être attiré devant les organismes compétents avec des sanctions commerciales. Le droit de l'OMC et l'intégration à l'OMC grâce à la signature affecte les états : ils sont tenus de le respecter par rapport à ce qu'ils étaient tenus de faire par rapport aux Conventions, qui elles n'ont pas de portée obligatoire. C'est ce qui confirme également son importance institutionnelle.

EN DROIT D'AUTEUR :

- Les « Traités Internationaux » de l'OMPI ratifiés par la Suisse.
- Convention universelle sur le droit d'auteur.

EN DROIT DES MARQUES :

- Arrangement et protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Cet arrangement permet (grâce à l'OMPI) de procéder à un dépôt unique dans des conditions spécifiques et d'obtenir une protection dans toute une série d'états. Avantage : gain de temps et gain d'argent. Au lieu de déposer pays par pays et donc devoir mandater des agents de marques, ce système permet de

centraliser la procédure et de faciliter les démarches en les centralisant, ceci grâce au rôle essentiel de l'OMPI dans ce processus de gestion.

EN DROIT DES BREVETS :

- Convention sur le brevet européen (CBE). Il ne s'agit PAS d'un instrument de l'UE !!! La Suisse en fait partie, cette convention est plus large.
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT, Patent cooperation Treaty). A noter qu'il existe le système de boîte aux lettres : une personne peut utiliser l'OMPI pour faire un dépôt unique dans l'objectif d'obtenir une protection dans toute une série d'états. Il n'aboutit pas dans la délivrance d'un brevet (!) mais facilite uniquement le dépôt. On a pas de brevet international ni encore moins de brevet mondial, tout simplement les démarches vont plus vite.

EN DROIT DU DESIGN

- Arrangement de la Haye concernant le dépôt international de dessins et modèles industriels. Même principe que le système de Madrid. Objectif simple : économie de temps et d'argent, système de dépôt centralisé en matière de design qui vise à permettre un titre de protection dans toute une série d'états, qui est encore une fois géré par l'OMPI, concernant la tenue de ce registre.

3. Droit européen

L'importance du droit européen (de la propriété intellectuelle) pour la Suisse. Nombreuses directives et règlements communautaires en matière de droit d'auteur, droit des marques, droit des brevets et droit du design. Le législateur suisse cherche en général à assurer l'euro-compatibilité du droit interne suisse. Ce qui caractérise le droit européen, c'est un certain dynamisme. Buts : deux objectifs qui ont trait et reflètent les deux types d'instruments réglementaires qui existent au sein de l'Union : Harmonisation du régime de protection de la PI entre les États membres (pour le marché intérieur) par des directives. Il peut encore exister des disparités entre de différentes lois nationales mais celles-ci doivent être uniformisées. Cela s'oppose à l'unification du système de protection de certains droits de PI. Quel est l'objectif ici ? C'est au lieu de déposer une marque dans chacun des États membres, on obtient un titre unique pour toute l'Union, qui justifie la création il y a quelques années de l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur à Alicante (OHMI). Plus récemment, un projet qui a commencé de très longue date a enfin abouti : la création d'un brevet européen à effet unitaire (!), qui vise comme le nom l'indique à créer un titre européen avec un effet unitaire et à protéger le brevet concerné dans tous les États ouverts.

V. Principes du droit international de la propriété intellectuelle

Principe : territorialité, qui invite le déposant (futur titulaire de droit) à une certaine diligence : priorité du premier dépôt effectué localement (« premier déposé, premier protégé »). Exception: principe du droit de priorité (art. 4 CUP; art. 7 LPM; art. 17 LBI; art. 22 LDes) => Date de dépôt dans un État est invocable dans les autres États (parties à la CUP). Exemple concret : supposons que je dépose une marque X en France le 1er juin 2013. Si j'appliquais strictement le principe de territorialité, la personne qui dépose la même marque en Suisse sera prioritaire. Mais si je dépose en Suisse dans le délai de 6 mois (en matière de marque et de design) / 12 mois (en matière de brevet), je peux me prévaloir de la première date (en France). En effet, le deuxième dépôt bénéficie de la date du premier dépôt (principe de rétroactivité). On déroge donc au principe de territorialité en prenant compte une activité qui a été faite ailleurs.

Autre principe important : principe du traitement national. Qu'est-ce ? Il dépasse la propriété intellectuelle, c'est l'interdiction de la discrimination. Ce qui constituerait une violation du principe de traitement national, on discriminerait entre les titulaires nationaux et les titulaires étrangers. Qu'est-ce que le principe du traitement de la nation la plus favorisée (art. 4 ADPIC) ? Ex : la Suisse octroie pour les titulaires de brevet français une protection de 20 ans et pour les titulaires une protection de 15 ans. Traitement discriminatoire de deux nationalités différentes.

Enjeux actuels de droit international de la PI : réaliser que la PI occupe le devant de la scène en matière économique et partiellement sur le plan politique.

- Remise en cause de la PI (protection de la santé publique / de l'environnement) : quel est le droit le plus critiquable ? Action médicaments. La tension est très forte entre les brevets. D'un autre côté on a les prétentions en voie de développement qui ne pourront pas se payer les médicaments brevetés.
- Lutte contre la contrefaçon (ACTA) : on ne parle pas d'imitations approximatives de produit mais de copie concrète. Tout se copie, des parties d'avions aux médicaments ce qui pose un problème de santé publique par exemple. ACTA = accord international qui constituerait un nouvel instrument de lutte, la Suisse fait partie prenante mais l'accord n'entrera probablement jamais en vigueur.

COURS 2 – PRINCIPES

I. Principes des lois suisses de propriété intellectuelle

Ce qui sera analysé ci-dessous sera existant en soit dans toutes les législations, pas seulement en droit suisse.

A. Objet de la protection

On évoque en premier lieu la notion même du bien intangible destiné à être protégé : œuvres (art. 2 LDA), inventions (art. 1 LBI), marques (art. 1 LPM), designs (art. 1 LDes).

B. Conditions de la protection

Il existe des conditions matérielles et des conditions formelles (dépôt, enregistrement). En matière de droit de propriété industrielle les conditions sont réglementées de manière extrêmement précise.

C. Portée de la protection

La détermination de l'étendue du ou des droit(s) qui découlent de la reconnaissance d'un droit de propriété. Ex : 10 LDA, on voit qu'il y a bien « des » droits d'auteurs, des droits exclusifs qui découlent du droit général (étendue du monopole du titulaire du droit du PI). L'énumération n'est pas exclusive : le but est de reconnaître un droit très large et exclusif en faveur du titulaire. Pour les autres droits, ce principe de reconnaissance exclusif est confirmé (ex : 8 LBI, 13 LPM, 9 LDes, etc).

D. Limites de la protection

À noter cependant que le pouvoir du droit d'auteur cependant n'est pas illimité. Après la consécration de ces droits exclusifs (droit positif) il y a aussi une définition négative de la portée, donc qui définit les limites du droit du titulaire. Il suffit de lire le titre qui figure au-dessus de l'art. 19 LDA : « restriction au droit d'auteur ». Par exemple la durée de la protection : tous les droits ont une durée limitée à l'exception des marques. Celles-ci peuvent être prolongées. Ceci pour des préoccupations sociales, les œuvres retombent en effet dans le domaine public. En plus de la durée il y a des exceptions/restrictions aux droits exclusifs qui viennent limiter le contrôle des titulaires des droits en question.

E. Titularité des droits de PI

Les droits de propriété intellectuelle résultent de la créativité humaine. Il s'agit de décider à qui revient en premier le droit concerné. On a la norme pertinente en droit de brevets d'invention par exemple : art. 3 LBI.

- Titularité originaire : principe = libre transfert des droits de PI (16 LDA, 33 LBI, etc). Ce qui se passe dans la réalité pratique c'est que les droits font l'objet de transactions. En effet ce sont des actifs qui peuvent être transférés. On a donc le phénomène de :
- Titularité dérivée : le droit est transféré à un tiers car par principe les différents droits de PI partent du fondement et du principe que les droits sont transférables. Il y a cependant des exceptions : certains droits sont incessibles (11 al.2 LDA). Pourquoi ? On considère qu'il y a des droits qui restent attachés à la personne de l'auteur, ce sont des liens spéciaux.

(!) Distinction fondamentale : souvent mal comprise et mal conçue, donc mal rédigée dans les

contrats ce qui donne lieu à des litiges.

CESSION : art. 16 LDA, 33 LBI, etc... celle qui aboutit à la titularité dérivée. Pour celui qui cède son droit d'auteur à un tiers (par ex producteur de cinéma), l'objectif est une perte de titularité. = Contrat de vente sur un objet, perte de propriété définitive par celui qui vend.

LICENCE D'UTILISATION : pas définie dans les lois. C'est simplement donner à un tiers l'utilisation d'utiliser (34 LBI, 18 LPM, 15 LDes, etc). Le tiers ne devient pas propriétaire de la marque il a simplement un droit d'usage. Dans un contexte d'objet physique : contrat de prêt à usage.

Cession de droits de PI et contrat de travail :

Lorsque la personne crée qqch le fait dans le contexte d'un contrat de travail. Dans la réalité, la création n'est pas indépendante, on le fait dans le contexte d'autrui. La majorité se fait dans le contexte d'un contrat de travail. Norme spécifique : 332 CO. Cette norme ne s'applique pas à tout. Il n'y a que deux catégories de droit visés par cette norme :

a.) Inventions et designs :

Inventions/designs de service : Si l'employeur engage qqn spécifiquement pour créer une invention ou un design c'est logique que l'employeur devienne titulaire de l'invention qui a été créée par l'employé (qui a été payé pour ça). Il y a deux conditions cumulatives : il faut que l'employé ait créé des inventions dans l'exercice de son activité au service de son employeur et conformément aux modalités du contrat.

- **Inventions/designs réservés** : il s'agit d'inventions accomplies en dehors du travail. Que peut faire l'employeur ? Il peut se réserver les droits de PI sur ces inventions et ces designs. Cela suppose qu'une clause contractuelle le prévoit. Il faut aussi que les conditions visées aux alinéas suivants de 332 CO soient remplies. Par ex l'employeur doit pouvoir décider si il veut exercer son droit d'acquiescer. Puisque l'employé n'a pas été engagé pour créer, si l'employeur veut se réserver ce droit doit avoir une clause contractuelle dans ce but et doit payer l'employé à ce but.
- **Inventions/designs libres** : allouer les droits dans un contexte de contrat de travail mais avec champ d'application très limité. Quid des droits d'auteurs ? Clause contractuelle qui cède les droits sur les œuvres créées par l'employé concerné en faveur de l'employeur.

b.) **Logiciels** : 17 LDA. Modélisé sur 332 CO. Il faut toujours prévoir une clause contractuelle pour éviter les litiges.

F. Voies de droit

- Voies de droit civil, pénal et administratif
- Actions civiles (cf 28ss CC)
- Actions défensives (interdiction/cessation)
- Actions réparatrices (rép. du préjudice). A noter que l'art. 62 al.2 LDA réserve les actions du droit civil.
- Actions en constatation (ex : le tiers va soulever la nullité du droit de PI)

NB : instances cantonales uniques pour les actions civiles (art. 5 al.1 let.a CPC, sauf pour les brevets : TFB).

* Importance des mesures (super)provisionnelles (65 LDA ; 77 LBI ; 59 LPM ; 38 LDes ; 261 et 262 CPC). Ces mesures sont la possibilité d'avoir une intervention du tribunal sans même que la partie adverse ne soit au courant : il s'agit d'une mesure d'urgence. Les lois font référence aux principes généraux applicables aux mesures provisionnelles telles qu'elles découlent du CO et notamment du CPC. Importance pratique des MP qui suppose la démonstration par la marque du fait qu'elle risque de subir des mesures difficilement réparables (ex : un préjudice financier n'est pas difficilement réparable mais a un préjudice au prestige et à la qualité des produits oui).

II. Interactions entre les droits de propriété intellectuelle

Selon le TF il faut examiner si la forme concernée mérite une protection sur la base des critères matériels du droit des marques (ATF 134 III 547).

III. Propriété intellectuelle et propriété corporelle

Points communs :

- La PI est protégée sur le plan constitutionnel : couverte par la garantie de la propriété (art. 26 Cst)
- La PI confère un droit subjectif = droit absolu erga omnes de maîtrise sur un bien (parallèle avec l'art. 641 CC)
- Limites légales imposées au droit absolu (« dans les limites de la loi » art 641 CC).

La garantie de la propriété :

Protection contre l'expropriation (26 al.2 Cst). Cf aussi art. 1 al.1 du Protocole additionnel 1 à la CEDH : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».

Relever que la notion de « biens » au sens de l'art. 1 al.1 du PA1 à la CEDH vise les demandes d'enregistrement de marques et pas seulement les marques enregistrées.

Différences :

- L'objet du droit exclusif :
 - Caractère intangibles des droits de PI (ubiquité de l'usage, mais territorialité de la protection)
- Les conditions de création du droit exclusif :
 - Conditions matérielles/formelles des droits de PI (sauf LDA).
- La durée de protection :
 - Durée limitée des droits de PI (sauf LPM). Question de pondération des intérêts en fonction de la nature exclusive des droits. Pourquoi pas en matière de marques ? Protection très extensive car prolongeable à l'infini.

- Le potentiel d'exploitation des droits de PI :
- Cession ou licence d'utilisation des droits de PI : potentiel commercial est en soit plus élevé parce qu'évidemment si on est propriétaire d'un bien mobilier ou immobilier, on ne peut pas le louer à plus qu'une personne. En PI il n'y a pas de limitation, on peut avoir autant d'utilisateurs de notre marque que l'on souhaite. Pourquoi ? Parce que le bien protégé est un bien intangible. Plus économique que juridique car ce sont les contingences du bien protégé, par opposition de la nature intangible de la PI, qui varient.

Les interactions : les deux droits ne vivent pas de manière totalement indépendante.

- Quelle est la relation entre le titulaire du droit de PI et le propriétaire du support physique incorporant le bien intellectuel ? Exemple : le peintre (créateur, donc l'auteur au sens de la LDA et donc propriétaire du droit d'auteur sur son œuvre) et le propriétaire d'un tableau (support physique sur lequel se matérialise le tableau). En effet, est-ce que lors de l'opération de vente (donc du support physique) il y a aura un impact ? Du point de vue du droit civil, l'acheteur devient propriétaire. Mais devient-il également propriétaire du droit d'auteur ? Non. La loi le traite à l'art. 16 al.3 LDA : « Le transfert de la propriété d'une œuvre (...) n'implique pas celui du droit d'auteur ».
- Principe : indépendance du transfert des droits à l'art. 16 al.3 LDA. Quid de la formulation de la loi ? Pas très claire ; on parle de l'œuvre et non du support. Comment formuler cela différemment ? « Le transfert de la propriété d'un exemplaire de l'oeuvre ».

Conflit entre propriété intellectuelle et propriété corporelle : il y a des litiges potentiels entre les propriétaires qui, par rapport à un objet donné, peuvent entrer en litige. Exemple :

- Architecte vs propriétaire d'un immeuble : art. 12 al.3 et 15 al.3 LDA. Le propriétaire peut vouloir modifier l'immeuble. Quid du point de vue de l'équité ? ça dépend. A priori le propriétaire a investi de l'argent dans l'immeuble, certes il a voulu faire recourir à un architecte et c'est suffisamment créatif pour que l'architecte puisse le protéger, mais logiquement la balance devrait plutôt pencher du côté du propriétaire. En effet, « les œuvres architecturales une fois réalisées peuvent être modifiées par le propriétaire, sous réserve du noyau dur (...) ».
- Titulaire du droit de PI vs opérateurs du « marché gris ». Quid ? Le « marché gris » est un marché dans lequel des produits originaux sont importés dans un pays (par ex la Suisse) et sont en dehors des canaux de distribution officiels. Pourquoi ? Intérêt commercial : les gens achètent car le prix est inférieur. La question en matière de PI est est-ce qu'on peut, si on est titulaire de la marque Chanel (par ex), bloquer ces importations parallèles ? Le scénario de base concerne les produits physiques.
 - problème des importations parallèles et de l'épuisement du droit de première mise en circulation

Importations parallèles :

- Objectif : définition de la limite du droit exclusif du titulaire.
- Question : est-ce que le titulaire du droit peut s'opposer à l'importation d'un produit original (protégé par un droit de PI) qui a été licitement commercialisé à l'étranger ?

Suisse	Pays X
Parfums de marque A	Parfums de marque A
vendus pour CHF 50.-	Vendus pour CHF 10.-

On achète le parfum dans le pays X pour le revendre en Suisse. Impact direct sur les marges des titulaires de marque, en l'espèce de la marque A. Est-ce licite ?

Notion d'épuisement :

- Droit de la mise en circulation (par ex art. 10 al.2 let. b LDA). Il faut déterminer si la première mise en circulation des produits originiaux va ou non épuiser le droit du contrôle du titulaire. Ca peut se manifester par ex de la manière suivante : le titulaire de la marque A a autorisé la commercialisation des produits en France. Il a épuisé de notre voie de contrôle : ces flacons peuvent circuler et être réimportés en Suisse sans violer le droit à la marque.
- Epuisement du droit de mise en circulation : perte du droit de contrôle sur le produit licitement mis en circulation (soit par le titulaire du droit de PI / avec son consentement).

Régimes d'épuisement du droit de PI :

- Epuisement international : droit de première mise en circulation épuisé par la mise en circulation faite à l'étranger > défavorable aux titulaires de droits de PI. Quid ? C'est la solution qui est la moins favorable au titulaire. Permet le marché gris.
- Epuisement national : épuisé seulement par la mise en circulation en Suisse > défavorable aux titulaires de droits. Quid ? A contrario cela signifie que si on adopte un régime d'épuisement national les importations parallèles ne sont pas possibles : cela voudrait dire que ce n'est que lorsque le titulaire de la marque A par hypothèse a autorisé la commercialisation de ses produits dans les pays concernés, donc ici en Suisse, que son droit a été épuisé. A contrario lorsqu'il l'a autorisé à l'étranger, cela n'épuise pas son droit de contrôle.
- Epuisement régional : par la mise en circulation dans un territoire régional déterminé (par ex UE). Ce n'est que si le produit a été commercialisé dans la zone/la région qui va partie de la zone territoriale (par ex l'UE) déterminée qu'on va considérer que le droit de contrôle est épuisé. Pourquoi ? L'épuisement régional au sein de l'UE résulte en réalité d'une des 4 libertés fondamentales du droit de l'Union : celle de la liberté de circulation des marchandises. On veut que les marchandises puissent librement circuler au sein de l'UE lorsqu'elles ont été licitement commercialisées. On ne doit pas tolérer que soudain les titulaires puissent brandir le droit d'auteur ou le droit de marques pour s'y opposer.

Que disent les lois ? Les lois dans une large mesure ne disent rien. Étonnant car c'est une question économique centrale. Quid détermine ces questions ? Le TF. Il l'a fait. Il n'y a pas de régime uniforme cependant qui serait applicable à tous les types de droit de PI. Différents régimes possibles :

Régime différencié selon le type de droits de PI :

- Epuisement international en droit des marques (arrêt Chanel ATF 122 III 469, confirmation que le TF considère qu'il faut privilégier la concurrence, donc importations possibles, donc

regime pas favorable a Chanel) et en droit d'auteur (arrêt Nintendo ATF 124 III 321, JT 1999 I 423, exception faite des œuvres audiovisuelles cf art. 12 al.1 bis LDA).

Régime différencié en droit des brevets : vise à déterminer un certain équilibre entre les prétentions des titulaires de droit au brevets (qui ont intérêt à cloisonner le marché) et des acheteurs qui plaideraient pour un régime faible (épuisement international). Régime mixte ici qui reflète l'équilibre des intérêts en présence.

- Historique : épuisement national (arrêt Kodak, ATF 126 III 129, JT 2000 I 529)
- Depuis le 1.7.2009 : épuisement régional EEE (art. 9a al.1-3 LBI) sauf :
 - Si par rapport aux « caractéristiques fonctionnelles » du produit « la protection découlant du brevet revêt une importance moindre » (art. 9a al.4 LBI)
 - Épuisement national pour les marchandises dont le prix est imposé par l'Etat (art. 9a al.5 LBI).
- Cas particulier de l'art. 27b* : prévoit un régime spécifique en matière d'épuisement. À quel type de régime cela nous fait-il penser ? Épuisement international, favorable à la concurrence. Quid ici ? On veut favoriser ici l'agriculture suisse qui doit acquérir des produits potentiellement brevetés. C'est l'épuisement international qui prévaut pour permettre au marché gris d'exister. On voit ici un régime qui reflète qu'il y a des enjeux surtout économiques et commerciaux. Il y a des moyens de moduler et d'adapter suivant les intérêts en présence.
 - * Art. 27b Loi fédérale sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1)
 - « 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
 - 2 Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants »

IV. Propriété intellectuelle et droit de la concurrence

Distinction : on parle de deux corps réglementaires

- Droit de la concurrence réglementé en Suisse par :
 - = Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart)
- Droit de la concurrence déloyale réglementé en Suisse par :
 - = Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Objectifs différents : d'un point de vue quantitatif assurer qu'il y a une concurrence efficace. Par ex si il n'y a plus qu'une seule ou deux sociétés actives sur le marché, alors ce sera forcément au détriment du consommateur. La LCD est une réglementation qui vise à intervenir plus sous l'angle qualitatif. Pourquoi ? Ex : opticiens à Genève. Le problème serait d'agir lorsque la concurrence est qualitativement faussée. Exemple de scénario : un des opticiens pourrait diminuer ses prix ou alors faire des publicités déloyales (je suis le moins cher du marché, les autres opticiens vendent que de la mauvaise qualité, etc). Cela fausse la concurrence parce que par des allégations par exemple on

critique de manière excessive la concurrence, ceci est typiquement visé par le droit de la concurrence déloyale.

PI et Lcart : des buts (apparemment) opposés : Monopole des droits de PI vs Lutte contre les restrictions à la concurrence (art. 1 Lcart). Or le droit de la concurrence vise à lutter contre les restrictions à la concurrence. On voit une tension qui peut exister mais si l'on va au-delà de cette opposition en tout cas du point de vue de la surface on constate que les deux corps ont des fonctions complémentaires : ont toutes deux pour objectif de promouvoir l'innovation.

Relation entre PI et Lcart : Art. 3 al. 2 LCart: la loi « n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi ». Sorte d'immunité de propriété intellectuelle MAIS si les produits sont beaucoup plus chers en Suisse par application de la loi, cela pourra être corrigé en application du droit sur la concurrence déloyale. Avec un droit exclusif on peut fixer librement le prix des produits. Lorsqu'on a un cloisonnement du marché parce qu'en matière de PI le titulaire a le droit de fermer le marché suisse et de s'opposer aux importations parallèles il n'y a plus d'immunité : il sera possible sur la base de la concurrence de lutter contre des prix jugés excessifs (à des conditions spécifiques).

V. PI et droit de la concurrence déloyale (LCD)

Différence:

- PI : Droit subjectif sur un bien immatériel (par exemple une marque, une œuvre)
- LCD : pas de droits exclusifs. On vise à réglementer le marché pour lutter contre les comportements déloyaux (but: « garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée », art. 1 LCD)

Interactions entre PI et LCD : comment va-t-on appliquer les droits de PI et le droit de concurrence déloyale ? On peut invoquer les deux systématiquement. Pourquoi ? si le titulaire n'a pas du succès avec le droit de PI il peut espérer avoir un succès subsidiaire avec la LCD. Quid des chances de succès ?

- Cumul : ce qui n'est pas protégé par un droit de PI est-il protégeable par la LCD ? Exigence de circonstances particulières. On a le droit de copier les prestations d'autrui qui ne sont pas protégées par le droit de PI, mais on ne peut reprendre que si cette reprise n'est pas contraire à la bonne foi en affaires, si l'ont est pas confronté à des circonstances particulières qui font que la reprise est constitutive d'un agissement de concurrence déloyale (TF, sic ! 2012, p. 627). Exemple : arrêt *Nespresso*, pas de possibilité de contourner les limites du droit des marques SAUF si il y a des circonstances particulières qui font que l'on doit considérer que celui qui reprend la prestation d'autrui agit de manière déloyale (exemples mentionnés en bas de p. 14). En conclusion donc, cumul potentiel et invocation de la concurrence déloyale possible PAS par principe MAIS seulement en cas de circonstances particulières.
- Conflit : l'exercice d'un droit de PI peut être déloyal au sens de la LCD. Autrement dit est-ce qu'on peut reprocher à un titulaire de droit de se comporter de manière déloyale ? Quid

sur le fond du principe ? Est-ce que le titulaire d'un droit jouit potentiellement d'une immunité ? Si c'est une expression (par exemple) du domaine public ? Ce n'est pas logique. Un titulaire de droit ne doit pas être protégé pour tout et n'importe quoi sans qu'on puisse lui reprocher des agissements sous l'angle de la concurrence déloyale.

COURS 3 – LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

I. Les sources de la protection

- Sources de droit interne
 - LDA
 - ODA
- Sources de droit international (réservées par l'art. 1 al.2 LDA)
 - Convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique
 - Convention universelle sur le droit d'auteur
 - Accord ADPIC (fait partie du droit de l'OMC)
 - Traités Internet de l'OMPI, signé à Genève en 1996.

Objet de la LDA (art. 1 al.1 LDA) : ne vise pas que le droit d'auteur. Divisée en 3 parties :

- Protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 2-32 LDA) = *droit d'auteur*
- Protection des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes / vidéogrammes et des organismes de diffusion (art. 33-39 LDA) = *droits voisins*
- Surveillance des *sociétés de gestion* des droits d'auteur (art. 40-60 LDA)

II. L'objet du droit d'auteur

- L'œuvre est définie comme création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al.1 LDA)
- Elements de la définition :
 - Création de l'esprit : cela signifie que l'œuvre doit trouver son origine dans la créativité humaine. Il n'y a pas d'œuvre protégée par le droit d'auteur faite par des animaux par exemple. Quid si c'est par une personne en trans ? Cela n'exclut pas la protection. Peu importe les capacités de discernement, même des mineurs sont susceptibles de devenir titulaires de droit d'auteur. Quid en matière de création informatique ? On considère que c'est la personne physique qui programme, qui devient titulaire des œuvres informatiques créées. Un ordinateur ne peut pas être titulaire.
 - Domaine « littéraire ou artistique » : conception large. Pas possible d'appréhender toutes les formes d'art + on ne veut pas donner à un juge ce qu'il considère comme étant de l'art. Risque potentiel de dirigisme culturel. De plus la LDA protège aussi les logiciels, donc forcément notion très vaste nécessaire.
 - « Caractère individuel » (originalité) : on ne protège pas n'importe quelle œuvre qui aurait été créée par quelqu'un. L'œuvre en question doit être suffisamment originale, créative, individuelle.
- Protection indépendante de la valeur ou de la destination de l'œuvre (art. 2 al.1 LDA) : pourquoi ? On ne veut pas que les tribunaux déterminent la valeur ou le mérite de l'œuvre. Tant des chefs d'œuvre ou des œuvres même choquantes ou pas convenantes du point de vue de la morale, peu importe. Même si une œuvre est fonctionnelle n'empêche pas la

protection (ex : œuvre architecturale). Quid d'une « œuvre illicite », par exemple filmer un meurtre ? En principe la LDA est neutre. Mais ce n'est pas la création comme telle mais la diffusion du contenu en cause qui sera problématique.

- Pas de nécessité que l'œuvre soit fixée sur un support matériel (« tangible medium ») (art. 29 al.1 LDA). L'œuvre est protégée dès sa création, donc aucune formalité nécessaire pour que le droit d'auteur puisse naître et être créé.
- Protection dès la création de l'œuvre (art. 29 al.1 LDA)
- Protection sans formalités (© qui n'a en passant en Suisse aucune pertinence et/ou dépôt)

Condition centrale de protection = l'individualité. « Le droit d'auteur protège l'expression concrète de l'œuvre, qui ne contient pas uniquement des éléments relevant du domaine public mais qui dans son ensemble apparaît comme le résultat d'une création intellectuelle à caractère personnel ou l'expression d'une nouvelle idée originale » (ATF 125 III 328)

- Protection de la *forme* / de l'*expression*
- Liberté du *fond* / des *idées*
- Applications
 - Récits historiques (par exemple un ouvrage qui s'écrit sur un homme politique célèbre = ok. Mais pas sur des faits, non. Cependant on pourra revendiquer un droit sur la manière de le raconter, de l'agencer, de l'organiser).
 - Personnages / intrigues d'œuvres littéraires (arrêt « Sherlock Holmes », ATF 85 II 123, JT 1959 I 582, le TF a dit que c'était un archétype, donc pas de droit exclusif car cela appartient au domaine public)
 - Logiciels informatiques : qu'est-ce qui y est protégé ? Les lignes de code de programmation le sont. Quid de la structure générale du logiciel ? Les tribunaux ont toujours du mal à le délimiter.
- *Catalogue exemplatif des types d'œuvres protégées (art. 2 al.2 LDA) :*
 - Œuvres recourant à la langue
 - Œuvres musicales ou acoustiques
 - Œuvres des beaux-arts
 - Œuvres à contenu scientifique ou technique
 - Œuvres d'architecture
 - Œuvres des arts appliqués
 - Œuvres photographiques et cinématographiques
 - Œuvres chorégraphiques et pantomimes
- Protection des photographies, pour autant que les œuvres en causes soient assez individuelles.
 - ATF 130 III 168, JT 2004 I 285 : photographie de Bob Marley. Est-elle protégeable ? Il y a une certaine originalité sur la photo, jeu de lumière, moment spécialement choisi, moment donné, difficile de reproduire.

- ATF 130 III 714, JT 2004 I 281 : photographie de Christophe Mailey (surveillant à l'UBS). Est-elle protégeable ? Selon le TF, non.
- *Types d'œuvres spécifiques :*
- Programmes d'ordinateur (logiciels) (art. 2 al.3 LDA) :
 - a. Un corps étranger dans la LDA : but fonctionnel vs « but » artistique
 - b. Régime de protection spécifique : s'appliquent en matière de logiciels notamment pour la durée de protection (art. 29 p. ex).
 - Projets, titres et parties d'œuvres (art. 2 al.4 LDA) : protégés s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel. Donc pas besoin d'être forcément une œuvre achevée : si elle est déjà assez créative, cela suffit. Même le titre, si il est suffisamment individuel, est déjà protégeable par le droit d'auteur.
- Œuvres dérivées : œuvres conçues à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel (art. 3 al.1 LDA).
Ex : traductions, adaptations audiovisuelles. P. ex roman adapté pour le cinéma. On a l'œuvre de base (roman) puis dérivée (film) qui reflète le principe et certains traits caractéristiques de l'œuvre de base. Donc certaines dépendance et donc deux niveaux de protection. Double niveau de protection :
1) Œuvre(s) préexistante(s) et 2.) Œuvre dérivée.
- Recueils : protégés s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu (art. 4 LDA). On peut p. ex avoir un recueil de poésie du 18^e siècle. La personne qui fait ce recueil en sélectionnant différentes œuvres, elle fait forcément un choix créatif. Donc si une autre personne reprenait et éditerait un même recueil, il violerait le droit du premier éditeur. Idem en matière musicale (compilation).
- Œuvres non protégées (art. 5 LDA)
 - Lois, ordonnances
 - Moyens de paiement
 - Décisions, procès-verbaux et rapports émanant des autorités ou administrations publiques
 - Traductions officielles ou exigées par la loi de ces documents
 - Fascicules de brevet et publications de demandes de brevet

III. La titularité du droit d'auteur

Titularité originale:

- Œuvre individuelle : art. 6 LDA.
- Œuvre collective : art. 7 LDA en prévoyant un régime spécial qui vise à arbitrer les droits de plusieurs auteurs sous une œuvre commune.

Titularité dérivée :

- Libre cession du droit d'auteur (art. 16 al.1 LDA). L'auteur peut même céder ses droits sans forme. Pas de forme imposée à la cession.
- Mais sous réserve de l'art. 11 al.2 LDA.

- Cession sans forme, néanmoins mécanisme de protection :
- Principe *in dubio pro auctore* (art. 16 al.2 LDA) : « si les parties ne prévoient pas le contraire la cession est limitée au but du contrat ». But de protection de la partie faible.
- Cession des droits limitée au but du contrat. Ex : arrêt « Annabelle » (ATF 101 II 102, JT 1976 I 525)
- Régime de cession spécifique pour les logiciels (art. 17 LDA)
- Transmission du droit d'auteur par succession (art. 16 al.1 LDA). L'héritier devient pleinement titulaire du droit et est libre de l'exercer comme il l'entend. Possibilité de plusieurs héritiers. Que peut faire l'auteur pour se protéger contre des abus de ses héritiers (p. ex exploitation artistique de leurs parents, sans véritable intérêt de la sauvegarde du patrimoine artistique) ? Il peut prendre des mesures de droit successoral et/ou de droit civil.

IV. Les droits de l'auteur

- « L'auteur a le droit exclusif sur son œuvre » (art. 9 al.1 LDA)
- Droit d'auteur se décompose en un faisceau de droits d'auteur spécifique (« les droits d'auteur »).
- Deux groupes de droit d'auteur :
 - Droits d'exploitation > intérêt patrimonial, visant un objectif commercial/financier.
 - Droit moral > intérêt artistique, visant les intérêts personnels de l'auteur / droit moral.

Droits patrimoniaux

- Principe : l'auteur a le droit exclusif d'exploiter commercialement son œuvre par tous moyens et sous toutes formes
- « L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée » (art. 10 al.1 LDA)
- Faisceau de droits exclusifs décomposables (à l'infini)
- Monopole patrimonial > droit à des redevances (royalties), rémunération qui permet à l'auteur de bénéficier des fruits commerciaux de sa création.

Tout cela se concrétise par l'art. 10 al.2 LDA : énumération exemplative des modes d'utilisation/exploitation des œuvres. Pouvoir de contrôle véritablement très étendu du pouvoir de contrôle.

- Exploitation/utilisation de l'œuvre sous forme matérielle et immatérielle : cela vise essentiellement la fabrication et la commercialisation de produits tangibles.
- Forme *matérielle* :
 - a.) Confection d'exemplaires (sous forme de CDs, DVDs, copies électroniques (up/download), livres). Droit de reproduction (art. 10 al.2 lit.a LDA)
 - b.) Mise en circulation d'exemplaires (commercialisation). Droit de distribution (art. 10 al.2

lit. b LDA)

- Forme *immatérielle*
 - a.) Droit de récitation, représentation et exécution de l'œuvre (art. 10 al.2 lit. c LDA), p. ex pièce de théâtre.
 - b.) Droit de diffusion à la radio, télévision et moyeens analogues (art. 10 al.2 lit.d LDA)
N.B : mise à disposition sur internet : art. 10 al.2 lit. c LDA (making available right)

Le droit moral de l'auteur (deuxième prérogative)

- Droit moral = droit de la personnalité de l'auteur. On peut reprocher à l'expression de « droit moral » d'avoir une signification un peu trop symbolique. Est-ce vraiment opportun ? La terminologie peut être plus techniquement correcte en parlant du droit de la personnalité de l'auteur. Toujours en terme de technique juridique, la question se pose entre la relation du droit de la personnalité de l'auteur et du droit de la personnalité générale qui découle du droit civil. Le but de ce volet est de protéger des intérêts extrapatrimoniaux.
- Droit moral = protection des intérêts extrapatrimoniaux de l'auteur
- Conception moniste du droit d'auteur suisse : connexité entre les droits d'exploitation et le droit moral. La doctrine moniste veut qu'en réalité les deux catégories de droits qui cohabitent en matière de droit d'auteur (droit moral et droit patrimonial) sont connexes et inévitables. Il n'y a pas de division entre les deux en droit suisse, en tout cas pas sur le plan du principe. Il faut savoir que dans d'autres régimes juridiques, en particulier en France, il s'agit de systèmes dualistes, qui à l'inverse font une distinction nette entre ces deux droits. Comment cette différence se reflète-t-elle ? P. ex en France le droit moral est jugé imprescriptible, contrairement au droit Suisse : le régime général qui s'applique à différentes catégories du droit d'auteur est en principe le même.
- Relation entre le droit moral et le droit de la personnalité (art. 27 ss CC) :
 - Différence de durée : pour la protection du droit de la personnalité, elle s'arrête au décès du titulaire. En matière de droit moral, cela survit au décès de l'auteur. C'est précisément un des cas d'application de l'approche moniste : le droit moral perdure et est soumis au régime de protection du droit d'auteur.
 - Spécificité du droit moral : il ne protège pas n'importe quelle personnalité mais d'un auteur. Que protège le droit civil / du droit de la personnalité ? Il protège la réputation de tout un chacun. Et si on porte l'atteinte à l'intégrité d'une œuvre (p.ex changer un seul mot dans un poème) ? Cela porte-t-il atteinte à la réputation du poète p. ex ? Non, le droit moral va plus loin ; il protège la sensibilité artistique, la créativité et ne se résume pas à simplement protéger la réputation de l'auteur comme tel.
 - Application de l'art. 27 al.2 CC en matière de droit d'auteur. Il n'y a pas de raison de traiter moins bien un auteur parce qu'il revêt certaines qualités. P.ex un peintre qui s'engage à livrer des peintures à une galerie sans arrêt, cela être un excès d'engagement et donc illicite et le peintre pourra se prévaloir de la protection. Un auteur ne peut pas se voir priver de la possibilité de revendiquer le droit de protection de la personnalité.

- Le droit de divulgation de l'œuvre (art. 9 al.2 LDA) : mentionné en premier car chronologiquement c'est le premier droit qui sera exercé. L'objectif de la protection n'est pas commercial. On donne un droit de contrôle pour préserver les intérêts personnels de l'auteur : personne d'autre que l'auteur ne peut décider p. ex que l'œuvre est terminée et digne d'être montrée au public comme tel.
- Le droit de paternité de l'œuvre (art. 9 al.1 LDA) : Qu'est-ce ? Droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur, droit de faire en sorte que le nom de l'auteur soit indiquée lorsque l'œuvre est utilisée. P.ex en matière photographique on l'appelle « crédit photographique » : on indique souvent le nom du photographe + le nom de l'agence. Objectif principal : il s'agit du respect du lien qui lie l'auteur à son œuvre. Mais ce droit vise-t-il aussi un objectif mercantile ? Oui, c'est utile pour un auteur que l'on sache que c'est bien lui le créateur de l'œuvre. Si il est connu cela peut donner encore plus de valeur à ses œuvres ; même pour les gens qui ne sont pas connus, c'est la même chose. Remarque : Que voit-on à l'art. 9 al.2 LDA en lien avec le droit de paternité ? L'al.2 vise une hypothèse particulière, celle de la publication sous un pseudonyme et surtout le scénario d'une pratique courante de la presse, celle des « ghost writers » : fait d'une personne d'écrire un roman pour autrui pour que celui-ci apparaisse comme l'auteur. C'est une modalité de faire apparaître vers l'extérieur l'auteur d'un roman alors qu'en réalité ce n'est pas lui mais un autre, précisément un « ghost writer ».
- Le droit à l'intégrité de l'œuvre (art. 11 LDA) : c'est peut être l'émanation la plus frappante et la plus marquante du droit moral.
- Art. 11 al.1 LDA : let.a. Cette norme donne un droit de contrôle absolu à l'auteur qui permet de s'opposer à n'importe quelle modification faite de son œuvre (p.ex ajout d'une virgule). L'auteur a le droit à ce que les tiers respectent l'œuvre (on parle notamment du « respect de l'œuvre » dans d'autres systèmes juridiques), telle qu'elle a été formée. Ce droit de contrôle permet aussi de décider quand un tiers peut créer une œuvre dérivée (p.ex adapter le roman au cinéma), avec parfois certaines modifications (p.ex un roman de 1000 pages = pas possible d'avoir 6 heures de film).

Quid si p.ex on ne veut pas être intégré dans un recueil collectif avec d'autres auteurs. Cela constitue-t-il une modification de l'œuvre ? Question de savoir si on prend qu'un extrait ou pas, mais si c'est l'œuvre entière alors il n'y a pas de modification. Il s'agit d'une atteinte indirecte pck l'environnement dans lequel l'œuvre est destinée à être exploitée heurte l'auteur de l'œuvre. Cela est donc soumis au contrôle de l'auteur également.

Quid de la possibilité ou non d'utiliser une musique religieuse à des fins publicitaires ? Est-ce une violation de l'intégrité ou non ? Oui : la musique n'a pas été créée pour des fins commerciales, ce n'est pas ce que l'auteur a voulu, cela porte donc atteinte indirecte en raison de l'environnement ce qui est susceptible de léser les intérêts de l'auteur.

- « Noyau dur » : art. 11 al.2 LDA : il y a des scénarios dans lesquels un tiers a la possibilité de modifier l'œuvre (1. De part la loi ou 2. De par contrat). P.ex on achète les droits d'un roman à l'eau de rose et en fait un film pornographique : ce n'est pas possible car 11 al.2 LDA dit qu'on avait le droit de le modifier et de l'adapter MAIS on ne peut pas l'altérer en

ce sens qu'il porte atteinte à l'intégrité de l'auteur (transformation évidente du message concerné). C'est une clause de sauvegarde dans laquelle un tiers a le pouvoir de modifier l'œuvre mais que ce pouvoir est dépassé. C'est du droit impératif.

- Application en matière d'œuvres architecturales : cf arrêt « EPFZ ».
- Art. 12 al.3 LDA
- Prévalence de principe du droit de propriétaire de l'ouvrage sur le droit d'auteur de l'architecte. Ex : Arrêt « EPFZ » (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372).
- Le droit de protection en cas de destruction de l'œuvre (art. 15 LDA) : arbitre un conflit entre deux types de droits de propriété exclusifs. Droit de s'opposer à ce qui reste de son œuvre, p.ex une sculpture ou un bâtiment. Objectif de pondération des intérêts respectifs.
- Le droit d'accès à l'exemplaire de l'œuvre (art. 14 LDA) : même objectif que pour l'art 15 : pas de protection directe des droits patrimoniaux.
- Pas de droit de repentir (connu des droits français et allemand) : pas de droit suisse. Qu'est-ce ? C'est un droit qui permet dans ces droits étrangers qui nous sommes proches de revenir sur un engagement qu'il a pris : p.ex donner le consentement d'exploiter son œuvre et ensuite revenir dessus. Ce droit heurte le principe de la fidélité contractuelle, en droit suisse l'auteur est et reste tenu des engagements qu'il a pris.

Distinction entre droits exclusifs et droits à rémunération : Il existe encore une troisième catégorie de prérogatives qui permettent simplement d'obtenir une rémunération.

- Droits exclusifs = monopole.
- Droits à rémunération = licence légale. Ex :
 - Droit de location (art. 13 LDA) = droit à rémunération, sauf pour les logiciels (droit exclusif).
 - Rémunération pour certaines formes d'usage privé (art. 19 al.1 lit.b et c et art. 20 al.2 LDA)

V. Les limites du droit d'auteur

Chaque réglementation comporte un chapitre qui vient limiter les prérogatives.

Art. 5 LDA. Un moyen le plus important en pratique est la durée de protection.

- But des limites = équilibre entre protection du droit d'auteur et accès du public aux œuvres (protection du domaine public).
- Durée de protection du droit d'auteur
 - 70 / 50 après le décès de l'auteur (art. 29 LDA) : prévoit un régime de base de protection 70 ans (et 50 ans en matière de logiciels). C'est le régime suisse à l'heure actuelle et aussi dans beaucoup d'autres régimes juridiques.

- Exceptions au droit d'auteur (art. 19 ss LDA) : visent à effectuer un catalogue de situations dans lesquelles le titulaire du droit d'auteur n'a pas de contrôle. P.ex pas de rémunération et pas non plus de nécessité d'obtenir l'autorisation du droit d'auteur.

Exceptions d'usage privé (art. 19 LDA) :

- Usage privé d'une œuvre divulguée est autorisé :
 - Usage privé au sens strict : à des fins personnelles/cercle de personnes « étroitement liées » (art. 19 al.1 lit.a LDA). Usage libre (mais art. 20 al.1 et 3 LDA)
 - Usage dans le cadre de l'enseignement / interne à une entreprise (art. 19 al.1 lit.b et c LDA) : ce n'est plus un usage personnel mais c'est un objectif social de circulation et d'accès à l'information. Cependant l'usage est soumis à redevances (art. 20 al.2 LDA) : en effet, « libre » ne veut pas forcément dire « gratuit ».
- Rémunération pour l'usage privé (art. 20 LDA) : le législateur n'a pas souhaité que l'usage privé soit totalement gratuit. Il est rémunéré, mais de façon indirecte : il y a une rémunération indirecte perçue par l'achat des supports vierges.
 - Art. 20 al.3 LDA : « Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d'autres phonogrammes ou vidéogrammes propres à l'enregistrement d'œuvres, sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'œuvre au sens de l'art. 19 ».
 - « Phonogrammes ou vidéogrammes propres à l'enregistrement d'œuvres » comprennent aussi les mémoires pour lecteurs MP3 (tarif commun TC 4D, ATF 133 II 2631 JT 2007 I 146).
- Autres exceptions : très variées, qui ont des objectifs sociaux différents, cas où on en doit pas de redevances :
 - Exception de citation (art. 25 LDA) : permettre une discussion scientifique.
 - Exception en faveur des catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères (art. 26 LDA). ATF 127 III 26 : fonction culturelle et sociale. La norme s'applique aussi aux expositions temporaires, pas seulement les expositions permanentes. Interprétation du sens de la norme faite dans l'ATF 127 III 26.
 - Exception en faveur des compte-rendus d'actualité (art. 28 LDA) : fonction sociale. On doit pas permettre au titulaires de garder les informations pour eux.
 - Exception de parodie (art. 11 al.3 LDA) : dans un même contexte de liberté d'expression un titulaire ne puisse pas bloquer ce droit. La norme n'est pas idéalement placée car en réalité c'est une exception à tous les droits d'auteurs. La parodie est libre et licite.
 - Exception de décompilation des logiciels (art. 21 LDA) : plutôt question plus spécifique par rapport aux types d'œuvres concernées mais objectif de permettre un échange de créations.
- Principe de libre utilisation : « Si l'architecte s'est contenté de s'inspirer du projet créé par le demandeur et que ses emprunts à l'œuvre préexistante sont si modestes qu'ils s'effacent devant l'individualité de sa nouvelle œuvre, c'est-à-dire si les éléments individuels de l'œuvre du demandeur qui ont été repris passent à l'arrière-plan de la création dudit défendeur, il y a alors ' libre utilisation ' (freie Benutzung), laquelle ne porte pas atteinte aux droits d'utilisation de l'œuvre préexistante » (ATF 125 III 332). Principe qui est important aussi parce qu'il n'est pas ancré dans la loi. C'est une para-exception qui résulte de la JP.

- Libre utilisation ou œuvre dérivée ? « Si l'architecte [...], sur la base du projet du demandeur, a créé, par des modifications sur le plan qualitatif, une oeuvre nouvelle à travers laquelle transparaît néanmoins l'oeuvre première, il a alors conçu une oeuvre dérivée (dite aussi oeuvre de seconde main) telle que l'entend l'art. 3 LDA » (ATF 125 III 332)
- EXEMPLE : photo d'Obama VS affiche d'Obama avec « hope » écrit dessous. A quoi faut-il se référer pour déterminer de quel type d'œuvre il s'agit ? On se réfère à l'arrêt « Bob Marley ». Une personne photographie a en soit droit à l'image mais sa notoriété joue un rôle sur la portée du contrôle : si la personne est très connue, son droit est moins étendu que celui d'une personne moyenne. Mais ce sont aussi les images de ces personnes qui sont le plus exploitées notamment à des fins commerciales. En matière de droit d'auteur on juge l'originalité, l'individualité en fonction de ce qu'on voit. Supposons que cette image soit protégeable : qu'en est-il de la création de droite ? Est-ce un cas de libre utilisation ? Quels sont les critères ? Il faudrait que l'œuvre de base soit reléguée à l'arrière plan et que la créativité de la nouvelle œuvre fasse disparaître la créativité de l'ancienne œuvre : est-ce le cas en l'espèce ? A priori ici, même si oui peut-être cette adaptation est plus connue, mais cela ne paraîtrait pas choquant qu'on la considère comme une œuvre dérivée.
- Epuisement en droit d'auteur :
 - Le principe : le droit de distribution (art. 10 al. 2 let. b LDA) est épuisé par la première mise en circulation en Suisse ou à l'étranger du support matériel incorporant le droit (faite avec le consentement du titulaire). Art. 12 al. 1 LDA: « les exemplaires de l'œuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent l'être à nouveau [...] »
 - Epuisement international (Nintendo: ATF 124 III 321, JT 1999 I 423) <=> les importations parallèles sont licites. Les produits peuvent être librement importés, le titulaire ne peut pas s'y opposer. C'est ce qu'a décidé la JP.
- Exception : l'épuisement national pour les œuvres audiovisuelles
 - Art. 12 al.1 bis LDA : « Les exemplaires d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu'à partir du moment où le droit de représentation de l'auteur n'en est plus entravé (art. 10 al. 2 lit. c) » (e.e.v. 1.4.2004). Cela signifie que la norme n'est pas limpide, l'objectif de protection l'est plus : ce qu'on veut protéger c'est la cascade de protection des films. A partir de quand autorise-t-on la commercialisation de DVDs ? Deux mois après la sortie du film au cinéma. On veut d'abord permettre à l'auteur d'obtenir une rémunération en salle avant de permettre la commercialisation sur le marché local. C'est une sorte de chronologie qui est instituée sous cette norme.
 - Jeux vidéo pas couverts par cette disposition (« Enter the Matrix », ATF 133 III 273, JT 2007 I 138)

COURS 4 – LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS (SUITE)

I. L'objet de la LDA

Objet de la LDA (art. 1 al.1 LDA) : ne vise pas que le droit d'auteur. Divisée en 3 parties :

- Protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 2-32 LDA) = *droit d'auteur*
- Protection des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes / vidéogrammes et des organismes de diffusion (art. 33-39 LDA) = *droits voisins*
- Surveillance des *sociétés de gestion* des droits d'auteur (art. 40-60 LDA)

II. Les droits voisins

Les droits voisins ne concernent pas nécessairement que des œuvres artistiques ni créatives. Ont été prévus pour protéger certaines prestations qui sont le fait de différentes personnes qui interviennent dans la chaîne de commercialisation de l'œuvre : la loi et aussi des conventions internationales confèrent certaines protection.

1. La notion

- But : protection de certaines prestations apparentées au droit d'auteur
- Application par analogie de certaines règles du droit d'auteur aux droits voisins (art. 38)
 - Epuisement (art. 12 LDA)
 - Transfert des droits (art. 16 – 18 LDA)
 - Restrictions au droit d'auteur (art. 19 – 28 LDA)
- Catalogue limitatif de droits exclusifs : en matière de droit d'auteur, l'auteur a un droit de contrôle très extensif qui se reflète à l'art. 10 LDA et par le fait que l'al.2 ne constitue qu'une énumération exemplative. Par contraste, en matière de droits voisins c'est l'inverse. En dehors des droits consacrés expressément par la loi, il n'y a pas de protection (p.ex art. 33 al.2 LDA : il n'y a que les droits qui y sont mentionnés qui sont protégés).
- Durée de protection (art. 39 LDA) : n'est pas fondée sur la vie du titulaire. Elle se calcule à partir de l'événement de la prestation concernée. P.ex pour un artiste-interpète c'est le moment où la prestation est effectuée / exécutée et 50 ans plus tard.
- Protection croissante : Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 (World Performances and Phonograms Treaty, WPPT) / Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles du 24 juin 2012. L'importance de la protection des droits voisins est en pleine croissance.

2. Les types

- Droits des artistes interprètes (art. 33 – 35 LDA) : effectuent une prestation d'ordre artistique.
- Droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes (art. 36 LDA) : pas une prestation artistique. Ce qui est récompensé ici c'est une prestation d'ordre financier. Pour le

risque économique qu'on a pris pour commercialiser la chose, on est récompensé.

- Droits des organismes de diffusion (art. 37 LDA) : pas une prestation artistique. Ce qui est récompensé ici c'est une prestation d'ordre financier. Pour le risque économique qu'on a pris pour commercialiser la chose, on est récompensé.

3. Le droit des artistes interprètes, catégorie la plus proche des droits d'auteur.

- Notion d'artiste interprète: art. 33 al. 1 LDA. Exemple typique : musicien. Il bénéficie d'un certain nombre de droits énumérés à l'art. 33 LDA ainsi qu'à l'art. 33a LDA (nouvel article, apport des traités internationaux).
- Catalogue limitatif de droits exclusifs (art. 33 al. 2 LDA)
= droits patrimoniaux et droit moral (art. 33a / 39 al. 1bis)
- Droits à rémunération (≠ droits exclusifs) (art. 35 LDA) : pas de droit de contrôle absolu mais simplement le droit d'être payé lorsque le tiers effectue certains usages. Ce qui est visé par l'article c'est précisément le fait de passer par exemple des CD ou des DVD à la radio. Ceci donne lieu à des redevances pour les auteurs mais aussi aux artistes-interprètes. Idem pour le producteur / le tiers qui a pris le risque de commercialiser le DVD ou le CD.

III. La gestion collective des droits

- La nécessité de la gestion collective des droits : il est nécessaire d'avoir des intermédiaires pour faciliter les transactions : les utilisateurs vont payer une rémunération globale à la société qui vont rétrocéder cette rémunération aux titulaires. Le principe est celui de la nécessité de la gestion collective car il n'est pas pensable d'inviter les titulaires de droit à trouver une solution directement avec tous les utilisateurs.
- Le fonctionnement de la gestion collective : p.ex par des tarifs. + schéma ci-dessous.

Titulaires des droits «-----» Sociétés de gestion collective «-----» Utilisateurs

Exemple de tarifs : Tarif commun 4D. Ces tarifs sont approuvés et validés par une autorité étatique, pour permettre une rémunération juste des auteurs mais aussi équitables pour les utilisateurs.

- Une fois entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al.3 LDA). Le juge doit les appliquer mais :
 - Portée : pas de contrôle de l'équité du tarif par le juge.
 - Limites : ne peut pas créer une redevance qui n'est pas prévue par la LDA

Il doit vérifier si il y a bien une base légale pour le tarif, ce qui vise les situations où la loi dit qu'il n'y a pas de tarif. Les tarifs ne peuvent pas créer des rémunérations pour des usages que la loi considère comme libres (ATF 127 III 26).

REMARQUE : quid si il s'agit d'une improvisation ? Ex : metteur en scène dans une pièce de théâtre. Est-il auteur d'une œuvre dérivée ou ne fait-il qu'exécuter une œuvre préexistante ? C'est discutable.

IV. Droit d'auteur et Internet

Internet = un « juke-box céleste » (Celestial Jukebox) Paul Goldstein, 1994. A l'époque, le fait de choisir sa musique librement sur internet paraissait impossible, pourtant c'est banal aujourd'hui. Illustration d'une évolution rapide.

1. La technologie = une menace pour le droit d'auteur

- Qualité parfaite des copies numériques
- Globalité et efficacité des moyens de communication (Internet)
- Compression des données (MP3)
 - Coûts de reproduction et de distribution pratiquement nuls

Shawn Fanning invente une technologie révolutionnaire de partage des fichiers MP3 (Peer-to-Peer, P2P) : Napster est lancé en mai 1999. Société emblématique où un étudiant trouve cette technologie de partage, système centralisé. Fonctionnement de Napster:

- Mise à disposition d'une base de données centralisée des fichiers (musicaux) disponibles. Copie de fichiers musicaux provenant de sources illicites. Schema : A en fait un usage privé, en Suisse aujourd'hui ce n'est pas illicite. Donc pas de violation du droit d'auteur. Quid de B ? Il met à disposition un contenu qui est protégé, donc il viole le droit d'auteur.
- Echange des fichiers effectué directement entre les utilisateurs
- Action en justice des *majors* de la musique pour violation du droit d'auteur (copyright) contre Napster (décembre 1999) : sans Napster tout le système s'écroule, si on supprime la base de données centrale il n'y a plus de violation.
- Victoire définitive des *majors* en mars 2002:

=> Napster est reconnue coupable de violation indirecte du droit d'auteur pour avoir créé et maintenu un outil technologique permettant la violation directe du droit d'auteur par les utilisateurs (*contributory and vicarious liabilities*)

2. Technologies P2P décentralisées

3. Responsabilité

- Arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 19 décembre 2003 (KaZaA)

→ Pas de responsabilité de Grokster / KaZaA / StreamCast, faute de contrôle sur les utilisations (illicites) faites de leurs logiciels par les internautes

- Arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis du 27 juin 2005, 125 S. Ct. 2764 (2005) (MGM et al. vs. Grokster et al.)

→ Responsabilité admise de Grokster / KaZaA / StreamCast, en vertu de la théorie de l'incitation à la contrefaçon (*inducement of infringement*)

« One who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, going beyond mere distribution with knowledge of third-party action, is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device's lawful uses » Pas simple mise à disposition, carrément incitation à violer le droit d'auteur d'autrui.

4. Digital Rights Management / DRM (art. 39a – 39c LDA)

C'est un nouveau chapitre qui vise à offrir une nouvelle couche de protection : c'est celle qui vise à dire que celui qui va contourner des mesures techniques de protection seront coupables d'une violation particulière, spécifique. Renforcement de l'arsenal réglementaire et de protection qui existe en droit suisse et en droit étranger.

- Notion: Tout procédé de contrôle d'accès, de protection, d'identification ou d'authentification (de l'œuvre ou de l'utilisateur), de gestion, de surveillance, qu'il soit combiné ou unique
- « Para droit d'auteur »
- Triple niveau de protection : 1. LDA / 2. DRM / 3. Protection légale contre le contournement des DRM

5. Rapidshare

Plateforme qui permet le stockage à distance.

6. Licence globale

« La licence globale est un dispositif visant à financer une partie de la production de contenus audiovisuels en rémunérant les artistes, auteurs-compositeurs et producteurs, sur la base d'une rétribution forfaitaire payée par les internautes en supplément de leur abonnement à Internet. [...] »

[...] En contrepartie de cette rétribution, les internautes ont l'autorisation d'accéder à des contenus audiovisuels en ligne, de les télécharger et de les échanger entre eux à des fins non commerciales. » (source: http://medialab.sciences-po.fr/controversies/2011/ecole_com/licence_globale/)

7. Autres modèles

P. ex systèmes de réponse graduée, avec mise en garde des internautes. Autres modèles, basés ou non sur des recettes publicitaires (p.ex Youtube, Deezer). On doit se poser la question de la légitimité de l'arsenal réglementaire (p.ex lorsque c'est marqué « téléchargez-moi légalement » pour un film).

COURS 5 – LE DROIT DES BREVETS D'INVENTION

Brevet Velcro déposé en 1951, accordé en 1953.

1. Les sources de la protection

- **Sources du droit interne**
 - LBI : loi sur les brevets d'invention
 - OBI : règle principalement la procédure et la méthode de dépôt
- **Sources de droit conventionnel**
 - Convention d'Union de Paris (CUP) : garanties à l'art. 4.
 - Convention sur le brevet européen (CBE)
 - Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
 - Traité sur le droit des brevets : pas abordé dans le cours mais règle principalement l'harmonisation des procédures.

A. Convention sur le brevet européen

- Conclue à Munich le 5 octobre 1973, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000)
- 36 Etats parties (dont la Suisse)
- Harmonisation (partielle) du droit de fond
- Procédure centralisée de délivrance des brevets
- Délivrance d'un brevet européen => faisceau de brevets nationaux ayant une existence indépendante
- Assimilation à un brevet national (cf. art. 110 LBI)
- Violation (contrefaçon) du brevet examinée selon la législation nationale (art. 64 al. 3 CBE)

B. Nouveau système de brevet à effet unitaire (Reg. N°1257/2012) : parallèlement au système de la convention de brevets européens on va avoir 2 règlements et un accord qui vont créer un brevet unitaire (un seul brevet qui va permettre d'avoir un seul titre / une protection pour tous les pays revendiqués. Avantages : couts de procédure p.ex.

- Règlement N°1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet.
- Règlement N°1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012: concerne les modalités applicables en matière de traduction
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (document 16351/12 du 11 janvier 2013) aussi appelé Unified Patented Court, qui permettra de gérer une affaire auprès d'une instance unique en fonction du domaine (à Paris, Londres ou Munich).

C. Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

- Conclu à Washington le 19 juin 1970

- Environ 140 Etats parties (dont la Suisse).
- Procédure centralisée de dépôt auprès de l'OMPI
- Pas de délivrance d'un brevet international

Avantage : on peut déposer une demande de brevet devant un office national et faire une demande à l'échelle internationale (dans les 140 états parties) MAIS il n'y a pas de brevets internationaux qui existe, il faut à chaque fois retourner à l'office national.

2. La notion d'invention brevetable

A. Ratio legis de la protection des inventions

- Brevet d'invention: droit exclusif en contre-partie de la divulgation de l'invention (=> brevet d'invention vs secrets d'affaires) (art. 50 LBI)
- Equilibre entre l'intérêt du titulaire du brevet et les intérêts des concurrents et du public

Le monopole et les droits exclusifs sont accordés en contre-partie de la divulgation. Equilibre entre les droits accordés (très vastes) au titulaire tout en n'étant pas soumis au secret d'affaire.

B. Distinction entre invention et brevet

- Brevet = titre de propriété conférant un droit exclusif d'exploiter l'invention durant un temps déterminé (20 ans dès le dépôt de la demande, même si on vous accorde le droit après 5 ans p. ex ; cf. art. 14 al. 1 LBI)
- Invention = bien immatériel, c'est à dire la technique, sur lequel porte cette exclusivité
- Absence de définition légale de l'invention
Invention = règle technique (jurisprudence).
- Art. 26 al. 3 OBI: « L'introduction décrit l'invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution »
- « **règle** » = solution abstraite pour obtenir un résultat
- « **technique** » = utilisation des forces de la nature ou d'éléments naturels

C. Distinctions

- Inventions et « indications à l'esprit humain » (« plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques », art. 52 al. 2 let. c CBE)
- Inventions et découvertes

3. Les catégories d'inventions brevetables

A. Inventions de produits et inventions de procédés (art. 52 LBI)

- **Produit** : corps déterminé ayant une composition et une structure particulière ou présentant des qualités qui le distinguent des autres corps
- **Procédé** : action ou série d'actions accomplies sur un substrat matériel dans le but d'en modifier l'état

B. Conséquences de la distinction

- **Brevet de produit** : droit exclusif sur le produit, quel que soit le procédé utilisé
- **Brevet de procédé** : protection limitée à l'utilisation du procédé breveté mais :
 - Effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé (art. 8a al.1 LBI)
 - Art. 67 al.1 LBI : si le produit est nouveau, présomption qu'il a été fabriqué à l'aide du procédé breveté (cf. aussi art. 67 al.2 LBI et art. 34 ADPIC)

4. Les conditions de la protection**A. Les conditions matérielles**

- La nouveauté
- La non-évidence
- L'application industrielle
- L'absence de motifs d'exclusion de la protection

B. La nouveauté (art. 1 al.1 LBI)

- « Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique » (art. 7 al. 1 LBI)
- Notion d'état de la technique (art. 7 al. 2 LBI) ; + page 21 recueil.
- **Dans le temps**: moment déterminant = dépôt de la demande de brevet (ou de la date de priorité)

N.B.: un usage antérieur secret par une autre personne ne détruit pas la nouveauté (=> art. 35 LBI)

- **Dans l'espace**: appréciation globale

Formes de la divulgation:

- Publication
- Divulgation orale

- Mise en circulation de produits permettant de découvrir l'invention brevetée

N.B. Obligation (contractuelle) de confidentialité permet de sauvegarder la nouveauté

C. Divulgarion non opposable (délai de grâce)

Délai de grâce de 6 mois octroyé lorsque la divulgation:

- résulte d'un abus évident à l'égard du déposant (art. 7b let. a LBI)
- résulte d'une exposition internationale officielle (art. 7b let. b LBI)

D. Cas particuliers

Utilisation nouvelle de substances connues: substance chimique connue, mais fonctions thérapeutiques nouvelles

- ⇒ « première indication thérapeutique » (art. 7c LBI)
- ⇒ « indications thérapeutiques ultérieures » (art. 7d LBI)

E. Droit de priorité de l'art. 4 CUP (art. 17 LBI)

Principe: délai de 12 mois pour déposer le brevet dans les autres pays lorsqu'une demande de brevet a déjà été déposée dans un État

Effet: faits survenus entre le premier dépôt et la fin du délai de priorité sont inopposables (art. 17 al. 2 LBI)

F. Non-évidence / activité inventive

- Non évidence : « Ce qui découle de manière évidente de l'état de la technique (art. 7) ne constitue pas une invention brevetable » (art. 1 al. 2 LBI) La question est : qui est-ce qui peut juger de l'évidence d'une invention ? On peut soit faire appel aux consommateurs qui vont utiliser le produit soit à un expert spécialiste. Mais on préfère utiliser la figure hypothétique « Fachmann ».
- **Figure hypothétique:** l'homme du métier (Fachmann) de bonne formation = professionnel de la branche doté de connaissances moyennes (ATF 123 III 485, JdT 1998 I 346)

G. Indices démontrant la non-évidence / l'activité inventive

- Fait de surmonter un préjugé technique
- Besoin insatisfait (pendant un certain temps)
- Progrès technique important

N.B.: interdiction de l'examen rétrospectif de la non-évidence

- Cas particulier: inventions de combinaison (ATF 120 II 312, arrêt sur les cigarettes).
=> Exemple de résultat innovant : brosse à dent + lumière. Combinaison de 2 techniques complètement différentes, suffisamment innovant pour être breveté.

H. Relation entre nouveauté et non-évidence

- **Elément commun:** état de la technique (art. 7 LBI)
- **Distinction** dans la prise en compte des « antériorités »:
 - **Nouveauté:** admise si toutes les caractéristiques de l'invention ne sont pas contenues dans une antériorité (ATF 133 III 229, JdT 2007 I 152, consid, 2a page 46 ?)
 - **Non-évidence:** jugée en se fondant sur « toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l'état de la technique » (ATF 123 III 485, JdT 1998 I 344) (examen en « mosaïque »)

I. Condition de l'application industrielle

Se recoupe avec la notion d'invention :

- Notion de règle (avec reproductibilité du résultat)
- Effet technique (utilisation des forces de la nature)

Toutes les idées, les méthodes d'application ne peuvent pas être brevetées car il n'y a pas d'utilisation des forces de la nature. Il faut noter que le fait de déposer une invention garantit la rentabilité économique et/ou le succès commercial.

5. Les cas d'exclusion de la protection

- Corps humain (art. 1a LBI)
- Séquences géniques (art. 1b LBI)
- Atteinte à la dignité humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 2 al. 1 LBI)
- Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic en tant qu'elles sont appliquées au corps humain ou animal (art. 2 al. 2 let. a LBI) / variétés végétales (art. 2 al. 2 let. b LBI)

6. La titularité des droits sur le brevet

A. Titularité originaire

- **Principe du créateur** (Schöpferprinzip): les droits appartiennent à l'(aux) inventeur(s) (art. 3 al. 1 et 2 LBI)
- **Exception:** art. 332 CO

B. Titularité dérivée

- **Principe:** libre transfert des droits (art. 33 al. 1 LBI)
N.B. Forme (art. 33 al. 2bis LBI)
- **Exception:** droit d'être mentionné comme inventeur incessible (« droit moral » de l'inventeur) mais renonciation possible (pas de manière anticipée, cf. art. 6 al. 2 LBI)

C. Cession

- ⇒ Validité du transfert indépendante de l'inscription au registre des brevets (art. 33 al. 3 LBI)
- ⇒ Protection des tiers de bonne foi (art. 33 al. 4 LBI)

D. Licence

- ⇒ Principe (art. 34 al. 1 LBI)
- ⇒ Enregistrement possible des licences au registre des brevets / protection des tiers de bonne foi (art. 34 al. 3 LBI)

COURS 6 – LE DROIT DES BREVETS D'INVENTION (SUITE)

1. La procédure de dépôt

A. Les différentes procédures de dépôt de brevet

Il y a des stratégies : ces procédures ne sont pas de fait de simplement remplir des papiers. Cela dépend de ce que souhaite véritablement le titulaire du brevet. C'est le métier des spécialistes / agents de brevet, précisément de conseiller leurs clients sur ce qui est le plus opportun et quelle stratégie est la plus adéquate. C'est une question de coûts, de marché qu'on souhaite ouvrir, etc.

- Dépôt national suisse (art. 49 ss LBI) : n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi ? Il n'y a pas d'examen des conditions matérielles importantes ; c'est un facteur à prendre en compte car peut être qu'il vaut plus la peine d'investir pour obtenir un brevet européen car la différence d'un brevet suisse, celui-ci est testé, les conditions matérielles sont examinées au moment du dépôt. Le brevet européen aura ainsi beaucoup plus de valeur, p.ex face à des investisseurs ou en comptant l'impact à l'égard de contrefacteurs. Art. 110 al.1 LBI : la demande de brevet européen pour ce qui concerne la Suisse = équivalence matérielle pour ce qui concerne un simple brevet suisse. Alors autant avoir un brevet européen.
 - Dépôt selon la Convention sur le Brevet Européen (CBE) (art. 109 ss LBI)
 - Dépôt selon le Patent Cooperation Treaty (PCT) (art. 131 ss LBI)
- ⇒ Libre choix de la stratégie de dépôt

N.B : pas de double brevet (art. 125 LBI et 140 LBI)

B. La demande de brevet suisse (art. 49 LBI)

- Requête
- Revendication(s): élément central de la demande. C'est là précisément qu'il faut être méticuleux en déposant ; parce que de ceci va dépendre la définition de l'invention !
 - ⇒ Définition (art. 51 al. 1 LBI) : « l'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications ». On parle du bien intellectuel sur lequel on souhaite obtenir la protection.
 - ⇒ Etendue de la protection (art. 51 al. 2 LBI) : « Les revendications déterminent l'étendue de la protection ». Le déposant doit donc bien définir lui-même, si il veut obtenir une protection correcte et surtout la protection qu'il souhaite obtenir.
- Description et dessins (art. 51 al. 3 LBI) : ils ne servent qu'à interpréter mais ne participent pas à la détermination de l'étendue.

C. Les revendications

- Catégories de revendications (art. 52 al. 1 LBI) : on retiendra 2 catégories essentielles : des brevets dits de procédé (let. a), processus de fabrication, méthodes et (let.b) le produit comme tel. Si on regarde dans le brevet Velcro, on voit ; un dispositif comme tel (a la fin de la let. b de 52 al.1) mais on voit aussi que dans le même brevet est revendiqué le procédé de

fabrication.

- Revendications dépendantes et indépendantes (art. 55 LBI) : il y a des revendications principales (indépendantes) et d'autres qui ne le sont pas (dépendantes). P.ex dans le brevet Velcro les sous revendications sont en réalité des revendications dépendantes ; elles commencent à chaque fois en se référant à une autre revendication (« dispositif selon la revendication I (...) »). Chacune de ces revendications dépendantes vise à ajouter une caractéristique supplémentaire.
- Chaque revendication indépendante ne peut définir qu'une invention (art. 52 al. 1 LBI) : contrainte potentielle introduite par le législateur. Ce principe, on doit aussi le mettre en lien avec l'unité du concept inventif général.
- Unité du « concept inventif général » (art. 52 al. 2 LBI) : lorsqu'on dépose une demande de brevet, on se posera la question si on se trouve dans ce concept. On peut effectivement formuler plusieurs revendications indépendantes ; lorsqu'elles sont liées entre elles et de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. P.ex dans le brevet Velcro : revendication I et revendication II sont indépendantes mais relèvent du même concept inventif général, une même créativité mais en lien avec le même objet. Dans d'autres circonstances cependant il peut se produire que l'inventeur soit amené à faire plusieurs demandes de brevet pour couvrir ce qu'il aura inventé.
- Formulation des revendications:
« Dispositif d'accrochage comprenant deux parties [...], caractérisé en ce que le support ... ». Ceci pour démontrer la créativité de l'invention en cause, qui va plus loin que ce qui existait déjà.

N.B. Interprétation objective selon la compréhension de l'homme du métier (ATF 122 III 81, JdT 1997 I 228)

- Mention de l'inventeur (art. 5 / art. 74 ch. 6 LBI) : important de distinguer la qualité de requérant (qui peut être aussi la société qui pourra être ultérieurement titulaire du brevet) de l'inventeur qui est une personne physique.
- Renonciation et limite (art. 6 LBI)
- Abrégé (art. 55b LBI)

D. Cas particuliers

- Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels (art. 49a / 81a LBI) : obligation faite au déposant d'indiquer la source, respectivement les savoirs traditionnels. Il y a tout un débat qui a lieu à l'OMPI sur ce sujet.
- Dépôt de matière biologique (art. 50a LBI)

E. Légitimation du déposant

- Principe (art. 3 al. 1 LBI)

- Présomption (art. 4 LBI)
- Moyens en cas d'usurpation:
 - Cession (art. 29 LBI)
 - Nullité (art. 29 et art. 26 al. 1 litt. d LBI)

F. Fonction du dépôt

- Divulgaration suffisante de l'invention (art. 50 LBI): sanction => nullité (art. 26 al. 1 litt. b LBI)
- Détermination de l'état de la technique (art. 7 al. 2 LBI) • Priorité du premier déposant « *first to file* » (art. 3 al. 3 LBI)
- Départ du délai de protection de 20 ans (art. 14 al. 1 LBI / art. 56 LBI)

G. Examen de la demande de brevet

- Absence d'examen de la nouveauté / non-évidence (art. 59 al. 4 LBI) mais: rapport sur l'état de la technique / recherche de type international (art. 59 al. 5 et 6 LBI)
- Motifs limités (art. 59 al. 1 LBI): application industrielle et absence de motifs d'exclusion (art. 1, 1a, 1b et 2 LBI)
- Procédure d'opposition avec motifs limités (art. 59c LBI)

N.B.: Brevet délivré sans garantie de l'État (art. 1 al. 3 LBI)

H. Enregistrement et délivrance du brevet

- Enregistrement au registre du brevet / délivrance du brevet (art. 60 al. 1 LBI)
- Publication de l'enregistrement du brevet exclusivement sous forme électronique (art. 61 al. 3 LBI / art. 60 al. 4 OBI: www.swissreg.ch)

N.B.: effet constitutif de l'enregistrement (mais art. 73 al. 3/111 al. 2 LBI). On voit qu'il y a une sorte d'effet rétroactif. Il est possible pour un titulaire de réclamer la réparation du dommage qu'il a subi même pour la période qui précède la délivrance du brevet, ce qui n'est pas du tout évident et même contraire à l'effet constitutif de l'enregistrement.

2. Les droits issus du brevet

A. Durée de la protection

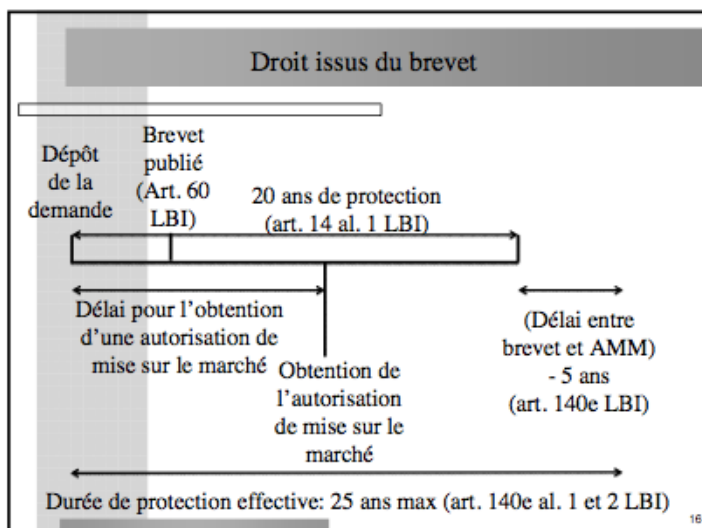
- Principe (art. 14 al. 1 LBI) : 20 ans dès le moment du dépôt, donc pas de rétroactivité de la protection.
- N.B.: pas de rétroactivité de la protection (art. 111 al. 1 LBI). Exception : 111 al.2 LBI qui prévoit de réclamer aussi le dommage même avant la délivrance du brevet.

B. Cas particulier qui résulte des CCP :

- Certificats complémentaires de protection (art. 140a LBI) : font l'objet de toute une série de règles spécifiques. C'est un régime particulier. Il ne s'applique qu'à l'industrie

pharmaceutique et vise à prolonger la protection. On a un régime spécifique ici parce qu'on a une contingence particulière qui existe dans cette industrie qui a trait à l'autorisation de la mise sur le marché (AMM). Cf schéma. Pourquoi tout ceci ? En raison de la protection d'un intérêt public, celui de la santé publique. L'idée est de permettre de rentabiliser son investissement à la société titulaire du brevet.

- Conditions: brevet et autorisation de mise sur le marché (art. 140b al. 1 LBI)
- Effet: prolongation de la durée de protection (art. 140e al. 1 LBI)



- Principe: droit d'exclusion des tiers (art. 8 al. 1 LBI) N.B.: ancien droit: « le droit au brevet donne un droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement » Donc passage d'un droit positif à un droit d'exclusion. Pourquoi ? Le titulaire n'a pas nécessairement le droit d'utiliser positivement son invention parce que son utilisation peut être soumise à une autorisation (p.ex dans le cas d'un médicament, il faut au préalable obtenir une AMM).
- Portée:
 - Matérielle (art. 8 al. 2 LBI)
 - Territoriale: actes préparatoires à l'étranger (ATF 129 III 25, JdT 2002 I 522) ?

C. Violations du droit au brevet (art. 66 LBI)

- **Contrefaçon** (Nachmachung) (art. 66 lit. a LBI)
- **Imitation** (Nachahmung) (art. 66 lit. a LBI: « l'imitation est considérée comme une utilisation »)
- Portée de la protection en cas d'imitation (ATF 125 III 29, JdT 1999 I 446; ATF 115 II 490, JdT 1990 I 594)

D. Cas particulier : violation par équivalence

1. Est-ce que les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective ? (Même effet)
2. Est-ce que les caractéristiques substituées et leur même fonction objective sont rendues évidentes à l'homme du métier par l'enseignement du brevet ? (Accessibilité)

3. Est-ce que l'homme du métier, en s'orientant selon la lettre de la revendication à la lumière de la description, aurait considéré que les caractéristiques substituées présentent une solution de même valeur? (Même valeur) (TFB, arrêt du 21 mars 2013, S2013 001, c. 17)

E. Autres violations (art. 66 LBI)

- Refus d'indiquer la provenance / destination des produits (art. 66 lit. b LBI)
- Enlèvement du signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage (art. 66 lit. c LBI)
- Incitation à commettre un des actes de violation (des art. 66 lit. a à c LBI), qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution (art. 66 lit. d LBI)

N.B.: problème des produits à usages multiples (ATF 129 III 588, JdT 2004 I 292)

3. Les restrictions aux droits

- Exceptions aux effets du brevet (art. 9 al. 1 LBI):
 - Acte accomplis dans le domaine privé (let. a)
 - Expérimentations et recherche (let. b, e)
 - Actes pour autorisation de mise sur le marché (let. c)
 - Enseignement dans des établissements d'enseignement (let. d)
 - Mutants naturels (let. f)
- Normes impératives (art. 9 al.2)

A. Droit dérivé d'un usage antérieur (art. 35 al.1 et 2 LBI)

- Notion
- Conditions (art. 35 al. 1 LBI)
- Effet
- Limites (art. 35 al. 2 LBI)

B. Licences obligatoires

- Licences obligatoires = octroyées par le juge dans les cas prévus par la loi (art. 36 – 40d LBI)
- Ultima ratio (art. 40e al. 1 LBI) : droit du titulaire à avoir une rémunération adéquate, rémunération fixée par le juge.
- Autres conditions (art. 40e LBI)

C. Invention dépendante (art. 36 LBI)

- Notion: invention brevetée qui ne peut être exploitée sans violer un brevet antérieur. On vise la dépendance d'une invention de B comme tel qui a été faite d'une invention d'autrui (A). C'est un cas de licence obligatoire.
- Conditions (y.c. licence croisée « *cross license* », art. 36 al. 3 LBI, chacune des parties concernées autorise l'autre par une licence) : il faut que ceci représente un progrès technique important et un progrès économique considérable.
- Effets : L'intérêt social et collectif va réduire les droits du premier brevet (donc de A) au profit de B. Cela permet de limiter la portée d'un droit exclusif pour les motifs d'intérêts publics.

D. Autres cas de licences obligatoires

- Défaut d'exploitation de l'invention (art. 37 LBI) => déchéance potentielle du brevet (art. 38 LBI)
- Licence dans l'intérêt public (art. 40 LBI)
- Licence dans le domaine de la technologie des produits semi-conducteurs (art. 40a LBI), pour instruments de recherche (art. 40b LBI), diagnostics (art. 40c LBI)
- Licence obligatoire pour l'exportation de produits pharmaceutiques (art. 40d LBI)

E. Expropriation par le Conseil fédéral (art. 32 LBI)

- Expropriation totale ou partielle : l'Etat ne peut pas reprendre un droit qu'il a concédé, sauf le cas de figure de l'expropriation.
- Indemnisation du titulaire exproprié
- Renvoi à la loi fédérale sur l'expropriation (LEx, RS 711)

F. Perte des droits issus du brevet

- Renonciation totale ou partielle (art. 15 al. 1 lit. a et 24 LBI). Il est possible que le titulaire renonce lui-même à la protection du brevet. Raisons potentielles qui peuvent l'y conduire : p.ex dans le contexte d'un litige. Les parties peuvent aboutir à un accord dans lequel le titulaire peut renoncer à la protection contre d'autres avantages de l'autre partie. C'est également possible p.ex dans le contexte de renonciation partielle (art. 24 LBI)
- Omission par le titulaire de payer une annuité (art. 15 al. 1 lit. b LBI, art. 41 LBI) *mais* art. 47 LBI. Il est possible dans certaines circonstances de néanmoins sauver la mise sur la base de 47 LBI qui permet la réintégration en l'état antérieur nonobstant le fait que certains délais n'ont pas été respectés : pourquoi ? parce que la sanction est lourde (perte de droit) tout simplement.

G. Constatacion judiciaire de la nullité du brevet (art. 26 LBI) par le TFB (Tribunal fédéral des Brevets), sur demande (de la partie qui a attaqué le brevet, p.ex dans le cas d'une contrefaçon).

- Causes de nullité (notamment):
 - Conditions de brevetabilité pas remplies
 - Absence d'exposition suffisante de l'invention
 - Usurpation du brevet
- Nullité partielle possible (art. 27 LBI) : le brevet reste valable peut être pour certaines de ses revendications, mais des revendications dépendantes (?) vont tomber.

H. Épuisement du droit de mise en circulation

- Depuis le 1.7.2009 : épuisement régional EEE (art. 9a al. 1-3 LBI) sauf:
 - Épuisement international si par rapport aux « caractéristiques fonctionnelles » du produit « la protection découlant du brevet revêt une importance moindre » (art. 9a al. 4 LBI)
 - Épuisement international pour tout « moyen de production » ou « bien d'investissement agricole » (art. 27b LAgr, RS 910.1)
 - Épuisement national pour les marchandises dont le prix est imposé par l'Etat (art. 9a al. 5 LBI)

COURS 7 – LE DROIT DES MARQUES

1. Les sources de la protection

- Sources de droit interne
 - Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11)
 - OPM (RS 232.111)
- Sources de droit international - Arrangement de Madrid (RS 0.232.112.3) et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid (RS 0.232.112.4). Le système de Madrid est géré par l'OMPI. L'objectif est de permettre une protection centralisée dans tout une série d'états à moindre coût sauf faire 20 dépôts dans 20 états différents.
 - Accord ADPIC (RS 0.632.20)
 - Traité sur le droit des marques (Trademark Law Treaty, RS 0.232.112.1)
 - Traité de Singapour sur le droit des marques ratifié le 6 juillet 2007 (e.e.v. le 16/03/2009, RS 0.232.112.11)

Pas du droit matériel, mais du droit formel (de procédure) !

2. Notion et fonction de la marque

Signes distinctifs :

- Marques (LPM) : c'est des biens immatériels qui visent précisément à distinguer certains produits, services ou sociétés par rapport à d'autres. Fonction d'identification et de distinction. Il faut noter qu'il y a d'autres moyens de le faire :
- Indications de provenance (LPM) : connotations géographiques, p.ex vin ou fromage.
- Raisons sociales (956 CO) : identifier la société comme tel.
- Noms commerciaux (28 CC) : peuvent être protégés également par le droit civil. Si p.ex une société ou une personne utilise une désignation particulière dans le contexte des affaires et que cette désignation est reprise par autrui, ceci peut déclencher la protection du droit civil, voire celui du point de vue de la concurrence déloyale.
- Marque : « signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » (art. 1 al. 1 LPM). Fonction de signe distinctif. L'objectif est cette faculté de permettre de distinguer les produits respectifs d'une société de ceux d'une autre.
- Le droit des marques est fondé sur le principe de spécialité => marque protégée en relation avec des produits / services déterminés. Par qui ? Par le déposant. La définition du champ de protection relève du déposant (dans sa demande de dépôt de marques). Comment ? A la lumière de l'arrangement de Nice qui est actuellement géré par l'OMPI et qui a élaboré une classification, qui vise précisément à classer en 45 produits et services différents toute la palette de produits et services déposés. (Classification de Nice, RS 0.232.112.9). P.ex pour Hublot : classe de Nice 9, 14. Responsabilité du déposant de le définir (principe).

- Exception : marques de haute renommée (art. 15 LPM) : prévoit une protection renforcée pour ce qu'on peut considérer comme des « super marques ». Sont protégées pour tout type de produits et services. Elles ont acquis une telle reconnaissance sur le marché que personne n'a le droit de les utiliser, quel que soit le type de produit ou de service, p.ex Coca Cola. C'est une dérogation au principe de spécialité afin d'éviter les agissements parasites.
- Fonction d'identification de la marque (ATF 119 II 473, 475, JdT 1994 I 358, 359): « Le consommateur doit avoir les moyens de retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits offerts » On ne trouve pas d'autre définition telle que celle-ci. La loi ne dit rien à ce sujet.
- Pas de fonction légale de garantie (exception: la marque de garantie, art. 21 LPM). La marque de base n'a pas cette fonction de garantie, elle ne crée pas des attentes pour le consommateur.
- Elements pouvant constituer une marque (art. 1 al.2 LPM) :
 - Mots
 - Lettres
 - Chiffres
 - Représentations graphiques
 - Formes en trois dimensions
 - Sons, couleurs (pas mentionnés par la LPM)⇒ Pas une enumeration exhaustive !!!
- Elements isolés ou combinables entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al.2 LPM)

3. Les types de marques

A. Marques verbales : que des mots ou des lettres sans elements graphiques

- Composées de lettres ou de chiffres. Exemple : « TRISA » ou « SNICKERS »
- Acronymes. Exemple : « UBS »

B. Marques figuratives : que des elements graphiques mais pas de mots ou des lettres

- Graphisme avec ou sans couleurs.
- Géométriques comme Opel avec son triangle ou Mercedes avec son étoile
- Formes existant dans la nature par exemple Linux (pingouin), Camel Cigarettes (chameau) ou Apple (pomme)

C. Marques combinées

- Elements figuratifs ou elements verbaux. Exemple : Jaguar avec le leopard + nom de la marque, Rolex avec la couronne + nom de la marque, Windows avec la fenetre + nom de la marque.

D. Marques de forme

- Marques tridimensionnelles
- Forme d'un produit ou de son emballage
- Exemple : Coca-Cola avec sa bouteille

E. Marques de couleur

- Couleur abstraite protégée
- Définition précise de la couleur.
- Exemple : Jaune (La Poste) ou Lilas (Milka) ou bleu + gris (RedBull).

F. Marques sonores, olfactives, de mouvement, de position

- Pas expressément prévue par la loi
- Représentation graphique (partition musicale)
- ATF 135 III 359, JdT 2010 I 647.

Marques olfactives : « Odeur d'amandes grillées ». Dans l'arrêt du 23 mai 2011, B-4818/2010 sic ! 2011 p. 719, le TF dit que ce n'est pas protégeable en l'espèce car ce n'était pas suffisamment précis. Pour revendiquer un droit exclusif il faut assez logiquement que les tiers puissent déterminer précisément sur quoi porte la marque. Pour la marque olfactive on devrait pouvoir la déterminer de manière suffisamment précise. Mais en théorie c'est possible d'obtenir une protection d'une odeur. Question : Est-ce que les parfums sont protégés ? Pas à la connaissance de JDW.

Remarque : est-ce que le cumul est possible ? Oui.

Marques de mouvement et de position : www.swissreg.ch

Autres distinctions :

- Selon la portée de la protection : marques « ordinaires », marques de haute renommée (art. 15 LPM) et marques notoirement connues (art. 3 al.2 lit. b LPM)
- Selon le type de titulaire : marques individuelles, marques de garantie (art. 21 LPM) et marques collectives (22 LPM)
- Selon l'objet que la marque cherche à distinguer : marques de produits/marques de services

4. Motifs absolus d'exclusion

A. Motifs absolus et relatifs d'exclusion

- Motifs absolus d'exclusion (art. 2 LPM)
 - But: protection de l'intérêt public
 - Examen d'office
- Motifs relatifs d'exclusion (art. 3 LPM)
 - But: protection des titulaires de marques antérieures
 - Examen sur requête (opposition/procédure judiciaire)

B. Cas de motifs absolus d'exclusion de l'art. 2 LPM : enumeration limitative. On vise a interdire l'enregistrement d'une marque si on se retrouve face à un des cas ci-dessous :

- Signes appartenant au domaine public (lit. a)
- Signes tridimensionnels exclus (lit. b)
- Signes propres à induire en erreur (lit. c)
- Signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (lit. d)

C. Signes appartenant au domaine public

- **Objectif:** éviter qu'un opérateur monopolise de manière injustifiée un signe en tant que marque
- **Eléments:**
 - Absence de caractère distinctif du signe
 - Besoin de libre disponibilité (Freihaltebedürftigkeit)
N.B. détermination par rapport aux produits/services revendiqués
 - Enregistrement dans les cas limites : l'institut enregistre car on pourra toujours vérifier si la marque remplit les conditions matérielles ou si au contraire elle remplit un motif d'exclusion. Ce n'est pas parce que la marque est enregistrée qu'elle est fondamentalement valable : l'OMPI préfère enregistrer, dans le doute.

La JP a développé certaines autres notions concernant les signes :

- Signes **banals/élémentaires:** Ex.: figures géométriques simples, chiffres
- Désignations **génériques** ou **descriptives:** Ex.: « PNEUS ONLINE » (TF, sic! 2010, p. 797: 4A_168/2010) ou encore « PREMIERE » qui est un magazine de cinéma (ATF 128 III 447, JdT 2002 I 504)
- **Principe:** signes pas protégeables
- **Exception:** protégeables « s' ils se sont *imposés comme marques* pour les produits ou les services concernés » (art. 2 lit. a LPM in fine) (*durchgesetzte Marke*) Donc meme si a la base elles etaient descriptives comme tel, mais on a fait tellement de marketing pendant des années que les gens, lorsqu'ils sont confrontés a X chose, ils pensent a mes produits, alors ma marque c'est imposée. C'est assez exceptionnel (!).
- Imposition dans le commerce dans toute la Suisse
- Preuve (gén.): sondages d'opinion pour savoir si la marque s'est imposée (moyen d'établir).

EXEMPLE: M (Migros) vs M-Joy (Milka). TF dit que la lettre M ici est protégéable pour Migros.

D. Signes appartenant au domaine public : les signes libres

- Dégénérescence de la marque = perte de la fonction de relation de la marque avec une entreprise
- « Montessori » (ATF 130 III 113, JdT 2004 I 296)
- ⇒ Importance d'une protection efficace de la marque

Exemple de marque dégénérée : Scotch, natel, etc. On utilise natel pour désigner n'importe quel téléphone. Idem pour scotch. Donc la marque n'est plus digne de protection car elle ne remplit plus sa fonction. C'est un usage abusif qui peut nuire au titulaire de la marque. Car si on laisse et on tolère l'usage à titre générique d'une marque, on risque de perdre la protection de la marque.

E. Signes tridimensionnels exclus (art. 2 lit. b LPM)

- Formes constituant la nature du produit
- Formes du produit ou de l'emballage techniquement nécessaires
N.B.: pas d'imposition possible de ces formes dans le commerce (ATF 129 III 514, JdT 2003 I 372)
=> art. 2 .lit.a != lit.b2

Exemple : ATF 131 III 121

F. Signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM)

- Tromperie sur la nature ou la composition du produit
- Tromperie sur l'origine géographique du produit

N.B. Signe protégéable si perçu comme une indication de fantaisie « Colorado » (ATF 132 III 770, JdT 2007 I 175)

Quid de 5th Avenue ?

G. Signes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM)

- Ordre public / bonnes mœurs
- Droit en vigueur:
 - Armoiries publiques (RS 232.21) / « Swissness » (projet en cours)
 - Emblème et nom de la Croix-Rouge (RS 232.22)
 - ONU (RS 232.23) (ATF 135 III 648, JdT 2011 II 329)

Marque IR 855'013 (ATF 136 III 474, JdT 2012 II 340)

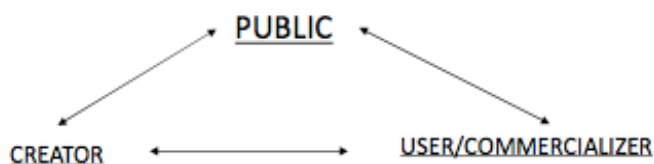
COURS 8 – PERSPECTIVES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADE SECRETS AND PATENTS – NEIL WILKHOF

Blog : IPKat.blogspot.com

A. IP Paradigm

Patents is one of the ways to protect inventions. This is what NW calls the IP Paradigm. It is in his view a more complete representation of the 3 major actors in a defined sense, within the IP world. In those 3 major actors are first the PUBLIC (call it the government or w/e, but after all if there wasn't a public interest to protect the IP as an exclusive right, there wouldn't be any IP at all). Then goes the CREATOR : we can have all the laws that we want but if we don't have someone inventing, creating and coming up with viable trademarks, there's nothing to protect, so we have to have a creator. And the third element is the USER or COMMERCIALIZER because for most people, the purpose of inventing or creating isn't simply to create but it is with the hope that you can commercialize what you have made. That is universally the case. There are inventors who simply create because they love it, or it's a hobby, but for a main reason, people invent because they hope that they will be able to commercialize.

Think of IP as a free part paradigm, of a triangle which is essential for the system to work.



B. « Trade secret » defined

First of all, it is a underappreciated form of IP protection: it stands to the side because unlike patents it isn't registered, there are no agreements. It is very much a legal matter, country by country. In the US, every state (50) have their own secret law. For that reason trade secrets tend to get treated differently than IP rights. Our goal is to understand better what is the nature of TS protection.

I. What is a TS ? There is no single, universal definition. The following definition is well spread in the US: "A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others" (Restatement of the Law (Unfair Competition)). In simple language, it's anything that you've come up with. You choose the word, as long as it remains secret. In order to do a patent? They're all about disclosure. Patents and trade secrets stand at opposite sides.

II. A list of the variety of things that have been found to be protectable as TS: "As long as the definitional elements are met, virtually any subject matter of information can be a trade secret. For example, in their specific factual situations, all of the following types of information have been found to be trade secrets: corporate marketing plans, strategic plans and financial statements; personnel and employment records; ingredients in foods, drugs and cosmetics; customer lists;

computer programs and data bases; manufacturing, technological, and scientific processes; geological and geophysical maps; flow-charts and blueprints; product specifications; employee, training or other company manuals; and publication schedules and contents of publications" (Epstein). In the business world, what is probably for any business that has more than 1 customer, what is the most important TS ? The customer list. Some of the most difficult trade secret cases has involved something as simple as a customer list.

C. Why trade secrets ?

First of all, there have been studies that have suggested that more useful discoveries are protected by TS that are protected by patents. Much of the ephesis in this faculty is on patent-protection: real IP people do patents. But there seems to be a variety of different studies that conclude that more valuable discoveries are protected by TS. What is important is to think equally about patents and TS when it comes to protecting our IP rights.

I. Various surveys suggest that trade secrets may be the most utilized form of "IP" protection (e.g., NSF report; Cohen et al; OECD?)

II. The value of patents is questioned by those most likely to rely on them:

"[W]ith a few exceptions, [pharmaceuticals, chemicals and chemical processes], innovators do not believe that patents are very useful either for excluding imitators or for capturing royalties in most industries" (von Hippel and Krogh).

D. Trade secrets

1. What is protected? – Any subject matter of information that has commercial or technical value and remains secret. It's that simple.

2. Nature of the Right (Is it a separate IP right?)- Secrecy based on trust; no registration; no international treaty; territorial (?). First of all, and this is probably the most distinguishing characteristic between TS and other IP rights: TS all depend on trust. There is a whole school that focuses on trust. At the end of the day, if one cannot trust my employees to keep the TS secret and it's disclosed, it doesn't matter whether I sue them tomorrow: what good is an injunction ? It's already public and have been disclosed and there's not enough money in the world to pay me back when it's disclosed. Without trust and once the TS smoke is out of the bottle, it can't be put back in.

3. How is the Right Created? – Valuable information that remains secret. It costs us nothing to register but on the other hand it makes protection more difficult. The trips and other international treaties don't apply in any significant way to TS. In fact, how territorial is the right ? If I have a patent in Switzerland and my cousin has one in France, I'm out of luck: it is a territorial right. But is it everywhere. The right is created by a secret only, based on trust.

4. Ownership and Disposition - Single or multiple; right may be assigned; owner may grant form of license (exclusive or non- exclusive; in whole or in part). Record becomes more important with respect to ownership, otherwise it becomes a "He said, she said", word debate. The most critical form of trust is a license (I give you the right to use my TS). If I give you the right to use my patent

and you infringe it, I can cancel the contract and the right stays with me. But with a TS, one can simply take revenge and disclose the secret. Therefore I have to have trust in my licensees.

5. Duration of the Right - Without limit of time provided that secrecy is maintained. We know, every IP right has some form of limitation of right, even for a trade mark that can remain forever but we have to pay some fees: in other words, we have to do something. A TS remains protected as long as it remains secret ; that means it is the best of worlds or the worst. It can last forever or disappear in a moment. The best urban legend is about a safe in Atlanta Georgia where we are told that the Coca Cola formula is remained. Whether it's true or not, it's a great story and it makes the point. Industries, where this idea is absolutely critical : most of industries find patents with little or no significance.

6. Enforcement - Injunctions (limited in value); monetary compensation. Yes, one can get an injunction or a monetarian enforcement: the best enforcement is 2 things: make sure that our arrangements for protecting our secrets are secure and reliable AND if we share TS with third parts, be sure that they're enforced.

E. Distinctive Defining Characteristics

I. The centrality of reverse engineering – Lawful reverse engineering is a protected privilege that can be viewed as the functional equivalent to "design around" in patent law. The most interesting characteristic of TS. Reverse engineering = suppose that one has a chemical for inks. I don't protect it as a patent. I think that no one is ever gonna be able to figure out what my ink is. Why should I disclose the ink formula. In 20 years it would be available to everybody. But comes Pierre and figures out my formula and runs to Jacques, who knows how to make inks. Jacques makes these inks and sells them for 20% less than I do. I sue them : who wins ? J and P win. Why ? Because they have done what is permitted under any legal system: *they have engaged a reverse engineering*.

If one can figure out what the secret elements are, we have not violated right of the TS owner. The most fundamental notion is the notion of reverse engineering (although it can be prohibited by a contrat when it comes to employees for example). By default though, reverse engineering is permitted in the whole world. In many industries, reverse engineering is a way of life.

II. Duty of care – On-going duty of care in order to prevent the "disappearing" of the intellectual property right. It tends to be a concept which is stronger in angle law or common law, rather than the civil law. The idea is the next: I leave the ink formula on a table. It's hot. I open up a window and I go watch TV. I come back, it was a 30 miles/hour wind and the formula is blown up on the street and who comes by ? Pierre. He finishes off with the formula his reverse engineering. There's not even any copyright involved. Is he authorized? It depends how the Court will decide: whether I, as the owner of the TS met my duty of care, that the legal system should protect. It's not simply throwing up the idea: one has to take reasonable measures, so if the Court ever asks us about the duty of care, we can respond – "Yes".

III. The trade secret challenge in managing employees – How to allow them to continue to develop their general skills, which are personal and portable (which is permitted by law) while ensuring that they do not take with them "specific" trade secrets that are the property of the company. A company

that cares and develops a TS, has a real problem on how to manage employees. I go to a new company: I'm a new hotshot ink developer. I go there, I work in a project for 5 years and I decide to leave. So I find another job (doesn't matter where) : to what extent can Dupont, as my former employer can prevent me from making use of the TS that I learned in his employment ? The test, in explaining it is reasonably easy: I can take with me the generalized skills and capabilities that any one should be expected to acquire during the course of his career. What I'm not allowed to do is take specific TS information that I became familiar with during the course of my employment, because that's an asset of the company. Just from the policy point of the view, if we don't allow anybody to continue to develop, the industry comes to a hole – on the other hand we don't want employees walking out of the company with TS secrets. The difficulty is to find the balance, that's the real challenge in managing employees.

IV. Valuation of trade secrets – How is it done; how often is there a separate and distinct valuation for trade secrets? More and more we hear about the issue of valuation: Kodak company started having severe economic problems, a hotshot company in the US said that wasn't a problem. Kodak decided to sell its patent, since it needed cash. They got only 21% of the initial valuation. Is it even when we have good information, it's hard to give a good valuation : markets can change from day to day. What about TS valuation? If I show you my TS first, you will steal it – but I can't buy your TS and agree on a price, since I don't know what I'm buying. That's where transactions are usually stuck.

Two important things: Firstly, what happens if Pierre breaks the code of TS: he's sitting in Goa (India) and comes up with exactly the same formula for ink as mine. Then, there is Louis in Mexico who does the same thing. Wendy in Singapore comes up with the same thing, etc. Is it still a TS after 2 people have come up with the same idea ? At what point is a TS no longer a TS ? The Law being what it is, there's no right answer. If a hundred of us comes up with it, there is a presumption that something out there serves as a base and at some point it would no longer become a TS. On the other hand if only a very few people come up with it, particularly if they're geographically separated, then the TS is probably still conserved. Depending on the situations, since the TS notion fluctuates country by country, there has to be a statutory division. Secondly, if one wants to raise money, one goes to an investor : at anytime if we want a third party to take an act, in respect to our TS, what is relevant for them is to have an NDA signed. That's why it's so relevant. In today's world, before we get into a collaboration agreement, one needs to avoid disclosure.

V. The special problem of the NDA – Should it be unilateral or mutual: what is the policy if the other side does not sign the NDA; what about risk allocation and bargaining power? For many of clients, the most interesting form is a non-disclosure agreement (NDA): the NDA has its own rules. Should it be unilateral or mutual ? What happens if I want to do a deal with you and you don't want to sign an NDA ? It's a problem that happens everyday in business. In the 1960's when Ford and General Motors were the greatest manufactures in the world: they NEVER signed any NDA, the risk was on others' heads.

F. Sharing Trade Secrets

Cf Art. 39 of 27-Trips on WTO.ORG + 10bis of the Paris Convention (1967).

i. Sharing the trade secret within the company – on the notion of "open secrets" – what is the

domain of the information exchange system? In a company it might be more useful to talk more about open secrets than TS: the word is oxymoron, meaning that basically 2 things seem to be mutually contradictory. An open secret is confidential but in a company, the better way to think about is, is that the TS is secret outside the company but is very much open in the context of the company itself. The question is: who in the company should know about ? You want to have people to know, only if they have a reason to know – since the more people are involved with that, the more the risk is big to see the secret leaked.

ii. The "hidden" costs of protecting trade secrets. No registration costs versus on-going vigilance. This point is actually that gets overlooked a lot. We hear often that the big difference between patents and secrets are that patents cost a lot of money and that TS don't cost anything and can go on forever. Patents are indeed expensive BUT TS don't come as cheaply as one might think they do. It's not a completely free right: a company might keep for example special seeds in a special room, with a lots of costs involved (insurance, increased security, etc). TS might be less expensive than patents but they're certainly not free.

II. Licensing of the trade secret

i. The ever-present risk of disclosure (less intentional than due to carelessness). Licenses have particular problems: open disclosure between 2 parties. That makes everything more pronounced. Example: making cheese and cutting a deal with Nestlé (NW's story).

ii. The importance of personal trust. (cf infra)

iii. The difficulty of defining what is being "licensed". If you talk about a patent, we've got the claims. We can define more or less what the license is covering. When we're talking about TS, sometimes it's easy to define it, sometimes not: if it's a formula for ink, it's in principle easy. But there are companies that refuse to turn over their protocols. If we're talking about the licensing of a process, for a lot of processes takes place between the ears of a person (exemple of Dr Smith).

iv. What about on-going developments? I give you a license but I keep developing my product. Do I have the obligation to disclose everything ? There might be a contract that allows me to charge extra money, otherwise I'm disclosing developments for free.

v. The special challenge of licensing patents and trade secrets in the same agreement. Almost nobody patents valuable technology: it's too expensive and just can't be done. For most companies, we have a curtain of inventions and then we have additional inventions that are useful if we have a license but that are not protected by TS. I give you a license to use my patents for 30 years, to pay me royalties: a patent, in a fact is 20 years. What happens after ? Once the patent is expired, one can say that he doesn't have to pay for any royalties. If one has patents and TS in the same license, one must distinguish between this part of the license to the patent and the other part of the license, given to the TS, so one has a reasonable shot in order to be able to receive at least a portion of the royalties after 20 years.

III. Open Innovation/Collaboration

i. Open collaboration is more and more championed as a preferred means for development and

innovation.

ii. However, it is the very ethos of open collaboration that expands the risk to unintended disclosure due to slippage across an increasing large network of potential disclosees of the trade secret.

IV. On-line and social media

i. General blurring of public and private.

ii. Ease in sharing knowledge on-line.

iii. Crowd-sourcing by employee to seek solution to a problem.

G. Why do people seek a patent ?

1. Patents are sought for an individual inventor's self- validation, or inventors in research laboratories wish their inventions to be patented so that their scientific credibility can be established. This is the basis of patents.

2. Patents are filed in response to employee compensation incentives.

3. Patents are used as a metric for evaluating the success of a department or division, but their further exploitation is overlooked within the larger corporation.

4. Patents are sought to protect the core technology of the company. In some industries it works better than others: if one is in a farmer business, this is where the patent is more crucial.

5. Patents are sought to for defensive purposes or to enable the company to seek effective cross-licenses. If I have enough patents to sue you and you have enough patents to sue me, the most interesting thing to do is to have cross-licenses, so I can use your patents and you can use mine.

6. Patents are sought to keep counterparties to collaborative projects honest about what contributions were made, by whom, and when (anti-trade secret approach). If one has a partner and one is a little bit distrustful, one will try to stay out of claim. You don't want to keep a TS, you want to get out there and establish your rights.

7. A large company may not discuss a third-party invention unless a patent has already been applied for (another anti-trade secret approach). An NDA is a good idea but most parties won't want to sign it: so one can file a patent in US what they call a provisional patent: it gets you a priority date, so that once you get that priority, you can disclose it and be protected. When you get a priority date, those rights belong to you.

8. Patents are sought at the urging of investors, whether or not the patents are essential for the company. A company will file 50 patents in a new area and make sure everyone knows: everybody thinks that they're going in that new area, but they have no intention to do so. All the want to do is to change attention of what they're really doing.

9. Patents are sought to send signals to consumers, competitors and investors about development

directions of the company. People file patents because they think it's a sophisticated form of a lottery ticket.

10. Patents are sought to send to the public mis-signals and disinformation.

11. Patent registration is viewed as a form of lottery, where there may be a huge payoff for a small number of patents.

H. Why does one prefer a trade secret to a patent (or other IP right) ?

I. Kewanee Oil case (1974) (focusing on patents)

- a. Clearly patentable (assumes patent protection is the much stronger form of protection) – if cost is not an issue, a patent is strongly preferred.
- b. Clearly unpatentable – trade secret protection still provides an incentive to innovate (e.g. hybrid seeds).

II. First mover advantage – some see it as the primary reason (how to weigh risk of reverse engineering?). Concept used quite much in business school. It means that if we're the first to mark the product, then you don't care about patent protection b/c they take time, the allegation is uncertain, they're expensive, etc. What really matters is not the patent protection but is to keep it away from public for a year and in the meantime what you develop will get a good will (principe de la bonne foi?).

III. Other – costs, prioritizing what should/can be patented and determining the effectiveness of protecting non-patented knowledge and developments by trade secrets.

I. IP as an asset ?

Definition of 'asset' as set out in Investopedia:

“1. A resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectation that it will provide future benefit.

2. A balance sheet item representing what a firm owns.”

Investopedia goes to explain that “[a]ssets are bought to increase the value of a firm or benefit the firm's operations. You can think of an asset as something that can generate cash flow, regardless of whether it's a company's manufacturing equipment or an individual's rental apartment.”

1. The problem of direct intention
2. The problem of recognition on the company's books
3. The problem of valuation
4. The problem of markets
5. The problem of identification

COURS 9 – LE DROIT DES MARQUES (SUITE)

1. Motifs relatifs d'exclusion de la protection

A. Les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al.1 LPM)

- But : protection des titulaires de marques antérieures (art. 3 al.3 LPM)
- Mise en œuvre :
 - Procédure d'opposition (administrative) : art. 31 ss LPM
 - Procédure judiciaire : actions en constatation de la nullité de la marque (art. 52 LPM ; N.B art. 13 al.2 / 3 LPM)

Il ne s'agit pas de la protection d'un intérêt public mais privé : la protection du titulaire antérieur. L'existence potentielle de motif relatif peut survenir dans procédure judiciaire.

B. Procédure d'opposition (art. 31 ss LPM)

- Légitimation : titulaire d'une marque antérieure (art. 31 al.1 LPM)
- Délai : trois mois (art. 31 al.2 LPM)
- Autorités compétentes : IPI (art. 31 al.2 LPM) puis Tribunal administratif fédéral (dernière instance, art. 73 LTF)

C'est le titulaire antérieur qui peut faire objection au titulaire postérieur. Quid si le titulaire antérieur n'utilise pas la procédure d'opposition? Il peut tjs plus tard le faire au TF.

C. Cas d'exclusion (art. 3 LPM)

- Signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (art. 1 let.a)
- Signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (al.1 let. b)
- Signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (al.1 let. c)

Art. 3 al. 1 définit les conditions matérielles du droit à la marque. P.ex. la marque antérieur BOKS contre postérieur BOSS. Enregistrée pour le même type de produit: vêtements. La loi dit à son alinéa 1 qu'elle est nulle. L'objectif du droit des marques est de permettre au consommateur de retrouver un produit qu'il a apprécié. Il faut avoir des produits ou services similaires et un risque de confusion (on part de la perspective du consommateur: il doit être trompé).

D. Condition cumulatives

- Identité / similarité des signes (1)
- Identité / similarité des produits – services (2)
- Risque de confusion (3)

E. Similarité des signes (1)

- Similarité jugée selon la sonorité, l'aspect visuel et le sens de la marque (pour marque verbale)
- Examen selon l'impression d'ensemble respectivement laissée par les signes dans la mémoire du consommateur moyen.

Il faut se mettre dans la perspective de l'acheteur moyen. Le fait que le consommateur soit d'abord confronté à la marque Boss et ensuite à Boks: est-ce qu'il établit une similitude entre les deux.

F. Similarité des produits et services (2) (principe de spécialité)

Similarité jugée selon la proximité des produits/services (canaux de distribution, substituabilité, cercle des destinataires).

N.B. Classification de Nice pas déterminante. Similarité possible entre produits et services (p.ex cassettes vidéo et programmes TV « Canal Plus »). Le droit des marques est soumis au principe fondamental de la spécialité qui dit que la marque est protégée en lien avec certains produits ou services.

G. Risque de confusion (3)

- Risque de confusion direct
- Risque de confusion indirect
- Examen objectif du risque de confusion

Risque de confusion ne nécessite pas confusion effective. La notion de risque de confusion est une notion juridique. Le risque de confusion direct est le cas standard du consommateur qui prend une marque pour une autre. Le risque de confusion indirect étend cette notion.

Il y a une différence BOSS et BOKS mais elles sont apparentées. Le consommateur fait la distinction mais pense que tout ceci vient d'une même structure: les sociétés sont assimilées ou proviennent de la même.

- ⇒ Interdépendance entre la similarité des signes (1) et celle des produits et services : Plus les produits/services sont similaires, plus les signes doivent être différents pour éviter un risque de confusion (ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231)
- ⇒ Importance de la force distinctive de la marque. Force distinctive: il ne faudrait pas croire que toutes les marques sont égales entre elles.

La marque Boss a une protection très étendue. Si on applique strictement les critères, on pourrait croire que la marque Boss est violée. Le TF retient que Boss est un marché de luxe contrairement à reebox.

On doit faire abstraction de ceci. On voit une décision du TF qui est très critique mais dictée par la perception des juges par leurs connaissances respectives des marques. C'est typique du droit des

marques. Le TF dit que ce n'est pas violé.

2. Les droits conférés par la marque

A. Droit absolu (art. 13 LPM)

- Pouvoir d'utiliser (positif) : art. 13 al.1 LPM
- Pouvoir d'interdire (négatif) : art. 13 al.2 LPM renvoyant à l'art. 3 al.1 LPM.

Le volet négatif est le droit d'interdire à des tiers d'utiliser la marque comme telle mais aussi d'interdire les signes qui ne pourraient pas être utilisés pour l'usage comme tel.

B. Pouvoir d'interdire (art. 13 al.2 LPM)

Lutte contre les contrefaçons et les imitations de la marque (cf. note 222 ad art. 51 ADPIC)

⇒ **Interdiction aux tiers**

- d'apposer le signe concerné sur des produits ou sur des emballages
- d'utiliser le signe pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (b)
- d'utiliser le signe pour offrir ou fournir des services (c)
- d'utiliser le signe pour importer, exporter ou faire transiter des produits (d) MAIS épuisement international (arrêt « Chanel », ATF 122 III 469). Importations parallèles possibles
- de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (e).

Pouvoir d'interdiction se limite à l'utilisation du signe en tant que « signe distinctif ». Pouvoir d'interdiction se limite à l'utilisation commerciale du signe MAIS art. 13 al.2bis LPM. On vise à exclure des usages de la marque à des fins décoratives car cette utilisation ne vise pas à identifier la source du produit. L'art. 13 al. 2bis vise à lutter contre le commerce international de contrefaçon.

C. La protection étendue des marques de haute renommée (art. 15 LPM)

- But de la protection: lutte contre l'exploitation parasitaire de la “force de pénétration publicitaire” (Werbekraft) de la marque de haute renommée

N.B. Marque de haute renommée ≠ marque notoire (art. 3 al. 2 lit. b LPM). Les marques ordinaires obéissent en principe au principe de spécialité. On voit à l'art. 15 LPM que les conditions de protection ne dépendent pas d'une similitude entre les produits mais la protection s'étend à TOUS les biens et services.

But = protection proche de la concurrence déloyale. Les titulaires de haute renommée ont bcp investi et il est très susceptible que leur marque soit reprise par des tiers de façon parasitaire. Il ne faut pas confondre avec marque NOTOIRE.

Exemples de marques de haute renommée :

- “Nestlé” (ATF 130 III 748)
- “Bugatti” (TF, sic! 2007, p. 635)
- “Nike” (ATF 124 III 277)
- “maggi” (TF, sic! 2005, p. 390)

Le prestige et l'image positive ne doivent pas nécessairement être unanimes.

Protection élargie des marques de haute renommée

- Interdiction de l'usage de la marque “pour tous les produits ou les services”

Conditions (art. 15 al. 1 LPM ≠ 3 LPM):

- Menace le caractère distinctif de la marque
- Exploite la réputation de la marque *ou*
- Porte atteinte à la marque

La protection des marques de haute renommée est une exception au principe de spécialité.

• Esso - Greenpeace



• Areva - Greenpeace



^ Il y a un intérêt public à la liberté d'expression qui peut justifier de reprendre de ce point de vue là.

- **Limite de la protection des marques de haute renommée :** Réserve des droits acquis par des tiers avant que la marque ne gagne sa haute renommée (art. 15 al.2 LPM). Exemple : « Play Boy » n'était pas encore considérée comme une marque de haute renommée en 1965. Ceux qui utilisaient la marque à l'époque où elle n'était pas encore une marque de haute renommée peuvent continuer de l'utiliser en vertu de l'art. 15 al.3 LPM.

D. Marque notoire

- ⇒ Art. 3 al.2 lit. b LPM visant les motifs relatifs et confère un statut favorable aux marques qui n'ont pas été enregistrées (dérogation au principe du droit des marques) ; art.6bis CUP et art. 16 al.2/3 ADPIC sont des normes de droit international qui encrent ceci).

Définition : marque pas enregistrée (ou enregistrée mais *plus* protégée) en Suisse jouissant d'une certaine notoriété au sein du public Suisse (ex : « Tripp Trapp », « Galeries Lafayette », « Central Perk » mais pas « Richemont »). Encore faut-il que la marque soit notoire. Justification logique : certes, la société n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire (dépôt de brevet en Suisse) mais malgré cela

elle est suffisamment connue sur le marché et on doit quand même lui donner la priorité.

Dérogação au principe de la priorité du dépôt en faveur des marques dites notoires. La loi ne définit pas la notion de notoriété : cette tâche revient aux tribunaux. Est-ce particulièrement dommageable ? Bien sûr du point de vue de la sécurité du droit ce n'est pas optimal, mais la loi ne définit pas plus ce qu'est une marque de haute renommée : c'est le TF qui l'a fait (ATF 130 III 267, JdT 2005 I 408). Le TF fixe la barre de reconnaissance à 50% auprès des cercles des destinataires concernés.

Pour quelle raison ? Il s'agit d'une exception, cela ne doit pas devenir la règle, autrement on vide la loi du respect du principe du formalisme ; il faut déposer puis obtenir un enregistrement. Maintenant, pourquoi a-t-on cette protection des marques notoires ? Est-ce pour protéger locales ? Non, c'est pour protéger les sociétés étrangères si elles ont par exemple pas pris les mesures nécessaires.

Parmi les critères de l'OMPI il y a un certain degré de reconnaissance (50%) auprès soit des acheteurs, soit des chaînes de distribution (de nouveau un cercle concerné) : est-ce un sondage ? Le TF dit qu'il y a des éléments factuels démontrés par Tripp Trapp (voici le chiffre d'affaires, le nombre de chaises vendues, etc) : on peut partir du principe et sur cette base que la marque est notoire, cela est établi. On voit ici un instrument potentiellement puissant mais qui suppose donc un certain degré de reconnaissance ; cependant cela doit rester une exception.

Exemple : « Galeries Lafayette » admise comme marque notoire. « Central Perk » : le café où se réunissent les personnages de la série « Friends ».

En revanche « Richemont » n'a pas été considérée comme une marque notoire : le groupe de montres tente de se prévaloir de la notoriété supposée de cette marque ; Richemont est en réalité un groupe qui chapeaute toute une série d'autres marques. Mais en réalité il n'y a pas de produits, c'est une désignation connue comme société mais pas comme marque ! Cela illustre qu'il faut qu'il s'agisse d'une notoriété en tant que marques pour des produits et services.

Quelle est la relation entre marque de « haute renommée » et marque « notoire » ? La différence est complexe et n'est pas faite de manière aussi systématique en droit étranger qu'en droit suisse. On peut considérer que la catégorie « reine » et celle des marques de « haute renommée » : il y a un élément quantitatif de reconnaissance de la marque mais également un élément qualitatif, de prestige. Pourquoi ? Parce que la protection de 15 LPM est très proche du parasitisme ; les tiers veulent potentiellement tirer profit du symbole de luxe et de prestige de la marque de haute renommée (p.ex Chanel). Cependant, cet élément de prestige n'est pas requis pour les marques notoires ; de plus il faut que la reconnaissance de 50% soit reconnue dans un des cercles concernés.

Quid de telles marques suisses dans les pays étrangers ? C'est justement là le but de l'art.6bis CUP. Tous les États parties à la CUP sont censés protéger les marques de ressortissants étrangers, pour autant qu'ils s'agisse de marques notoires.

Est-ce une marque notoire peut être en même temps une marque de haute renommée ? Pourquoi pas. Ce n'est pas exclu, mais en l'occurrence cela n'a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral.

COURS 10 – LE DROIT DES MARQUES (SUITE)

1. L'obligation d'usage de la marque

A. Notion

- Principe : art. 11 al.1 LPM : « la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services utilisés ». Donc obligation à la charge du titulaire de la marque. Confirmation ici du principe de la spécialité. Si on n'utilise pas effectivement la marque, le risque c'est que la protection n'est plus accordée.
 - Délai de carence : art. 12 al.1 LPM. En pratique il y a ce qu'on appelle le délai de carence, qui est un délai pendant lequel le titulaire n'est pas tenu d'utiliser activement sa marque (« période d'inactivité ») pendant laquelle personne ne peut lui reprocher qu'il n'utilise pas sa marque. Délai de 5 ans, donné au titulaire ; c'est un moyen de déposer et ensuite idéalement (si les conditions sont remplies) d'obtenir une marque pour avoir une période et finalement décider si il veut faire, parce que la sanction du non-usage est très lourde (nullité de la marque, radiation du registre).
 - Exception : nullité des marques défensives même avant l'échéance du délai de 5 ans : « marques déposées non pour être utilisées, mais pour prohiber le dépôt de marques correspondantes, par des tiers, ou pour élargir l'étendue de la protection d'autres marques effectivement employées » (ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345 ; cf aussi « gmail », TF, sic! 2008 p. 732). Le déposant n'a pas l'intention d'utiliser véritablement sa marque en relation avec des produits et services, c'est pour nuire à autrui, comme Securitas : ATF 127 III 160, JdT 2001 I 345 : litige qui met aux prises le groupe Securitas qui apprend qu'une société concurrente qui va commencer comme « Securicol », du coup Securitas la dépose en premier.
- ⇒ Comment prouver qu'il s'agit d'une marque défensive ? Sur quoi repose cette démonstration ? D'abord éléments factuels ce qui serait idéal mais en pratique et la plupart du temps, cela repose sur la preuve de l'intention subjective du déposant. En pratique la marque défensive est très difficile à prouver. La marque défensive n'existe pas dans la loi tel qu'elle, car développée sur la jurisprudence et reposant sur la nécessité de démontrer l'intention nuisible de celui qui a déposé.

B. Conditions de l'usage

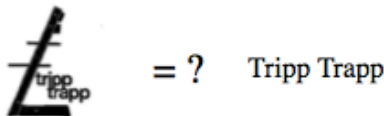
- Utilisation de la marque par le titulaire ou par un tiers autorisé (art. 11 al.3 LPM). Un tiers autorisé peut être un preneur de licence (cas typique, on autorise un tiers par contrat).
- Utilisation en Suisse ou en Allemagne (selon la Convention bilatérale de 1892). NB : Usage pour exportation suffit (art. 11 al.2 in fine LPM) : principe de territorialité oblige, l'utilisation doit avoir lieu en Suisse avec l'exception de l'Allemagne à cause la convention.
- Utilisation sérieuse : ne résulte pas clairement de la loi, mais il le faut parce que la tendance

et la réalité pourra être pour un titulaire qui voit ce délai des 5 ans approcher va commercialiser 2 ou 3 t-shirts ou faire un site concerné ; il faut qu'il s'agisse d'un usage sérieux, de satisfaire la demande du marché. Il faut véritablement que ceci soit fait à des fins réels. Ce n'est pas simplement en rassemblant différentes pièces au dossier qu'on arrivera à démontrer un usage sérieux. Cela dépend aussi du type de produits. On ne va pas exiger qu'il y ait des ventes de centaines de machines sur le marché suisse si elles coûtent plusieurs milliers, mais si il s'agit de produits quotidiens, alors les conditions seront plus strictes.

- Usage de la marque comme telle *ou* sous une forme « ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée » (art. 11 al.2 LPM), il faut que la marque telle qu'enregistrée doit être utilisée + l'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilée à un usage valable de la marque (sorte de variation de la marque).

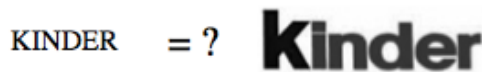
Usage d'une marque combinée par une marque verbale?

(ATF 130 III 267, JdT 2005 I 408)



Usage d'une marque verbale par une marque combinée?

(TAF, 6 juillet 2007, B-7439/2006)



^ Comment la JP traite-t-elle de ce genre de scénario ? Pour Tripp Trapp, on a la marque enregistrée qui n'est pas utilisée comme tel, mais utilisée dans un format différent (sans éléments graphiques). Est-ce que cet usage constitue un usage valable ? Le but est de faire évoluer son logo, de réaliser qu'il y a un clash entre le caractère statique de la marque enregistrée. Le marché est dynamique et les titulaires devront probablement adapter leur logo à la concurrence : le TF en parle clairement dans l'arrêt Tripp Trapp. Quid si le marché désigne ce modèle de chaise en disant que c'est une chaise tripp trapp alors que ce n'est pas une vraie chaise ? Il y a une dégénérescence de la marque et on veut à tout prix l'éviter.

Scénario inverse (Kinder) : est-ce que cette marque combinée avec l'ajout des couleurs et une police particulière constitue un usage valable de la marque antérieure à la lumière de 11 al.2 LPM ? Oui, le TF considère qu'il n'y a pas de divergence essentielle par rapport à la marque concernée, malgré quelques rajouts de couleurs et de police.

C. Conséquences du non-usage

- Perte du droit de faire valoir la marque si le titulaire n'a pas utilisé la marque pendant cinq ans à compter de l'échéance de la période d'opposition / fin de la procédure d'opposition (art. 12 al.1 LPM). Réserve de cas exceptionnel (marque défensive).
- ⇒ Marque jamais utilisée annulable au plus tôt cinq ans après l'échéance de la période d'opposition (délai de carence).

- Reprise de l'usage après plus de cinq ans de non-usage
⇒ restitution du droit à la marque, sauf invocation du non-usage par tiers avant reprise (art. 12 al.2 LPM) Par l'usage fait après 7 ans, on peut la faire « revivre », SAUF si un tiers a déjà soulevé l'argument du non-usage ; un concurrent peut intenter une action judiciaire pour faire constater le non usage de la marque.
- Défaut d'usage invocable dans les procédures d'opposition (art. 32 LPM) et les procédures judiciaires
- Atténuation du fardeau de la preuve (*probatio diabolica*) : tiers invoquant le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable => la preuve de l'usage incombe alors au titulaire de la marque (art. 12 al.3 LPM), encore faut-il qu'il s'agisse d'un usage sérieux.

2. Limites du droit à la marque

- Usage antérieur : art. 14 LPM (// art. 35 LBI) : si on est un usager antérieur, on peut continuer d'utiliser la marque. Important de relever que c'est un usage gratuit, pas de redevance quelconque. Le moment déterminant étant le moment du dépôt. C'est donc une première limite du droit exclusif.
- Durée de protection : art. 10 LPM : deuxième limite du droit exclusif. On peut prolonger la protection du droit des marques. Le titulaire peut renoncer de manière libre et si on parle de cette question de durée, on comprend mieux et on peut mieux justifier l'obligation d'usage. Sur le plan du principe, le titulaire peut obtenir une protection sans limite de temps à condition qu'il en fasse un usage valable.
- Dégénérescence en un signe libre (cf. art. 16 LPM) : lorsqu'une marque commence à désigner une catégorie de produits (p.ex natel, alors que c'est une marque enregistrée) risque d'être menacée dans sa validité. P.ex si elle est indiquée dans un dictionnaire, il doit être précisé que c'est une marque enregistrée.
- Marques défensives : marques pas déposées dans le but d'être véritablement utilisées mais à des fins de nuire.
- Non-usage de la marque : art. 11-12 LPM qui visent à faire l'équilibre entre l'obligation d'usage et la durée de protection infinie. Dans le cadre de la révision de la LPM, un des objectifs est de faciliter la procédure d'annulation d'une marque pour non-usage (procédure administrative simplifiée), pour entre autres libérer de la place dans le registre suisse.
- Radiation : art. 35 LPM : le titulaire lui même peut la demander, soit volontairement soit dans le cadre d'une transaction / dans le cadre d'un litige (plus fréquent que volontairement) mais elle peut intervenir elle même sur la base d'un jugement (35 let. c).
- Épuisement international : ATF 122 III 469 : marché « gris », avec arrêt Chanel sur l'importation parallèle des parfums Chanel (produits originaux). Les importations parallèles sont possibles si il y a épuisement international.

1. Acquisition du droit à la marque

A. Dépôt et enregistrement de la marque

- Dépôt = fixation de la priorité de la marque. Art. 6 LPM (« first to file »).
- Enregistrement = naissance du droit à la marque. Art. 5 LPM.

B. La priorité de la marque

- Principe : art. 6 LPM, le premier qui dépose en Suisse va bénéficier du droit prioritaire. Maintenant, on voit qu'en matière de marques, comme c'est le cas pour les autres droits de propriété industrielle, il y a aussi le principe de priorité.
- Exceptions :
 - Priorité unioniste (6 mois) : art. 7 LPM et art. 4 CUP (« unioniste » car consacré dans la Convention d'Union de Paris) : celui qui dépose à l'étranger a ensuite 6 mois pour déposer en Suisse, et dans le cadre de son dépôt en Suisse, il disposera de la date à laquelle il a déposé à l'étranger.
 - Priorité découlant d'une exposition (6 mois) : art. 8 LPM, peut se prévaloir de la date d'ouverture de l'exposition, ne s'applique pratiquement jamais car il y a très peu d'expositions qui satisfont aux exigences de 8 LPM.
 - Priorité de la marque notoire : art. 3 al.2 lit.b LPM, important de le garder à l'esprit car la caractéristique de cette marque est d'être protégée même si pas de dépôt de la marque.
 - Droit transitoire : art. 78 LPM : on constate que l'entrée en vigueur de la LPM a matérialisé un changement de système. Selon l'ancien régime on n'avait pas un système de premier dépôt mais de premier usage. Dans cet esprit, l'art. 78 LPM trouve un régime transitoire : on peut se prévaloir du premier usage, pour autant que on satisfasse aussi les exigences du nouveau régime et donc qu'on fasse un dépôt dans le délai fixé à 2 ans suite à l'entrée en vigueur de la loi.

C. Effets de la priorité

- Les marques prioritaires prévalent sur les marques postérieures (art. 3 LPM)
- Titulaires de marques antérieures peuvent faire valoir les motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al.3 LPM) et les droits exclusifs (art. 13 al.2 LPM)
- Procédures d'opposition (art. 31 LPM) et judiciaires

D. Qualité du déposant / titulaire de la marque

- Principe : art. 28 al.1 LPM : des personnes physiques mais aussi des personnes morales. On

n'a pas besoin d'avoir une industrie comme tel ni toute une infrastructure au moment du dépôt. Ceci pour ouvrir la protection du droit des marques à tout le monde. De plus, on a de toute façon un délai de carence pour mettre en œuvre le « business-plan ».

- Deux exceptions viennent restreindre cette liberté des dépôts : art. 21 (marque de garantie), art. 22 (marque collective) LPM. Ici les formalités sont relativement lourdes. => art. 21 à 27
- Limites : dépôt abusif des marques, notamment par un « utilisateur autorisé » = agent / représentant (art. 4 et 53 LPM s'appuyant sur l'art. 6septies CUP : ATF 131 III 581, JdT 2005 I 422). Situation abusive : p.ex marque défensive mais aussi dépôts faits par ce que la loi appelle un utilisateur autorisé. Scénario / objectif : pour distribuer des produits sur le plan international, les fabricants recourent souvent à des tiers (n'ont pas tjs les moyens d'avoir p.ex une filière). Il arrive que le tiers enregistre cette marque dans le pays alors qu'il ne fait que de les distribuer : puis le contrat est résilié. Art. 4 dit que la marque peut le cas échéant être récupérée de sorte que le distributeur ne puisse pas bloquer la commercialisation des produits en Suisse. Pour éviter cela, il faut idéalement avoir une clause contractuelle qui vise à régler ce genre de situations.

E. Cession de la marque (art. 17 LPM)

- Libre cession (totale ou partielle) de la marque : la marque peut être librement cédée à des tiers (p.ex vendue). L'art. 17 LPM relève d'ailleurs que la marque peut être scindée (vente partielle). P.ex marque enregistrée pour des montres et des vêtements, le titulaire peut vendre la marque juste pour les vêtements. En pratique il est très utile et même impératif de faire apparaître le nouveau titulaire au registre des marques.
- Forme écrite requise
- Cession valable sans enregistrement au registre des marques (mais : art. 17 al.2 LPM)
- Licence de la marque (art. 18 LPM) : possibilité de donner une licence pour seulement une partie du territoire ou seulement pour une partie (seulement montres p.ex) aussi possible.
- Usufruit, mise en gage de la marque (art. 19 LPM) : p.ex une société peut mettre en gage ses actifs et ses marques pour obtenir du crédit.

COURS 11 – LE DROIT DU DESIGN

Exemples

Design CH No 138'141
 Date de dépôt: 04.07.2011
 Date d'enregistrement: 09.08.2011
 Date de publication: 15.08.2011

Déposante
 Apple Inc.

Désignation de l'objet
 dispositif électronique



3

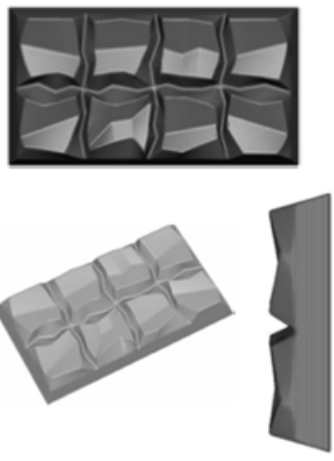
Exemples

Design CH No 136'361
 Date de dépôt: 07.10.2009
 Date d'enregistrement: 28.10.2009
 Date de publication: 30.10.2009

Déposante
 Société des Produits Nestlé S.A.

Designer
 Thierry Martin

Désignation de l'objet
 chocolat



4

^ Les conditions matérielles ne sont pas examinées au moment du dépôt. Les délais sont extrêmement vrais.

1. Les sources du droit sur les designs

A. Loi fédérale sur la protection des designs (LDes)

- Entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002
- Remplace la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (LDMI) de 1900 (!)

B. Droit international

- Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, Acte de Genève (RS 0.232.121.2), entrée en vigueur (pour CH) : 23.12.2003, a pour but de permettre à un déposant d'obtenir à moindre coût et par une procédure facilitée une protection dans toute une série d'états.
- Convention d'Union de Paris (CUP) et l'ADPIC de l'OMC qui comporte une réglementation assez rudimentaire mais qui laisse en réalité une assez large marge de manœuvre de mise en œuvre aux états sur le plan du droit interne.

Il y a un accord important sur les stratégies de dépôt. But accord = obtenir protection dans toute une série d'Etats. Sur le plan du droit matériel, on retombe sur CUP et ADPIC. Large marge de manœuvre sur le plan de la protection du droit interne.

2. L'objet de la protection

A. Définition du design (art. 1 LDes)

- Terminologie : design recoupe et recouvre les deux termes distincts de dessin (2D) ou de modèle (3D). Les designs englobent tout, volonté du législateur.
- Définition légale : création de produits ou parties de produits. Vise-t-on vraiment la création ? On vise à protéger les formes, donc le résultat et l'apparence extérieure du produit, et non pas le processus créatif. Ces produits sont caractérisés notamment par la disposition de :
 - Lignes
 - Surfaces
 - Contours
 - Couleurs
 - Matériau

NB. Couleurs abstraites pas protégeables comme telles, à la différence du droit des marques.

Design vise recouper les deux termes distincts que l'on retrouve en droit international: 2D et 3D. Les designs englobent tout. Ce qui est protégé c'est la création produite. Les couleurs abstraites ne sont pas protégeables sous l'angle du droit du design (alors que c'est possible sous l'angle du droit des marques).

B. Généralités sur l'objet protégé

- Protection de la forme esthétique, ornementale, la forme attractive par hypothèse aux conditions du droit matériel.
- Destination industrielle du design pas (plus) expressément requise (cf. art. 2 LDMI).

- Cumul de la protection : avec quel autre droit de propriété intellectuelle peut-on envisager un cumul ? P.ex avec le droit d'auteur ou encore avec le droit des marques. Le droit suisse dit, dans une perspective pragmatique, qu'en soit le cumul n'est pas choquant. On peut tenter d'obtenir une protection de la même forme par différents droits de propriété intellectuelle, pour autant que les conditions respectives de différents droits est respectée.

On peut protéger un design même si la forme n'est pas attractive. En soi, le cumul n'est pas choquant. On peut tenter protection de la forme sous différents droits de PI si les conditions sont remplies, mais ce n'est pas forcément le cas à l'étranger. En CH, les différentes voies sont ouvertes pour autant que les conditions matérielles soient respectées. Droit transitoire: Les dessins sont protégés par la nouvelle loi et prévoit que d'autres principes peuvent s'appliquer.

C. Dessins et modèles enregistrés selon la LDMI

- Droit transitoire (art. 52 al.1 LDes) : que fait-on avec les dessins/modèles enregistrés sous l'égide de l'ancienne loi ? Cette norme vise à arbitrer cette question en disant que les dessins et modèles enregistrés sont protégés par la nouvelle loi et prévoit que d'autres principes peuvent s'appliquer de ce point de vue là.

3. Les conditions de la protection

A. Nouveauté et originalité du design

Un design doit être nouveau et original (art. 2 al.1 LDes $\neq$ art. 25 al.1 ADPIC)

B. Nouveauté

Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité (art. 2 al.2 LDes)

⇒ système des antériorités locales ($\neq$ art. 7 LBI)

Les conditions sont cumulatives: le design doit être nouveau et original. Un brevet d'invention n'est protégeable que s'il ne respecte aussi la condition de la nouveauté. La nouveauté est détruite si avant le moment pertinent (date de dépôt; date de priorité) on a affaire à un design identique. Un design identique doit avoir déjà été divulgué au public. Standard selon les possibilités des milieux concernés en Suisse local: ce n'est que ce qui pouvait être connu des milieux spécialisés des secteurs concernés en Suisse



^ Il y a dans le recueil de jurisprudence une affaire qui montre les risques de société qui tentent de protéger et ensuite faire valoir la protection. Elles tentent de protéger les formes alors qu'elles sont déjà protégées des objets comparables préalablement. Le TF dit qu'ici ce n'est pas identique. Est-ce que le design est suffisamment nouveau pour revendiquer la protection ? Oui.

C. Originalité

- Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al.3 LDes)
- Originalité = question de droit (ATF 133 III 189, JdT 2007 I 197)
- Détermination selon l'impression générale : ATF 134 III 205

Il ne faut pas seulement que le design soit nouveau, il faut aussi qu'il soit original. Il ne suffit pas qu'il soit nouveau, il doit aussi être créatif. Ces deux notions sont comprises dans la notion d'originalité. La condition d'originalité fait défaut dans l'affaire Chopard qui se trouve privé de la protection.

D. Divulgations non dommageables (art. 3 LDes)

- Nouveauté sauvegardée en cas de divulgation abusive commise au détriment de l'ayant droit
- Nouveauté sauvegardée lorsque la divulgation est le fait de l'ayant droit
- Conséquence : délai de grâce de 12 mois (à compter de la divulgation)

Art. 3 LDes vise à sauver l'existence du design dans certaines circonstances particulières. Art. 3 lit b permet au futur ayant droit de divulguer lui-même et de déposer qd même dans un délai de 12 mois le design. Solution favorable pour permettre au déposant, au créateur du design de tester le marché.

E. Motifs d'exclusion de la protection (art. 4 LDes)

- Pas de design au sens de l'art. 1 LDes (let. a)
- Conditions de l'art. 2 LDes pas remplies (let. b)
- Formes techniquement nécessaires (let. c)
- Contrariété au droit fédéral ou à une convention internationale (let. d)
- Contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (let. e)

N.B. : seulement certains motifs (let. a, d et e) sont examinés d'office (art. 24 let. 3 LDes)

La loi comporte un certain nombre de cas dans lesquels il ne peut pas y avoir de design valable (al. 1). La let c correspond à 2 lit b LPM. L'art. 24 III : Il n'y a que certains motifs qui sont examinés au moment du dépôt. L'institut fédéral de PI ne fait pas grande chose. Nouveauté et originalité par contrôlées. La validité matérielle des designs n'est donc pas vérifiée. Elle le sera au cours d'un litige. On vérifiera si elles posséderont les conditions matérielles de protection.

4. Existence et titularité du droit**A. Dépôt et enregistrement du design**

- Dépôt = fixation de la priorité du design
- Principe du *first to file* (art. 6 LDes)
- Priorité unioniste (art. 22 LDes et art. 4 CUP)
- *Quid* de l'effet d'un dépôt pas encore divulgué ?

TF, ATF 138 III 461

- Enregistrement = naissance du droit au design (art. 5 LDes)

Problème de conflit de priorité. On a un premier dépôt effectué par un société. Il y a un lapse de temps. Puis il est enregistré. Quid si 2ème dépôt dans ce lapse de temps? Selon 2 II et 2 III, le premier dépôt n'a pas encore été publié. A priori, le 2ème dépôt respecte condition de la nouveauté et de l'originalité. Or, on ne peut pas avoir ds registre 2 dépôts pour des designs similaires. On considère que même si le 1er dépôt n'avait pas été publié, il est qd même opposable au 2ème dépôt.

B. Légitimation pour le dépôt (art. 7 LDes)

- Sont autorisés à déposer un design :
 - Le créateur du design
 - Son ayant cause
 - Un tiers à qui le droit appartient à un titre
- Présomption réfragable du droit de déposer le design (art. 21 LDes)
- Titularité commune (art. 7 al. 2 // 11 LDes)

Qui peut déposer? Art. 7 LDes reflète les principes que l'on retrouve aussi ds PI. Le créateur mais

aussi l'employeur peuvent déposer design (donc titulaire ou un tiers). On présume que celui qui dépose design a le droit. Si tiers pas ok, il devra prouver! Nécessité de gérer ces situations de titularité collective (7 II / 11)

C. Actes de disposition

- Transfert libre de tout ou partie du droit sur le design (art. 14 LDes)
- Forme écrite requise pour le transfert
- Inscription au registre des designs pas nécessaire à la validité du transfert (NB : protection des tiers de bonne foi, cf. art. 14 al.2 et 3 LDes)
- Licence (art. 15 LDes)
- Mise en gage ou usufruit (art. 16 LDes)

Les droits sont disponibles. Les actifs de PI sont destinés à être commercialisés. Pas de condition comme telle d'inscrire le transfert au registre comme tel. Le risque: brevet transféré de A à B mais A reste inscrit comme proprio. Est-ce que le registre correspond à la réalité? Il faudrait inscription au registre.

5. Les droits conférés par le design

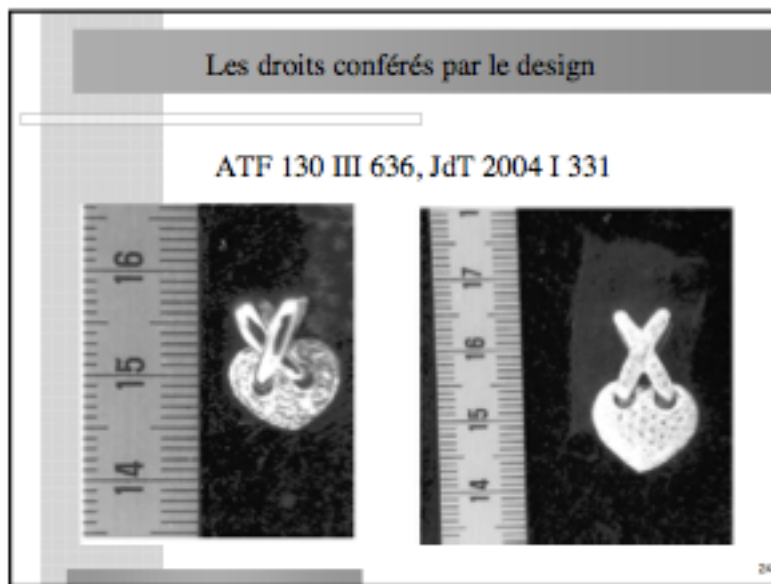
A. Etendue de la protection

- Protection s'étend aux designs qui dégagent la même « impression générale » que le design enregistré (soit les designs qui ont les mêmes « caractéristiques essentielles ») (art. 8 LDes)
- « Impression générale » // art. 2 LDes
Ex. : même impression générale en cas de changement de couleur (cf. art. 24 LDMI) ou de matériaux

L'art. 8 LDes définit cette notion. La protection n'est pas limitée à la reprise à l'identique du design en cause mais s'étend à l'impression générale. Cette notion d'impression générale qui définit portée de la protection. Quid sous l'angle de l'originalité? La notion d'impression générale n'est pas sur l'existence ou non de la protection mais de la PORTEE de la protection. Cela est bien voulu par le législateur.

- Examen de l'impression générale respectivement laissée par les objets en cause (designs) dans le souvenir à court terme des consommateurs => pas de comparaison simultanée des designs (=/= LDMI).
- Accent mis sur les similitudes plus que sur les différences (ATF 134 III 205)

Il faudrait réfléchir à l'impression générée par la forme ds mémoire à court terme et voir si elle correspond au design enregistré. Si on recherche trop les différences, on va oublier que ce qui compte c'est l'impression générale. Il ne faut donc pas comparer les objets côte à côte à cause de ce risque d'oublier l'impression générale.



^ La forme de coeur n'est pas protégeable. Forme standard à cause de l'appartenance au domaine public. Le TF dit que l'impression générale est la même (Werra pas convaincu car forme standard)

B. Effets de la protection

- Droit « d'interdire aux tiers d'utiliser le design à des fins industrielles » (art. 9 al.1 LDes)
- Notion d'utilisation : fabrication, entreposage, offre, mise en circulation, importation, exportation, transit et possession à ces fins (art. 9 al.1 LDes)
- Interdiction des actes accessoires (instigation et complicité), soit « participer à une utilisation illicite, la favoriser ou la faciliter » (art. 9 al.2 LDes)

9 II: Ce qui participe à la violation (instigateur ou complice) est aussi punissable. On ne retrouve pas ceci de manière aussi claire dans les autres lois.

6. Les limites du droit sur les designs

A. Durée de protection (art. 5 LDes)

- Protection de 5 ans à compter de la date de dépôt. Augmentation par rapport à ce qui avait été prévu sous le régime de l'ancien droit pour la durée de protection.
- Prolongation possible pour 4 périodes supplémentaires de 5 ans (25 ans maximum, contre 15 ans selon la LDMI)

B. Autres limites

- Epuisement du droit : national ou international ? La question de l'épuisement n'est pas tranchée ajd. Usage privé n'est pas ancré formellement mais celui qui crée design protégé pour l'utiliser que lui-même n'est pas punissable.
- Usage privé (art. 9 LDes a contrario) mais art. 9 al.1bis LDes

N.B. : pas d'obligation d'usage du design (≠ art. 11-12 LPM). Pas d'obligation d'usage du design, à la différence de la LPM (fardeau pour les marques!).

C. Utilisation antérieure (art. 12 LDes)

Droit pour un tiers qui utilisait le design de bonne foi avant le dépôt ou durant la période d'ajournement de la publication (art. 26 LDes) de continuer à l'utiliser dans la même mesure qu'auparavant. Utilisation antérieure reflète ce qui existe ds d'autres lois de pi, notamment 14 LPM. Ceci protège le tiers utilisateur de bonne foi.

D. Utilisation parallèle (art. 13 LDes)

Utilisation de bonne foi du design entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe du renouvellement et le jour de la requête de poursuite de la procédure (art. 31 LDes) ; indemnité équitable due (art. 13 al.3 LDes).

N.B art. 12 al.2 et art. 13 al.2 LDes

E. Radiation du design (art. 28 LDes)

- Requête du titulaire
- Absence de prolongation de l'enregistrement
- Défaut de paiement des taxes
- Constatation judiciaire de la nullité du design qui constate que les conditions matérielles ne sont pas remplies
- Echéance du délai légal de protection

Le titulaire peut le vouloir ou s'engager à le radier. Il peut ne pas faire les démarches nécessaires en vue de prolonger ou ne pas payer les taxes.