

# **BGer 4C.51/2004 vom 4. Juni 2004**

Bundesgericht, 2004-06-04, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.51\\_2004](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.51_2004)

FR: TF 4C.51/2004 du 4 juin 2004

IT: TF 4C.51/2004 del 4 giugno 2004

## **Regeste**

Propriété intellectuelle, concurrence et cartels

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Interjeté par les demandeurs qui ont entièrement succombé dans leurs conclusions, le présent recours est dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel cantonale, statuant en tant que tribunal unique (cf. art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile (ATF 129 III 750 consid. 2.2 p. 754). Malgré les doutes des demandeurs, la décision attaquée, qui met un terme à la procédure, doit en outre être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 OJ, dès lors que la motivation présentée interdit définitivement que des prétentions identiques soient émises à nouveau entre les mêmes parties (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447; 123 III 414 consid. 1). Le recours paraît donc en principe recevable, sans égard à la valeur litigieuse (art. 45 let. a OJ), puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des fêtes (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

### **E. 1.2**

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). A part quelques inadvertances manifestes expressément soulevées et dont le bien-fondé sera examiné dans la mesure utile, les demandeurs perdent de vue les principes précités, car ils fondent leur argumentation juridique sur des éléments de fait différents de ceux qui figurent dans la décision attaquée, ce qui n'est pas admissible. Les griefs invoqués seront donc exclusivement examinés à la lumière des faits ressortant de l'arrêt entrepris.

### **E. 2**

La cour cantonale a rejeté les prétentions des demandeurs sur la base d'une double motivation. Elle a tout d'abord considéré qu'aucune des défenderesses n'avait la qualité pour défendre. En ce qui concerne la société italienne ayant fabriqué le modèle columbarium, la cour cantonale a relevé que celle-ci s'était contentée d'exécuter une seule commande de ce type, sur la base des plans fournis par E. \_\_\_\_\_, et que les demandeurs n'étaient pas parvenus à démontrer qu'elle savait qu'il s'agissait d'un modèle déposé et protégé; de plus,

comme elle n'avait pas l'obligation de consulter le registre, aucune négligence ne pouvait lui être reprochée. Elle n'avait pas davantage commis d'acte de concurrence déloyale, puisqu'elle n'avait jamais eu l'intention de fabriquer, commercialiser ou proposer à la vente des produits identiques ou ressemblants au modèle déposé. S'agissant de la Commune, la cour cantonale a retenu que rien ne permettait de considérer que celle-ci aurait fait en sorte que les plans protégés parviennent à l'entreprise italienne, avec laquelle elle n'a d'ailleurs eu aucun contact. A supposer que l'on puisse reprocher une négligence à la secrétaire communale pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires en vue d'empêcher l'accès aux plans du monument, il faudrait alors agir sur la base de la loi cantonale sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents, devant la juridiction administrative. Dans une seconde argumentation, les juges cantonaux ont également rejeté l'action en raison du défaut de nouveauté du modèle de columbarium "Prestige" déposé le 10 février 1994 dont les plans ont servi à la construction du monument se trouvant dans le cimetière de la Commune. En effet, il a été constaté que, dès le 11 septembre 1992, A. \_\_\_\_\_ avait fait parvenir à la Commune une documentation complète avec une liste de prix concernant le modèle construit et que plusieurs monuments du type "Prestige" avaient été érigés entre 1992 et 1993 dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg. Les demandeurs critiquant les deux pans de cette motivation, il convient d'entrer en matière ( ATF 122 III 488 consid. 2; 121 III 46 consid. 2). La question de la nouveauté sera examinée en premier lieu, car la possibilité pour les demandeurs de bénéficier de la protection liée au dépôt du modèle (design) sur lequel ils fondent leurs prétentions en dépend.

### **E. 3**

Le columbarium "Prestige" servant de base à l'action des demandeurs a été enregistré le 10 février 1994, en tant que modèle industriel auprès de l'OMPI sous le numéro de dépôt 028656. La demande en justice a été introduite le 25 février 2002, alors que l'arrêt attaqué date du 17 novembre 2003. Ces éléments imposent de s'interroger sur la loi applicable. Depuis le 1er juillet 2002, la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (ci-après: LDMI) a été abrogée et remplacée par la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (RS 232.12; ci-après: LDes). Selon l' art. 52 al. 1 LDes , les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de cette loi. La LDes s'applique ainsi immédiatement, même si le modèle a été enregistré antérieurement, lorsqu'il s'agit d'établir les conditions de la protection. Il faut toutefois que les droits invoqués par le titulaire se rapportent à des événements qui sont survenus ou, à tout le moins, qui déploient des effets après l'entrée en vigueur de la loi (cf. implicitement ATF 129 III 545 consid. 1; Heinrich, DesG/HMA Kommentar, Zurich 2002, art. 52 LDes no 52.03; Staub/Celli, Kommentar zum Designgesetz, Zurich 2003, art. 52 LDes no 3, 6 et 7). Ce principe vaut aussi pour les actions qui étaient pendantes sur le plan cantonal au 1er juillet 2002 (Heinrich, op. cit., art. 52 LDes no 52.13). L'exigence de la nouveauté du modèle fait partie des conditions matérielles nécessaires à sa protection. Une partie des prétentions des demandeurs, en particulier celles concernant les dommages-intérêts, se rapportent à des violations du modèle de columbarium "Prestige" déposé en 1994 et reposent sur la fabrication, ainsi que sur la mise en place d'un monument similaire dans le cimetière de la Commune. Comme ces événements sont survenus avant le 1er juillet 2002, ils tombent sous le coup de la LDMI. Dans la mesure où l'action porte également sur des prétentions en cessation et en prévention, soit sur des actes qui durent toujours, elle relève toutefois aussi de la LDES. Le point de savoir si le modèle de columbarium en cause remplissait la condition de la nouveauté doit donc être examiné tant à la lumière de la LDMI

que de la LDes.

#### **E. 4**

Les demandeurs soutiennent qu'en admettant le défaut de nouveauté du modèle dont ils invoquent la protection, la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste, statué *ultra petita* et violé les art. 2 et 3 LDes .

##### **E. 4.1**

L'inadvertance manifeste dans la constatation des faits, au sens de l' art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion: ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b), ne saurait être confondue avec l'appréciation des preuves. Dès qu'une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1995 dans la cause 4C.149/1995 in SJ 1996 p. 353 consid. 3a et les références citées; cf. également ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.1 p. 145). Les demandeurs ignorent cette distinction. Sous le couvert de l'inadvertance, ils tentent de remettre en cause les faits retenus. Ainsi, ils s'en prennent à la constatation de la cour cantonale selon laquelle plusieurs autres monuments du type "Prestige" ont été réalisés dans différents cantons entre 1992 et 1993. Ils soutiennent qu'aucune pièce ne laisserait apparaître que les monuments construits durant cette période n'auraient pas eux-mêmes été protégés par un autre modèle, enregistré en 1989 sous le numéro 014842, ce qu'une série de preuves, refusées par les juges cantonaux car non pertinentes, aurait permis de démontrer. Une telle argumentation ne relève à l'évidence pas de l'inadvertance, mais de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, voire, en ce qui concerne le refus de certaines preuves à la suite d'une appréciation anticipée, du droit d'être entendu (cf. ATF 114 II 289 consid. 2 p. 291). Il s'agit ainsi de critiques d'ordre constitutionnel, qu'il aurait fallu invoquer dans un recours de droit public et qui n'ont pas leur place dans la présente procédure (art. 43 al. 1 et 84 al. 1 let. a OJ; ATF 129 III 750 consid. 2.4 in fine).

##### **E. 4.2**

Le grief des demandeurs selon lequel la cour cantonale aurait statué *ultra petita* n'est lui non plus pas recevable dans un recours en réforme, car dire si le juge s'est prononcé au-delà des conclusions des parties est une question qui ne relève pas du droit fédéral, mais du droit cantonal ( art. 55 al. 1 let . c in fine OJ; ATF 111 II 358 consid. 1).

##### **E. 4.3**

Il reste à vérifier si la cour cantonale pouvait, tant sous l'angle de la LDMI que sous celui des art. 2 et 3 LDes (cf. supra consid. 3), rejeter les prétentions des demandeurs pour absence de nouveauté. La protection issue de la LDMI ou de la LDes est soumise à la condition que le dessin, le modèle ou le design concerné soit nouveau au moment de son dépôt ou de la date de priorité ( art. 12 ch. 1 LDMI ; art. 2 al. 1 LDes ). Le dépôt international désignant la Suisse est assimilé au dépôt effectué en Suisse ( art. 23bis LDMI ; art. 29 LDes ). La nouveauté n'est en principe pas examinée dans le cadre de la procédure devant l'autorité administrative chargée de l'enregistrement. Le défaut de nouveauté est généralement invoqué à titre d'exception par le défendeur assigné en justice par le titulaire ou l'ayant droit d'un dessin, modèle ou design enregistré (cf. Dessemontet, La propriété intellectuelle, Lausanne 2000, p. 304). Un dessin ou modèle est nouveau au sens de la LDMI aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés ( art. 12 ch. 1 2 e phrase). L' art. 2 al. 2 LDes prévoit, pour sa part,

qu'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. Sans se prononcer sur les éventuelles nuances entre l'exigence de nouveauté au sens de l'ancien et du nouveau droit, il apparaît que la jurisprudence rendue sous l'empire de la LDMI, selon laquelle le caractère nouveau d'un modèle déposé doit en tout cas être nié lorsqu'il a été utilisé par son titulaire déjà avant le dépôt d'une requête d'enregistrement ( ATF 104 II 322 consid. 3a; 63 I 204 consid. 2 p. 206), s'applique également à l' art. 2 al. 2 LDes . Ce principe suppose toutefois que l'utilisation par le déposant ou son ayant droit n'ait pas eu lieu pendant le "délai de grâce" durant lequel la loi autorise celui-ci, sous certaines conditions, à divulguer le modèle ou le design avant son dépôt (Staub/Celli, op. cit., art. 3 LDes no 17 et 19). A cet égard, la LDes va plus loin que la LDMI (cf. Heinrich, op. cit., art. 3 LDes no 3.01). Sous l'empire de l'ancien droit, la divulgation par le déposant n'était pas expressément réservée, mais elle était protégée indirectement si celle-ci intervenait pendant les six mois qui précédaient la date du dépôt dans le cadre d'une exposition reconnue officiellement (cf. art. 14e let. b LDMI ; Staub/Celli, op. cit., art. 3 LDes no 2; Dessemontet, op. cit., p. 304 note 982). La LDes prévoit désormais que la divulgation d'un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design si elle est le fait de l'ayant droit ( art. 3 let. b LDes ). Cette disposition offre ainsi la possibilité de mettre un design sur le marché et de le tester au cours d'une période limitée (Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et la LDes, FF 2000 p. 2587 ss, 2598).

#### **E. 4.4**

En l'espèce, il ressort des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ) que le modèle de columbarium "Prestige" sur la base duquel les demandeurs fondent leurs prétentions a fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de l'OMPI le 10 février 1994 sous le numéro de dépôt 028656, alors que le certificat de dépôt international date du 13 mai 1994. Il a également été retenu que, le 11 septembre 1992, la Commune a reçu de A.\_\_\_\_\_ une documentation complète relative aux modèles de columbarium "Prestige" avec une liste de prix. De plus, huit autres monuments "Prestige" ont été réalisés, entre 1992 et 1993, dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg. On se trouve donc manifestement dans un cas où le modèle dont la protection est invoquée a été utilisé par son ayant droit avant le dépôt, dans une période allant au-delà du délai de grâce durant lequel la loi autorise sa divulgation. On ne peut donc faire grief à la cour cantonale d'avoir violé la LDMI ou la LDes en admettant l'exception de défaut de nouveauté du modèle de columbarium "Prestige" déposé en 1994. Les critiques des demandeurs liées à la violation des art. 2 al. 2 et 3 LDes reposent par ailleurs sur des prémisses erronées. Ainsi, ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que les monuments érigés entre 1992 et 1993 étaient protégés par un autre modèle, déposé en 1989 sous le numéro 014842, perdant de vue que la cour cantonale a constaté que les monuments construits entre 1992 et 1993 correspondaient au modèle "Prestige" déposé en 1994 sous le numéro 028656 et que les demandeurs fondent leur action sur ce dernier modèle. En conclusion, c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté les prétentions des demandeurs découlant de la LDES et de la LDMI au motif que le modèle (design) du columbarium "Prestige" déposé en 1994 et dont la protection était invoquée ne remplissait pas la condition de la nouveauté. Il est ainsi superflu d'examiner les griefs dirigés contre l'autre pan de l'argumentation de la cour cantonale relative à l'absence de légitimation active.

## **E. 5**

Dans le recours, il est également reproché aux juges cantonaux de ne pas être entrés en matière sur les violations de l' art. 5 LCD invoquées à l'encontre de la défenderesse 2. Comme les demandeurs n'expliquent pas clairement dans quelle mesure la société italienne pourrait tomber sous le coup de cette disposition, on peut douter de la recevabilité de cette critique ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Au demeurant, ce moyen semble dépourvu de tout fondement, dès lors que l'on ne discerne pas, dans l'arrêt entrepris, que le comportement de cette société puisse sembler objectivement contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 116 II 365 consid. 3b p. 369), ni qu'il puisse entrer dans les hypothèses d'exploitation d'une prestation d'autrui visées par l' art. 5 LCD (cf. à ce sujet Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 349). En effet, il a été constaté que la défenderesse 2 s'était contentée de répondre à la commande qui lui était passée, mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de fabriquer, commercialiser ou proposer à la vente des produits identiques ou ressemblants au modèle déposé.

## **E. 6**

Enfin, lorsque les demandeurs cherchent, par un raisonnement fondé sur l' art. 2 CC , à remettre en cause le fait que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la déclaration de "passé-expédient" formulée par la défenderesse 2, leur grief n'est pas recevable. En effet, si le passé-expédient, lorsqu'il émane du défendeur, est une forme d'acquiescement et présente un aspect de droit privé matériel, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit aussi d'un acte de nature procédurale dont les effets relèvent de la procédure cantonale, en l'occurrence des art. 287 et 288 CPC /FR (cf. Hohl, Procédure civile, tome 1, Berne 2001, p. 253 ss). C'est ainsi par la voie du recours de droit public et non par le biais du recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let . c in fine OJ) que les demandeurs auraient dû critiquer le refus des juges cantonaux de conférer à la déclaration de la société italienne la valeur d'un passé-expédient. Les considérations qui précèdent imposent le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

## **E. 7**

Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.