

NE_GERICHTE CC.2010.94 vom 9. Februar 2012

NE Tribunal cantonal, 2012-02-09, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ne_gerichte_CC.2010.94

FR: NE_GERICHTE CC.2010.94 du 9 février 2012

IT: NE_GERICHTE CC.2010.94 del 9 febbraio 2012

Erwägungen

E. 1

SA et X

E. 2

al. 2 LDes). Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue des designs qui pouvaient être connus des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al. 3 LDes).

Par ailleurs, selon l'article 8 LDes, la protection du droit sur un design s'étend au design qui présente les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégage la même impression générale qu'un design enregistré. S'agissant de juger si un design enregistré postérieurement porte préjudice à un design antérieur, il faut s'attacher à l'impression d'ensemble et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de départ de cet examen réside dans les ressemblances et non pas dans les différences. Même si la comparaison de deux designs s'effectue côte à côte, il ne faut pas s'attacher à trouver des détails semblables ou différents mais il faut se concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels qui seuls permettront d'établir si l'impression générale est la même ou non. L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression générale de similitude. Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant de s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste. Au contraire, sont déterminantes les facultés d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition, qui examinent attentivement le produit en question. Toutes les personnes concernées par le commerce (en Suisse), c'est-à-dire les commerçants et les producteurs, mais également les consommateurs, peuvent être déterminantes pour juger de l'originalité. La décision quant à la question de droit que constitue la protection du design suppose que l'on décide si, dans l'opinion des cercles intéressés, c'est-à-dire des personnes qui achèteraient éventuellement le produit, l'impression d'ensemble du design se distingue suffisamment de ce qui est déjà connu. Pour comparer les formes, les éléments principaux sont donc déterminants. S'ils sont identiques, un acheteur potentiel va considérer que les produits comparés sont de même valeur pour leur design comme pour les éléments techniquement indispensables. Les différences secondaires ne seront pas prises en compte par cet acheteur potentiel, mais des particularités dans la forme devraient lui sauter à l'œil et peut-être décider de son achat. Le Tribunal fédéral a développé ces critères à propos de la protection selon l'article 8 LDes, où il s'agit également de l'impression d'ensemble suscitée auprès de l'acheteur potentiel, mais il s'applique aussi lorsque l'on se demande si un design se distingue de ce qui existe déjà en raison de son impression d'ensemble et donc s'il est « original ». Il existe une corrélation entre l'« originalité » et l'étendue de la protection. Par conséquent, le jugement ne doit pas se limiter à étudier chacun des éléments individuels, seraient-ils même caractéristiques,

mais il devra en considérer la combinaison (ATF129 III 545ss cons. 2, JT 2003 I 395 ;130 III 636, JT 2004 I 331 ;130 III 645, JT 2005 I 426 ;133 III 189cons. 5.1.1, JT 2007 I 197 ;134 III 205ss cons. 6.1 et les références citées ; Feuille fédérale 2000, p. 2598 et 2601).

b) Peut demeurer indéterminée en l'occurrence la question de savoir si le design des demanderesses est nouveau au sens de l'article 2 al. 2 LDes. En effet, il sera démontré ci-après qu'il n'est pas original au sens des articles 2 al. 3 et 8 LDes.

Il y a lieu de relever au préalable que la publication du design, prioritaire au sens de l'art. 6 LDes, ne joue aucun rôle pour déterminer si le design le plus récent nuit ou non à sa nouveauté et à son originalité (Stutz, Beutler et Künzi, op.cit., n.19 ad art 6 LDes.).

Il y a lieu d'examiner si les designs des demanderesses, déposés le [...] 2005 (dépôt no 1314[...]) présentent la même impression générale que ceux qui avaient d'ores et déjà été déposés par la société R. SA le [...] 2004 (design no 1313[...]). Pour comparer les objets, seules sont déterminantes les illustrations qui accompagnent le dépôt (Staub, Designrecht, in op. cit. n. 29 ad art. 8 ;Heinrich, op. cit., n. 34 ad art. 8 LDes).

Les premiers présentent onze dessins de boîtes de montres avec une ou plusieurs protubérances placées alternativement sur le bord qui viennent casser le cercle de la boîte. Les illustrations des designs déposés par la société R. SA permettent de visualiser un boîtier présentant une protubérance à 3 heures qui loge une partie du mouvement. Le pourtour de la boîte de montres est le même que celui des boîtes objet du design des demanderesses hormis la présence d'une petite barrette à l'endroit où la protubérance vient casser le cercle de la boîte. Ces petites barrettes n'atteignent pas l'impression générale de ressemblance qui découle de la forme ronde du boîtier. De plus, les protubérances des designs des demanderesses sont, comme celles des designs de la société R. SA, de forme arrondie et de taille identique. Les designs déposés par les demanderesses présentent dès lors les mêmes caractéristiques que les designs déposés antérieurement par la société R. SA.

La même conclusion s'impose d'ailleurs si l'on compare les modèles de montres finis commercialisés par la société R. SA à ceux des demanderesses. Si les protubérances ne se trouvent certes pas aux mêmes endroits, cela n'atténue pas l'impression générale de ressemblance, les montres présentant la même forme, la même grandeur et le cadran permettant de visualiser divers éléments. Certes ces derniers ne sont pas toujours les mêmes (tourbillon, réserve de marche, indication sectorielle de petites secondes pour les modèles des demanderesses ; mouvement intérieur, jour, face lunaire, etc. pour les modèles de la société R. SA). Toutefois, en comparant ces modèles, un acheteur éventuel va trouver les deux produits équivalents.

Peut dès lors demeurer indéterminée la question de savoir si les designs des demanderesses ne pouvaient être protégés au motif que leurs caractéristiques découleraient exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). Il y a lieu de constater que dès le début (ex tunc) le droit au design des demanderesses a été nul (Obolensy, in op. cit. n. 42 ad art. 33 LDes ;Heinrich, op. cit., n. 33.78).

6. Dans ces conditions, les conclusions 1 et 2 de la demande sont mal fondées et doivent être rejetées. Par contre, la conclusion 2 de la duplique et réponse à demande reconventionnelle doit être admise. Les frais seront mis à charge des demanderesses et, seul un jugement sur moyen séparé étant intervenu, seront fixés à 13'000 francs. Les demanderesses doivent par ailleurs être condamnées à verser une indemnité de dépens à la défenderesse et

demanderesse reconventionnelle.

Par ces motifs, LA COUR CIVILE

1. Rejette les conclusions 1 et 2 de la demande principale.

2. Admet la conclusion 2 de la duplique et réponse à demande reconventionnelle.

3. Constate la nullité du design suisse no 1314[...].

4. Met les frais de la cause, arrêtés à 13'000 francs, avancés comme suit :

- par les demanderesseuses Fr. 12'100.00

- par la défenderesse Fr. 900.00

à charge des demanderesseuses.

5. Condamne les demanderesseuses à verser à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle une indemnité de dépens de 14'000 francs.

Neuchâtel, le 9 février 2012

1 Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.

2 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.

3 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.

Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier.

La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.

1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

1 bis L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.

2 Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

1 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO20082551; FF2006

A qualité pour intenter une action en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu'elle y a un intérêt juridique.

E. 5

Ordonner la confiscation des montres en stock en possession de la défenderesse et la destruction de leurs boîtes et cadrans.

E. 6

Ordonner que le dispositif de l'arrêt soit publié à trois reprises dans les journaux et magazines suivants : - Le Temps - L'Express/L'Impartial - La NZZ Neue Zürcher Zeitung - Europa Star - Montres Passion aux frais de la société Y. SA.

E. 6.11

ad art. 6 LDes) estime que la protection ne concerne que des designs identiques (« identische ») à l'exclusion des designs analogues (« ähnliche »). Selon la doctrine majoritaire (Obolensky , in Designrecht, op. cit., n. 17 ss ad art. 6 LDes ; Stutz, Beutler et Künzi , op. cit., n. 13, 21 et 22 ad art. 6 LDes) lorsque deux designs sont considérés comme identiques ou similaires (« identische oder ähnliche Designs ») est protégé celui qui est déposé en premier, le second étant nul. En effet, à défaut, le premier déposant dont le design n'a pas été publié avant le second dépôt d'un design similaire, se verrait priver de la possibilité d'invoquer le défaut d'originalité de ce dernier au sens de l'article 8 LDes et les droits du premier déposant seraient ainsi violés (Stutz, Beutler et Künzi , op. cit., n. 21 ad art. 6 LDes ; Heinrich , op. cit., n. 6.12 ad art. 6 LDes). Un tel résultat est insatisfaisant et la priorité du dépôt doit dès lors valoir aussi bien pour des designs identiques que des designs analogues qui créent la même impression d'ensemble. La Cour se rallie à cette doctrine majoritaire. Le législateur a en effet voulu remédier au fait que la loi sur les dessins et modèles industriels (LDMI), abrogée par la LDes, ne protégeait que contre les imitations absolument serviles et a élargi la protection en explicitant l'étendue de cette dernière à l'article 8 LDes (FF 2000, p. 2592 et 2601). Les demanderesses font valoir qu'il résulte de la systématique de la loi et du Message du Conseil fédéral que l'article 6 ne concerne que des designs identiques, à l'exclusion des designs similaires. Elles allèguent à cet égard que l'article 6 de la loi fait partie de la section 2 relative à la titularité, qu'il n'a pas pour vocation de traiter de la validité d'un design, que considérer qu'il concerne également les designs similaires viole l'article 2 et que l'article 4 énumère de façon exhaustive les cas de nullité. S'il est exact que l'article 6 ne détermine pas à quelles conditions un design peut être protégé, il précise quelle est la date du dépôt ou de priorité qui est déterminante pour l'évaluation de la nouveauté et de l'originalité selon les articles 2 al. 2 et 3 LDes (Heinrich, op. cit., n. 6.04 ad art. 6 LDes ; FF 2000, p. 2597 et 2599). La société R. SA, ayant déposé son design le [...] 2004, bénéficie dès lors de la priorité sur le design déposé par les demanderesses. 5. a) Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). 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). Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue des designs qui pouvaient être connus des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures (art. 2 al. 3 LDes). Par ailleurs, selon l'article 8 LDes , la protection du droit sur un design s'étend au design qui présente les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégage la même impression générale qu'un design enregistré. S'agissant de juger si un design enregistré postérieurement porte préjudice à un design antérieur, il faut s'attacher à l'impression d'ensemble et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de départ de cet examen réside dans les ressemblances et non pas dans les différences. Même si la comparaison de deux designs s'effectue côte à côte, il ne faut pas s'attacher à

trouver des détails semblables ou différents mais il faut se concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels qui seuls permettront d'établir si l'impression générale est la même ou non. L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffère par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression générale de similitude. Pour juger de l'originalité d'un design, il n'est pas déterminant de s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste. Au contraire, sont déterminantes les facultés d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition, qui examinent attentivement le produit en question. Toutes les personnes concernées par le commerce (en Suisse), c'est-à-dire les commerçants et les producteurs, mais également les consommateurs, peuvent être déterminantes pour juger de l'originalité. La décision quant à la question de droit que constitue la protection du design suppose que l'on décide si, dans l'opinion des cercles intéressés, c'est-à-dire des personnes qui achèteraient éventuellement le produit, l'impression d'ensemble du design se distingue suffisamment de ce qui est déjà connu. Pour comparer les formes, les éléments principaux sont donc déterminants. S'ils sont identiques, un acheteur potentiel va considérer que les produits comparés sont de même valeur pour leur design comme pour les éléments techniquement indispensables. Les différences secondaires ne seront pas prises en compte par cet acheteur potentiel, mais des particularités dans la forme devraient lui sauter à l'œil et peut-être décider de son achat. Le Tribunal fédéral a développé ces critères à propos de la protection selon l'article 8 LDes, où il s'agit également de l'impression d'ensemble suscitée auprès de l'acheteur potentiel, mais il s'applique aussi lorsque l'on se demande si un design se distingue de ce qui existe déjà en raison de son impression d'ensemble et donc s'il est « original ». Il existe une corrélation entre l'« originalité » et l'étendue de la protection. Par conséquent, le jugement ne doit pas se limiter à étudier chacun des éléments individuels, seraient-ils même caractéristiques, mais il devra en considérer la combinaison (ATF 129 III 545 ss cons. 2, JT 2003 I 395 ; 130 III 636, JT 2004 I 331 ; 130 III 645, JT 2005 I 426 ; 133 III 189 cons. 5.1.1, JT 2007 I 197 ; 134 III 205 ss cons. 6.1 et les références citées ; Feuille fédérale 2000, p. 2598 et 2601). b) Peut demeurer indéterminée en l'occurrence la question de savoir si le design des demanderesse est nouveau au sens de l'article 2 al. 2 LDes. En effet, il sera démontré ci-après qu'il n'est pas original au sens des articles 2 al. 3 et 8 LDes. Il y a lieu de relever au préalable que la publication du design, prioritaire au sens de l'art. 6 LDes, ne joue aucun rôle pour déterminer si le design le plus récent nuit ou non à sa nouveauté et à son originalité (Stutz, Beutler et Künzi, op.cit., n.19 ad art 6 LDes.). Il y a lieu d'examiner si les designs des demanderesse, déposés le [...] 2005 (dépôt no 1314[...]) présentent la même impression générale que ceux qui avaient d'ores et déjà été déposés par la société R. SA le [...] 2004 (design no 1313[...]). Pour comparer les objets, seules sont déterminantes les illustrations qui accompagnent le dépôt (Staub, Designrecht, in op. cit. n. 29 ad art. 8 ; Heinrich, op. cit., n. 34 ad art. 8 LDes). Les premiers présentent onze dessins de boîtes de montres avec une ou plusieurs protubérances placées alternativement sur le bord qui viennent casser le cercle de la boîte. Les illustrations des designs déposés par la société R. SA permettent de visualiser un boîtier présentant une protubérance à 3 heures qui loge une partie du mouvement. Le pourtour de la boîte de montres est le même que celui des boîtes objet du design des demanderesse hormis la présence d'une petite barrette à l'endroit où la protubérance vient casser le cercle de la boîte. Ces petites barrettes n'atteignent pas l'impression générale de ressemblance qui découle de la forme ronde du boîtier. De plus, les protubérances des designs des demanderesse sont, comme celles des designs de la société R. SA, de forme arrondie et de taille identique. Les designs déposés par les demanderesse

présentent dès lors les mêmes caractéristiques que les designs déposés antérieurement par la société R. SA. La même conclusion s'impose d'ailleurs si l'on compare les modèles de montres finis commercialisés par la société R. SA à ceux des demanderesse. Si les protubérances ne se trouvent certes pas aux mêmes endroits, cela n'atténue pas l'impression générale de ressemblance, les montres présentant la même forme, la même grandeur et le cadran permettant de visualiser divers éléments. Certes ces derniers ne sont pas toujours les mêmes (tourbillon, réserve de marge, indication sectorielle de petites secondes pour les modèles des demanderesse ; mouvement intérieur, jour, face lunaire, etc. pour les modèles de la société R. SA). Toutefois, en comparant ces modèles, un acheteur éventuel va trouver les deux produits équivalents. Peut dès lors demeurer indécise la question de savoir si les designs des demanderesse ne pouvaient être protégés au motif que leurs caractéristiques découleraient exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 let. c LDes). Il y a lieu de constater que dès le début (ex tunc) le droit au design des demanderesse a été nul (Obolensy , in op. cit. n. 42 ad art. 33 LDes ; Heinrich , op. cit., n. 33.78). 6. Dans ces conditions, les conclusions 1 et 2 de la demande sont mal fondées et doivent être rejetées. Par contre, la conclusion 2 de la duplique et réponse à demande reconventionnelle doit être admise. Les frais seront mis à charge des demanderesse et, seul un jugement sur moyen séparé étant intervenu, seront fixés à 13'000 francs. Les demanderesse doivent par ailleurs être condamnées à verser une indemnité de dépens à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.

E. 7

Sous suite de frais et dépens ». Elles estiment en effet que les montres commercialisées par la société Y. SA dégagent la même impression d'ensemble que les montres de la société X 1 SA et que la défenderesse avait manifestement connaissance des modèles antérieurs au moment où elle a opté pour le choix esthétique de sa boîte et décidé de commercialiser son modèle. B. La défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 24 novembre 2010, conclut au rejet de la demande, à ce que soient déclarés nuls le design suisse no 1314[...] et le design communautaire no 0003[...], sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir en bref avoir acquis un stock d'environ 250 mouvements de l'entreprise C., à [...], produits dans les années 1930 et caractérisés par une réserve de marche de 8 jours. Or une telle réserve nécessite un barillet robuste, de taille conséquente, que l'entreprise C. a excentré. Cependant, son boîtier laisse une impression générale différente de celle du design des demanderesse. Elle relève de plus que le design de ces dernières n'est ni nouveau ni original. Il existait déjà sur le marché horloger des montres laissant une impression générale de similitude avec son design. C. Dans leur réplique et réponse à demande reconventionnelle, les demanderesse confirment leurs précédentes conclusions et concluent au rejet de la demande reconventionnelle sous suite de frais et dépens. Elles relèvent que les dépôts de designs et les modèles invoqués par la défenderesse sont pour la plupart d'entre eux postérieurs au dépôt de la société X 2 SA dont ils ne sauraient ruiner la nouveauté ou l'originalité. D. Dans sa duplique et réplique à réponse à demande reconventionnelle, la défenderesse modifie la conclusion de sa demande reconventionnelle soit la limite à ce que soit déclaré nul le design suisse no 1314[...]. Les demanderesse ont déposé des explications sur les faits de la duplique. E. Lors de l'audience d'instruction du 15 juin 2011, il a été convenu que soient jugées de manière séparée les conclusions 1 et 2 de la demande ainsi que la conclusion 2 de la duplique et réplique à réponse à demande reconventionnelle concernant la nullité du design suisse de la demanderesse no 1314[...]. Les parties ont renoncé aux preuves testimoniales proposées. La demanderesse a renoncé à

sa réquisition visant la production d'une boîte de montre litigieuse, tout en précisant qu'il serait judicieux que les juges se réfèrent au site internet mentionné dans les preuves, dont la qualité est meilleure que les copies déposées. La réquisition 1 de la demanderesse ainsi que celle relative à l'expertise ont été réservées. La défenderesse a renoncé à ses réquisitions de preuves ainsi qu'à l'interrogatoire des parties. Le juge instructeur a donné aux parties un délai au 30 septembre 2011 pour déposer des conclusions en cause sur le moyen séparé. F. Les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 24 octobre 2011 et 11 novembre 2011 et plaidé lors de l'audience du 24 janvier 2012. **C O N S I D E R A N T** 1. La compétence du Tribunal cantonal pour connaître de ce litige n'est pas contestée. Conformément à l'article 404 CPC, l'ancien droit de procédure reste applicable jusqu'à la clôture de l'instance. 2. Aux termes de l'article

E. 9

al. 1 LDes (ATF 134 III 205 cons. 3 et les références citées). 3. La société Y. SA faisant valoir, par voie d'exception, la nullité de l'enregistrement du design des demanderesse, il convient d'examiner dans un premier temps si son action est recevable. a) A un intérêt digne de protection à agir en nullité toute personne qui est empêchée dans l'exercice de son activité économique ou peut craindre un tel empêchement. Des inconvénients concrets ne doivent pas être prouvés ; il suffit qu'existe un potentiel conflit. L'empêchement précité peut être de droit ou de fait (Stutz, Beutler et Künzi , Designgesetz, Bern 2006, n. 44 ad art. 33 LDes ; Jermann, in Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, édité par Staub et Celli, 2003, n. 37 ad art. 33 LDes ; Heinrich , DesG/HMA, Kommentar, Zürich 2002, n. 33.79 ad art. 33 LDes). b) Il est incontestable qu'en l'occurrence la société Y. SA dispose d'un intérêt digne de protection à faire déclarer nul le design des demanderesse, au motif que si ce dernier est valable, elles risquent d'être entravées dans leur liberté économique. Preuve en est que les demanderesse intentent action contre elle dans le but qu'elle cesse toute activité économique relative aux montres dont le boîtier présente une protubérance. c) Dispose par ailleurs de la légitimation passive le détenteur du design attaqué (Jermann , in op.cit. n. 38 ad art. 33 LDes). Tel est le cas des sociétés X 1 SA et X 2 SA. 4. La société Y. SA faisant valoir le principe de la priorité du dépôt, le design suisse no 1313[...] de la société R. SA, déposé le [...] 2004, étant à son avis prioritaire sur celui des demanderesse, il convient d'examiner si l'action en nullité peut se fonder sur l'article 6 LDes . Selon ce dernier, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. La doctrine minoritaire (Heinrich, in op. cit., n.

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