Urteilskopf

134 III 205

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. création SA et X. international SA contre Y. bijoux SA et Z. joaillerie Sàrl (recours en matière civile) 4A_288/2007 du 4 février 2008

Regeste (de):
Designschutz; Nichtigkeitsklage gegen internationale Eintragungen zum Schutz einer Schmuckkollektion.

Die Nichtigkeitsklage steht gegen die Eintragung von Designs offen, die mangels Neuheit oder Eigenart den gesetzlichen Schutz nicht geniessen (Art. 33 DesG; E. 3).

Beurteilung der Neuheit und der Eigenart der strittigen Designs durch Vergleich mit den Modellen eines früher veröffentlichten Katalogs (Art. 2 DesG; E. 5 und 6).

Regeste (fr):
Protection des designs; action en nullité d'enregistrements internationaux destinés à protéger une collection de bijoux.

L'action en nullité est ouverte contre l'enregistrement de designs qui, faute de nouveauté ou d'originalité, ne jouissent pas de la protection légale (art. 33 LDes; consid. 3).

Appréciation de la nouveauté et de l'originalité des designs litigieux par comparaison avec les modèles d'un catalogue publié antérieurement (art. 2 LDes; consid. 5 et 6).

Regesto (it):
Protezione del design; azione di accertamento della nullità di registrazioni internazionali destinate a proteggere dei gioielli.

L'azione di accertamento della nullità può essere proposta contro la registrazione di design che, difettando il requisito della novità o quello dell'originalità, non beneficiano della protezione legale (art. 33 LDes; consid. 3).

Valutazione del carattere nuovo e originale dei design litigiosi mediante raffronto con i modelli di un catalogo pubblicato precedentemente (art. 2 LDes; consid. 5 e 6).

Sachverhalt ab Seite 206

BGE 134 III 205 S. 206

A. Les sociétés X. international SA et X. création SA sont actives dans la fabrication et la vente des articles de luxe, en particulier des produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie. X. international SA est titulaire de deux enregistrements de modèles auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, destinés à protéger sa collection de bijoux N. L'enregistrement n°DM/ 045 361, du 4 juin 1998 et renouvelé jusqu'au 4 juin 2008, comprend vingt-deux modèles de bagues et pendentifs; l'enregistrement n°DM/048 915, du 14

avril 1999 et renouvelé jusqu'au 14 avril 2009, comprend nonante-quatre modèles. La Suisse est l'un des Etats désignés pour ces enregistrements. La titulaire a concédé à X. création SA le droit d'exploiter ses modèles. Les bijoux N., réalisés selon lesdits modèles, se reconnaissent à la présence de diamants ou d'autres pierres précieuses insérés dans des douilles, lesquelles bougent librement entre deux parois parallèles et transparentes. En février 2005, dans les vitrines de trois magasins exploités sous l'enseigne Y. bijoux à Genève, les sociétés X. ont découvert dix-huit exemplaires de bijoux présentant, selon elles, les formes et caractéristiques des modèles protégés. Ils étaient proposés à la vente à des prix sensiblement inférieurs aux leurs.

B. Le 8 juin 2005, après qu'elles eurent obtenu et fait exécuter des mesures provisionnelles, les sociétés X. ont ouvert conjointement action contre Y. bijoux SA devant la Cour de justice du canton de Genève. Selon leurs conclusions ultérieurement modifiées, la Cour devait constater que les bijoux proposés par la défenderesse constituaient une violation des enregistrements nos DM/045 361 et DM/048 915; elle devait interdire à cette partie d'exposer, vendre, mettre en vente, mettre en circulation ou offrir de toute autre manière les bijoux litigieux; elle devait condamner la défenderesse à remettre toutes les pièces comptables, bulletins de livraison et factures relatifs à l'achat et à la vente de ces bijoux; elle devait ordonner la destruction de trente-et-un objets saisis dans le cadre des mesures provisionnelles; enfin, elle devait condamner la défenderesse au paiement de 14'420 fr. à titre de restitution du gain

illicite, 17'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour gain manqué et 5'000 fr. pour réparation morale. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Z. joaillerie Sàrl, également active dans le secteur des produits de bijouterie, avait fourni les pièces offertes à la vente par la défenderesse; elle est intervenue au procès. D'après les conclusions principales qu'elle dirigeait contre les demanderesses, la Cour devait constater la nullité des modèles nos 1.1, 6.1 et 16 de l'enregistrement n°DM/045 361 et la nullité du modèle n°85.1 de l'enregistrement n°DM/048 915, et révoquer les mesures provisionnelles; d'après ses conclusions subsidiaires, la Cour devait constater que les bijoux litigieux ne contreviennent pas aux droits conférés aux demanderesses par les modèles précités et que leur mise dans le commerce ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La Cour de justice a statué le 8 juin 2007; accueillant les conclusions principales de l'intervenante, elle a constaté la nullité de ces quatre modèles. Selon son jugement, ils ne satisfaisaient pas aux conditions légales de nouveauté et d'originalité lors du dépôt à fin d'enregistrement. La Cour a débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, les demanderesses ont requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les enregistrements internationaux nos DM/045 361 et DM/048 915 ont été effectués dans le cadre de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, actuellement régi, en ce qui concerne la Suisse, par l'Acte de Genève conclu le 2 juillet 1999 (RS 0.232.121.4) et par la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes; RS 232.12). En vertu de l'art. 52 al. 1 LDes, cette loi s'applique aux dessins et modèles enregistrés avant son entrée en vigueur. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDes, le droit à un modèle ou dessin industriel, dit design, confère à son titulaire le droit d'interdire aux

tiers l'utilisation du design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation et la possession à ces fins. Le droit prend naissance avec l'enregistrement du design dans le registre suisse (art. 5 al. 1 LDes), ou, si la Suisse est désignée, avec un enregistrement international effectué selon l'Arrangement de La Haye (art. 29 LDes). Outre l'enregistrement, la protection légale suppose que le design soit nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Dès le dépôt de la demande d'enregistrement, le design est présumé nouveau et original (art. 21 LDes). Sur la base de l'art. 33 LDes, celui qui y a un intérêt juridique peut agir en justice afin de faire constater qu'un design enregistré ne bénéficie pas de la protection légale (ROBERT STUTZ/STEPHAN BEUTLER/ MURIEL KÜNZI, Designgesetz, Berne 2006, n. 14 ad art. 33 LDes). Le demandeur peut notamment faire valoir, le cas échéant, que ce design n'est pas nouveau ou pas original; il lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité (STUTZ et al., op. cit., n. 18 et 19 ad art. 33 LDes). Il peut notamment présenter des objets au design identique et prouver que ces objets étaient commercialisés en Suisse déjà avant le dépôt de la demande d'enregistrement (cf. STUTZ et al., op. cit., n. 66 ad art. 2 LDes; arrêt 4C.344/2006 du 8 janvier 2007, consid. 2.2.2). L'action en nullité de l'enregistrement peut aussi être exercée par voie d'exception contre une action fondée sur le design litigieux et tendant à l'interdiction prévue par l'art. 9 al. 1 LDes. Dans le cas d'un enregistrement international, l'action en nullité se rapporte exclusivement aux effets de cet enregistrement en Suisse. En cas d'enregistrement multiple de plusieurs designs, l'action peut tendre à l'annulation de certains d'entre eux seulement (STUTZ et al., op. cit., n. 16, 17 et 20 ad art. 33 LDes; ATF 104 II 322 consid. 3 p. 326). Le droit cantonal de procédure doit prévoir une instance unique (STUTZ et al., op. cit., n. 7 ad art. 37 LDes) devant un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 LTF). En l'espèce, l'intervenante a exercé l'action en nullité et la Cour de justice lui a donné gain de cause. Les demanderesses reprochent à la Cour d'avoir retenu à tort que les designs litigieux ne sont ni nouveaux ni originaux. (...)

5. Aux termes de l'art. 2 al. 2 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 du dépôt à fin d'enregistrement; cependant, d'après l'art. 3 let. b LDes, la divulgation n'est pas opposable à l'ayant droit si elle est le fait de celui-ci et qu'elle s'est produite dans les douze mois précédents. Le Tribunal fédéral contrôle librement l'appréciation de la nouveauté (ATF 84 II 653 consid. 1 p. 655).

5.1 D'après le Message du Conseil fédéral du 16 février 2000 relatif à l'Acte de Genève et à la loi fédérale sur la protection des designs (FF 2000 p. 2587), la nouveauté d'un design n'est exclue que par l'existence de designs antérieurs identiques, tandis qu'une impression générale de ressemblance n'est pas suffisante (p. 2597). La notion de l'identité s'interprète donc étroitement, même si, conformément aux considérants de la Cour de justice, l'identité ayant pour effet d'exclure la nouveauté n'est pas absolue; il faut faire abstraction, en particulier, des éléments qui ne contribuent pas clairement à l'apparence générale de l'objet aux yeux du public (PETER HEINRICH, DesG/HMA: Kommentar, Zurich 2002, n. 46 ad art. 2 LDes). Ainsi, lorsqu'un design ne diffère d'un autre que par des détails peu perceptibles, il ne satisfait pas à l'exigence de la nouveauté (STUTZ et al., op. cit., n. 90 ad art. 2 LDes). La nouveauté peut résulter de la combinaison concrète des caractéristiques qui, ensemble, donnent au design son apparence, également dans l'hypothèse où, considérées isolément, ces caractéristiques ne pourraient pas prétendre à la nouveauté (HEINRICH, op. cit., n. 47 ad art. 2 LDes). Lors de la comparaison avec un design préexistant, il faut se concentrer sur le produit dans son ensemble, ce qui ne signifie pas, toutefois, que l'on puisse se référer au critère de l'impression générale (opinion contraire: STUTZ

et al., op. cit., n. 91 ad art. 2 LDes). La finesse des critères de comparaison est relative; elle dépend notamment de la grandeur de l'objet et de l'attention qui lui est consacrée (HEINRICH, op. cit., n. 53 ad art. 2 LDes). Enfin, pour juger de la nouveauté, les facultés d'appréciation du public cible, soit celles des personnes potentiellement intéressées à une acquisition, sont déterminantes (HEINRICH, op. cit., n. 57 ad art. 2 LDes). Conformément à l'argumentation des demanderesses, s'il s'agit de comparer des bijoux qui sont le fruit d'un travail conjuguant

BGE 134 III 205 S. 210

esthétique et précision, les critères de comparaison doivent être particulièrement subtils. On ne saurait toutefois poser a priori que la comparaison doive s'effectuer "avec une précision de l'ordre du millimètre".

5.2 La Cour de justice constate que les demanderesses ont publié un catalogue de leur collection N. en 1996 déjà; elle considère que certains articles de ce catalogue présentent les mêmes caractéristiques principales que les designs litigieux et produisent la même impression générale parce que sur tous ces bijoux, soit des boucles d'oreilles, bagues ou pendentifs, on observe un élément de base, carré, rond ou en forme de coeur, à bords assez larges, avec une cavité en son centre dans laquelle sont placées une ou plusieurs pierres précieuses; en raison de cette similitude, la Cour retient que les designs contestés n'ont pas le caractère de nouveauté requis par la loi. Ces considérations ne sont pas conformes au droit fédéral car une impression générale de ressemblance ne suffit pas à exclure la nouveauté; celle-ci doit être reconnue, au contraire, s'il y a absence d'identité entre les caractéristiques principales des modèles comparés. Le modèle n°1.1 de l'enregistrement n°DM/045 361 présente une bague carrée. Par rapport au catalogue de 1996, le cadre est plus étroit, la cavité est plus grande et la pierre précieuse mobile a une taille plus importante. Le modèle n°6.1 est une bague ronde au bord plat, tandis que le catalogue montre un bord bombé. Le modèle n°16 est un pendentif en forme de coeur; le bord est aussi plat plutôt que bombé; de plus, ce bord est plus large et la cavité est plus petite. Le modèle n°85.1 de l'enregistrement n°DM/048 915 comporte une double bélière qui surmonte un pendentif de forme ronde; il n'est pas non plus identique à l'article visé dans le catalogue. La comparaison entre les designs litigieux et les bijoux du catalogue, reproduits ou décrits dans la décision de la Cour, révèle que ces designs ne sont pas identiques; au contraire, ils se distinguent par des éléments qui ne peuvent pas être qualifiés de détails peu perceptibles. Dans ces conditions, les demanderesses sont fondées à critiquer la décision attaquée et soutenir que les designs sont nouveaux selon l'art. 2 al. 2 LDes.

6. Aux termes de l'art. 2 al. 3 LDes, un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue pas,

BGE 134 III 205 S. 211

sinon par des caractéristiques mineures, d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse.

6.1 Dans une cause récente, le Tribunal fédéral a discuté la portée de cette disposition au regard des principes consacrés en droit de l'Union européenne, de la conception développée par le Conseil fédéral dans son message du 16 février 2000, de la jurisprudence relative à la législation fédérale antérieure et des critiques de la doctrine (ATF 133 III 189 consid. 3 p. 190). Il n'y a pas lieu de revenir sur ce débat dans la présente affaire; il convient plutôt de s'en tenir aux critères dont le Tribunal fédéral a confirmé la pertinence. L'art. 8 LDes prévoit que la protection d'un design enregistré s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essenti-

elles et qui, de ce fait, produisent la même impression générale. Les critères de cette disposition (ATF 129 III 545 consid. 2 p. 548) sont aussi valables pour apprécier le caractère d'originalité exigé par l'art. 2 al. 3 LDes (ATF 133 III 189 consid. 5.1.1 p. 194). L'impression générale ne résulte pas des détails du design à examiner mais de ses caractéristiques essentielles. L'originalité est ainsi niée même si un nombre significatif de détails diffèrent par rapport à un design antérieur, quand les designs comparés produisent une impression générale de similitude; on doit analyser les similitudes plutôt que les différences. Il ne s'agit pas d'apprécier l'activité créatrice à l'origine du design censément original, alors même qu'une forme produisant une impression générale de nouveauté est nécessairement le résultat d'un acte créateur et d'un effort minimum d'invention. Il faut se référer aux facultés d'appréciation des personnes intéressées à une acquisition, qui examinent attentivement l'objet proposé; l'impression générale est celle qui subsiste à court terme dans la mémoire d'une telle personne (ATF 133 III 189 consid. 3.2 in fine p. 192, consid. 3.3 et 3.4; ATF 129 III 545 consid. 2.3 p. 551). En cas de contestation, le juge peut fonder son appréciation sur une comparaison directe du design litigieux avec les modèles préexistants (ATF 129 III 545 consid. 2.6 p. 553). Cette appréciation relève de l'application du droit fédéral; sur recours, le Tribunal fédéral la contrôle librement, selon ses propres conceptions et connaissances (ATF 133 III 189 consid. 5.1.2 p. 194). Les demanderesses font valoir que dans l'industrie de la bijouterie, une multitude de nouveaux objets sont développés et produits chaque année; à leur avis, la possibilité de créer de nouveaux designs

s'en trouve limitée et l'appréciation de l'originalité doit tenir compte de cette situation. Il est exact que dans un secteur où la possibilité de création est effectivement restreinte, le destinataire du produit consacre plus d'attention aux détails. Cette circonstance influence donc la faculté d'appréciation des personnes intéressées à une éventuelle acquisition. Or, cette faculté est déterminante selon la jurisprudence précitée; ladite circonstance est ainsi prise en considération avec ce critère (HEINRICH, op. cit., n. 74 ad art. 2 LDes).

6.2 Selon la Cour de justice, les designs litigieux produisent la même impression générale que les modèles présentés dans le catalogue de 1996, parce que tous présentent une cavité centrale, en forme de carré, de rond ou de coeur, dans laquelle sont placées, derrière une paroi transparente, une ou plusieurs pierres précieuses. La Cour retient que les différences considérées comme majeures par les demanderesses, soit la largeur de la bordure supérieure des montures, son aspect plat et lisse, ainsi que la section carrée des bords autour de la cavité, relèvent d'une simple nuance de style; ces différences ne font pas passer au second plan la caractéristique première de l'objet, celle que retient principalement l'observateur, à savoir l'existence de cette cavité centrale. Les différences sont d'ailleurs difficiles à constater sur les designs et le catalogue, ces documents n'offrant que des vues en plan. Enfin, certaines de ces différences résultent de nécessités techniques, soit garantir que la cavité possède un volume et une profondeur suffisant à permettre aux pierres de se mouvoir librement.
A teneur de l'art. 4 let. c LDes, la protection légale est exclue lorsque les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit. La Cour de justice s'est référée à cette disposition pour retenir que l'aspect large, lisse et plat des bords entourant la cavité des bijoux, ainsi que la section carrée de ces bords, ne sont pas susceptibles de protection. Il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques que les demanderesses développent sur ce point car, comme on le verra, l'originalité des designs litigieux doit être niée même si l'on tient compte de ces particularités.

6.3 Le modèle n°1.1 de l'enregistrement n°DM/045 361 est un élément carré fixé sur un anneau; en son centre, il incorpore un objet rond. La Cour de justice nie son originalité après comparaison avec des pendentifs présentés dans le catalogue de 1996.

Les designs doivent-ils toujours être comparés avec des designs du même genre, soit, par exemple, celui d'une bague avec celui d'une autre bague, ou est-il admissible de comparer des designs de genres différents, tels celui d'une bague avec celui d'un collier? Conformément aux opinions développées en doctrine (HEINRICH, op. cit., n. 82 ad art. 2 LDes, n. 62 et 63 ad art. 8 LDes; MARKUS WANG, Designrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. VI, Bâle 2007, p. 68/69), la comparaison peut dépasser les limites du genre de produit et s'étendre à des objets qui ne se prêteraient pas à une substitution. Si le design représentant une bague ne pouvait être comparé qu'avec des bagues, cela permettrait à un concurrent de reprendre l'élément caractéristique de cette bague pour le placer sur un collier, sans que le créateur de la bague ne puisse s'y opposer. Cette solution ne serait pas conforme à l'art. 8 LDes qui protège, outre le design enregistré, ceux qui présentent les mêmes traits caractéristiques ou essentiels, et qui éveillent, de ce fait, la même impression générale.
Avec plusieurs figures du catalogue, le modèle n°1.1 a en commun la cavité centrale contenant un ou plusieurs diamants. L'anneau auquel cet élément est fixé est si simple qu'il doit être qualifié d'élément secondaire. Les chaînes des pendentifs sont aussi des éléments secondaires. Partant, l'élément caractéristique du design litigieux - un carré dans lequel se trouve une cavité contenant un diamant mobile - est le même que celui des pendentifs. Les différences avancées par les demanderesses, à savoir la largeur de la bordure, le fait qu'elle n'est pas sertie de diamants et son aspect anguleux, relèvent des caractéristiques secondaires. Au demeurant, la bordure des bijoux du catalogue semble aussi anguleuse. Ainsi, ce que retient l'acheteur intéressé, c'est cette cavité contenant des diamants mobiles. Le modèle n°6.1 est un élément rond posé sur un anneau; cet élément présente une cavité et un objet rond est incorporé en son centre. Le bord de la cavité est plat tandis que le catalogue montre un bord bombé. Cette variation n'atténue pas l'impression générale de ressemblance qui découle de la forme ronde et de la cavité centrale pourvue d'une pierre précieuse mobile. Le modèle n°16, pendentif en forme de coeur, appelle le même commentaire; la variation porte sur le bord plat plutôt que bombé, plus large avec une cavité plus petite. Le modèle n°85.1 de l'enregistrement n°DM/ 048 915 possède une cavité contenant un nombre différent de

diamants - cinq au lieu de trois - avec la même forme ronde et une bordure aussi large que divers bijoux du catalogue. Il est vrai que la bordure de ces bijoux est bombée et, ça et là, ornée de diamants, et que la bélière est simple alors que celle du modèle litigieux est double. Toutefois, ces différences relèvent une fois encore des caractéristiques secondaires et l'impression générale du modèle enregistré reste la même par rapport aux bijoux du catalogue. Il s'ensuit que, conformément à la décision attaquée, les designs litigieux ne sont pas originaux aux termes de l'art. 2 al. 3 LDes; cela conduit à la confirmation du jugement qui constate la nullité de leur enregistrement et refuse aux demanderesses la protection de l'art. 9 al. 1 LDes.