

## Séminaire organisé par le LES-CH (Licensing Executives Society)

**CLAUDIA MARADAN\***

Le 23 septembre 2004 s'est tenu à Lausanne un séminaire d'une demi-journée organisé par le LES-CH et intitulé «La propriété intellectuelle dans le procès civil». Une cinquantaine de personnes y ont participé.

Le premier exposé avait pour thème «La compétence *ratione fori* et *ratione valoris*». Pierre Muller, juge au Tribunal du canton de Vaud, a essentiellement concentré sa présentation sur la compétence *ratione fori*. En effet, en vertu du principe de l'instance cantonale unique en matière de propriété intellectuelle, la compétence à raison de la valeur suscite moins de questions que la compétence à raison du lieu. Trouver le tribunal compétent implique de résoudre le «problème du triangle», ainsi que l'a nommé Pierre Muller. Autrement dit, il faut agir au nom du bon demandeur, contre le bon défendeur devant le bon juge. Ce problème revêt une grande importance pratique, car il relève d'une garantie constitutionnelle du défendeur, en vertu de laquelle celui-ci a le droit d'être attiré devant le juge compétent et peut, le cas échéant, refuser que sa cause soit jugée par le juge saisi si celui-ci l'a été en violation d'une règle de compétence *ratione fori*. Trois textes de loi peuvent principalement trouver application pour déterminer quel est le juge compétent: la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL), qui lie tous les pays de l'AELE et qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 1<sup>er</sup> janvier 1992; la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1989; et la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (Loi sur les fors, Lfors), entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2001. Alors que la Lfors s'applique aux litiges exclusivement suisses, c'est-à-dire sans aucun élément d'extranéité, les deux autres textes s'appliquent aux litiges internationaux. Pierre Muller a ensuite illustré au moyen de nombreux casus la façon dont le demandeur doit résoudre le problème de la loi applicable à la détermination du juge compétent et, en particulier comment il doit s'y prendre pour savoir s'il est bien en présence d'un litige international, et, si c'est le cas, pour déterminer si c'est la Convention de Lugano ou la LDIP qui est applicable. Certains des exemples qu'il a donnés étaient tirés d'arrêts cantonaux ou fédéraux publiés<sup>1</sup> ainsi que de la thèse de François-Jérôme Danthe<sup>2</sup>. En dernier lieu, Pierre Muller a discuté la portée de l'art. 25 Lfors, et en particulier la question de savoir si, en matière de droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne porte que sur les actions en violation, comme le laisse entendre le message du Conseil fédéral, ou si elle s'applique également aux actions portant sur la validité des droits de propriété intellectuelle. Pierre Muller a indiqué ne pas être convaincu par le message du Conseil fédéral; pour sa part, il considère qu'il n'est pas logique de prévoir des compétences différentes suivant que la question porte sur l'un ou l'autre type d'action. Reste à attendre que le Tribunal fédéral tranche la question.

La présentation de Jacques de Werra, avocat et chargé de cours à l'Université de Genève, a porté sur les «Actions en nullité, en cession et en interdiction». En guise d'introduction, Jacques de Werra a précisé qu'en pratique, il arrivait fréquemment que ces différentes actions soient combinées, par exemple de la façon suivante: pour faire échec à une action en violation d'un droit de marque, le défendeur conclut reconventionnellement à la cession de ladite marque, subsidiairement à la constatation de la nullité de celle-ci et à la violation d'une autre marque lui appartenant. Ces diverses actions sont de nature différente: tandis que les actions en nullité et en cession portent sur la validité et l'inscription des droits de propriété intellectuelle (Bestandsklagen), autrement dit sur l'existence de ceux-ci, les actions en interdiction sont des actions défensives (Abwehrklagen) servant à sanctionner la violation de ces mêmes droits. En ce qui concerne les actions portant sur la validité des droits, Jacques de Werra a rappelé qu'elles étaient soumises à un strict principe de territorialité (art. 109 al. 1 LDIP), le juge suisse ne pouvant se prononcer que sur des droits de propriété intellectuelle enregistrés en Suisse ou protégés en Suisse par le truchement des systèmes internationaux ou régionaux d'enregistrement, pour la partie suisse de ces droits (marques internationales, art. 46 LPM; brevets

<sup>1</sup> SJ 1995, 57; TF, arrêt du 26 juin 1998, 5C.81/1998; SJ 2004 I 69; sic! 2003, 519; ATF 124 III 509.

<sup>2</sup> Le droit international privé suisse de la concurrence déloyale, Lausanne 1998.

européens, art. 110 LBI; designs internationaux, art. 29 LDes). Jacques de Werra a ensuite parlé du champ d'application, des caractéristiques, de la qualité pour agir et pour défendre, ainsi que des effets, notamment sur les tiers, de chacune de ces actions. En ce qui concerne l'action en nullité, on relèvera en particulier que la qualité pour agir est soumise à l'existence d'un intérêt juridique, pour lequel la jurisprudence n'a pas des exigences très élevées, mais qu'un tel intérêt sera toutefois nié si le demandeur n'a pas lui-même le droit d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question pour un autre motif, par exemple en raison de l'existence d'un droit au nom sur la marque en cause (ATF 116 II 465 «Coca-Cola») ou d'une interdiction d'utilisation liée au contenu géographique de celle-ci (ATF 125 III 192 «BUD»). Par ailleurs, les effets de la constatation de la nullité sur les contrats de licence conclus par le titulaire n'impliquent pas la restitution au preneur de licence des redevances payées jusqu'au jour où la nullité a été constatée, en raison de l'existence d'un contrat de fait parfaitement valable entre les parties (ATF 116 II 196). Quant à l'action en cession, elle consiste en la cession judiciaire d'un bien de propriété intellectuelle usurpé à son véritable ayant droit (art. 4 LPM, 29 al. 1 LBI, art. 34 LDes). Elle est soumise à un délai de deux ans dont le point de départ est, pour les marques, la publication de l'enregistrement ou la révocation du consentement à l'enregistrement, pour les brevets, la publication du brevet, et pour les designs, la publication du design. Toutefois, pour les brevets et les designs uniquement, l'action en cession n'est soumise à aucun délai si le titulaire-usurpateur était de mauvaise foi (art. 31 al. 2 LBI, art. 34 al. 2 LDes). En ce qui concerne enfin les actions en interdiction, Jacques de Werra a particulièrement mis l'accent sur la rédaction des conclusions, qui doivent pouvoir être exécutées de manière mécanique et automatique. Autrement dit, le demandeur doit conclure à une interdiction judiciaire des seuls actes de violation concrets du défendeur et non d'actes de violation hypothétiques.

Le troisième exposé de la journée, présenté par Ralph Schlosser, avocat, portait sur les «Mesures provisionnelles». Comme chacun le sait, en matière de propriété intellectuelle, les procès sont souvent très longs. Or, pour que son dommage puisse être réparé à satisfaction, il est important que le lésé puisse agir rapidement. C'est pourquoi le législateur a instauré le régime des mesures provisionnelles. Bien que faisant l'objet d'une réglementation spécifique dans chacune des lois concernées, Ralph Schlosser a relevé que dans les grandes lignes, l'on était en présence d'un régime uniforme. Les mesures provisionnelles sont soumises aux quatre conditions matérielles suivantes: la présence d'une atteinte illicite (actuelle ou imminente), l'existence d'un dommage difficilement réparable, la proportionnalité des mesures requises, et l'urgence. L'avantage que présentent les mesures provisionnelles est qu'elles ne sont pas soumises à une preuve stricte: la vraisemblance suffit, qu'elle porte sur les faits ou sur le droit. Toutefois, Ralph Schlosser a attiré l'attention sur le fait que de simples allégations ne suffisent pas à fonder la vraisemblance, et que les faits pertinents doivent être corroborés par les moyens de preuves offerts. En ce qui concerne la vraisemblance du droit, Ralph Schlosser s'est exprimé en faveur d'un examen relativement poussé des questions de droit, pour lequel, à son sens, le caractère sommaire de l'instruction ne constitue pas un obstacle. Si les mesures provisionnelles sont dirigées contre une atteinte illicite qui n'a pas encore eu lieu, le requérant devra rendre vraisemblable qu'il a de sérieuses raisons de craindre que l'atteinte ne se produise. Ce risque doit être établi à l'aide d'éléments concrets dont on peut inférer l'intention de l'intimé, tels que l'octroi de mandats publicitaires, l'apparition à une foire, l'envoi d'offres à des clients potentiels, etc. Lorsque le requérant craint qu'une atteinte qui a cessé ne se reproduise, le Tribunal fédéral considère que le risque de réitération est rendu vraisemblable aussi longtemps que le défendeur se refuse à admettre le bien-fondé des prétentions du demandeur<sup>3</sup>, et ce même si le défendeur a déclaré qu'il ne s'adonnerait plus au comportement dont il lui est fait grief<sup>4</sup>. Ralph Schlosser a critiqué cette jurisprudence qui, à ses yeux, fait peu de cas de la nature humaine, et en particulier du souci de chacun de garder la tête haute. En ce qui concerne le dommage, celui-ci peut être de nature matérielle (difficultés probatoires, doutes au sujet de la solvabilité du défendeur) ou immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché, conflits avec les preneurs de licence, risque de disparition des moyens de preuve). S'agissant de la proportionnalité, Ralph Schlosser s'est prononcé pour une application large de ce principe. Selon lui, ce principe implique la nécessité d'opérer une différenciation dans l'appréciation des conditions d'octroi des mesures provisionnelles en fonction de la nature des mesures requises et de leurs implications pour l'intimé: plus les mesures requises paraissent incisives et lourdes de conséquences pour l'intimé, et plus le juge devra se montrer sévère dans l'appréciation des conditions de l'admission de la requête. En ce qui concerne la condition de l'urgence, le Tribunal

<sup>3</sup> ATF 106 II 357 consid. 2a.

<sup>4</sup> TF, sic! 2000, 318 consid. 1, «Chanel IV».

fédéral a consacré le principe de l'urgence relative pour apprécier le caractère éventuellement tardif d'une requête de mesures provisionnelles: celle-ci ne sera rejetée que s'il s'avère qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à une résolution du litige plus ou moins en même temps ou peu de temps après. S'agissant enfin des sûretés, Ralph Schlosser a indiqué être partisan de la pratique consistant à renoncer à réclamer des sûretés au requérant ou à réduire celles-ci en conséquence, lorsque le requérant n'a pas la capacité financière suffisante pour en assurer le paiement: l'institution des sûretés ne saurait faire obstacle à une saine mise en œuvre de la protection provisionnelle, et il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de pondérer les intérêts en présence.

Philippe Gilliéron, avocat et collaborateur scientifique au Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne (CEDIDAC), a présenté le dernier exposé de la journée, consacré aux «Actions en dommages-intérêts et en remise de gain». Après avoir rappelé qu'il est toujours extrêmement difficile de définir quel est le préjudice concrètement subi et de l'apprécier sur un plan pécuniaire, Philippe Gilliéron a relevé que le droit suisse des biens immatériels est aujourd'hui harmonisé en matière de réparation des dommages consécutifs à des actes illicites, en ceci que chacune des lois concernées réserve l'application des dispositions du code des obligations en matière de dommages-intérêts, de remise du gain et de tort moral. Il a ensuite traité dans le détail chacune des actions correspondantes, ainsi que l'action en enrichissement illégitime. L'action en dommages-intérêts est subordonnée à la réalisation de quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute, un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. S'agissant de la faute, Philippe Gilliéron a précisé qu'elle incluait la négligence; c'est ainsi qu'en matière de signes distinctifs par exemple, l'absence de recherches préalables effectuées auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ou du Registre du commerce apparaît comme une négligence coupable qui constitue une faute pouvant être reprochée à son auteur s'il utilise une dénomination identique ou similaire à un signe enregistré. En ce qui concerne le dommage, Philippe Gilliéron a mis en évidence le rôle important joué par l'art. 42 al. 2 CO, et le droit accordé au titulaire de réclamer en lieu et place de la réparation de son préjudice proprement dit le montant qu'il aurait perçu à titre de redevance s'il avait conclu un contrat de licence avec l'auteur du dommage (Lizenzanalogie). Même s'il permet de compenser dans une certaine mesure la perte du chiffre d'affaires, Philippe Gilliéron estime que ce mode de réparation reste insatisfaisant pour deux raisons: d'une part, il fait la part belle au défendeur qui ne risque pas d'être condamné à payer plus que ce qu'il aurait de toute façon dû payer en tant que preneur de licence et, d'autre part, il ne prend pas en considération le dommage pouvant résulter de la perte de réputation de la marque du titulaire ou les frais engagés par celui-ci pour regagner la réputation perdue. S'agissant de l'action en remise du gain (art. 423 CO), Philippe Gilliéron a signalé un important changement de jurisprudence récemment confirmé par le Tribunal fédéral dans un litige relatif au droit d'auteur<sup>5</sup>: l'action en remise du gain ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi. Autrement dit, cette action est désormais soumise à l'exigence d'une faute de la part de l'auteur du dommage. Philippe Gilliéron a conclu son exposé en proposant plusieurs solutions pour faciliter la tâche du demandeur à établir son préjudice, et ainsi éviter que celui-ci ne renonce à demander une indemnisation en raison des obstacles rencontrés. Parmi les solutions possibles, Philippe Gilliéron en a énoncé trois: a) renverser le fardeau de la preuve, en admettant une présomption que le gain perçu par le défendeur correspond dans sa totalité au gain que le demandeur est en droit de réclamer, à charge pour le défendeur de prouver le contraire; b) reconnaître le droit au demandeur de percevoir un montant double de la redevance à laquelle il aurait eu droit s'il avait conclu un contrat avec le défendeur, comme le font les sociétés de gestion; autrement dit introduire un élément punitif dans la notion de dommages-intérêts; c) accorder une importance plus grande au tort moral en l'octroyant de manière plus systématique et plus large.

\* Dr en droit, avocate, Pully.

<sup>5</sup> ATF 126 III 69 consid. 2b; sic! 2004, 90 consid. 6.2.