

## QUESTION B

**Quels sont les critères permettant de qualifier de déloyales les copies ?  
Quelles sont les interdictions et les sanctions appropriées ?**

### **1 LE CHAMP DE LA PROTECTION**

*1.1 Existe-t-il des protections accordées au producteur sur les produits et/ou les services commercialisés en dehors de la protection au titre de la propriété intellectuelle ?*

Oui. La loi contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP ; RS 0.232.04) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC ; RS 0.230.6 annexe 1.C 0.632.20) sont applicables.

*La protection au titre de la concurrence déloyale peut-elle être utilisée :*

*a. en complément à une action en contrefaçon ?*

Oui, une action fondée sur la LCD peut être cumulée à une action fondée sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle.

*b. en substitut à une action en contrefaçon ?*

Oui. Si aucun titre exclusif de protection n'a été délivré (marque, brevet ou design), la personne qui se considère victime d'un acte de concurrence déloyale peut fonder son action exclusivement sur la LCD.

*1.2 Quelles actions peuvent être déposées ?*

Cette question recouvre deux aspects:

- Les fondements d'une possible action
- Les types de mesures pouvant être réclamées par voie judiciaire afin d'obtenir le respect de son droit ou la réparation du préjudice subi

#### **1.2.1 Fondements d'une possible action**

De façon schématique, on peut considérer que la LCD sanctionne trois types de comportements déloyaux:

- la création d'un risque de confusion (art. 3 let. d LCD);

- l'exploitation parasitaire de la prestation ou du renom d'autrui (art. 2, art. 3 let. e LCD);
- l'exploitation d'une prestation indûment acquise (art. 5 LCD).

Il convient de rappeler qu'en droit suisse l'imitation n'est en principe pas déloyale et il existe au contraire un droit à l'imitation (principe rappelé par le TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.4.1). Seules des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale, notamment si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant au fabricant du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (TF *in* ATF 116 471; v. ég. arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003, consid. 5.2).

Longtemps, l'article 3 let. d LCD a représenté le principal moyen utilisé pour lutter contre les copies serviles des prestations d'autrui. Cette disposition sanctionne celui qui « prend des mesures qui sont de nature à faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui ». Cet article se fonde sur l'existence d'un **risque de confusion**.

La confusion peut porter sur une multitude d'objets: "marchandises, œuvres, prestations ou affaires d'autrui". La protection de la LCD s'étend également au conditionnement, à la forme, à l'aspect ou aux signes distinctifs des produits, soit à tout ce qui est susceptible de caractériser les produits d'autrui. Un risque de confusion directe entre les produits n'est dès lors pas requis (TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.6.1). Il peut s'agir notamment de la marque du produit (verbale et/ou figurative), de sa présentation ou de son emballage (TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, sic! 2005, pp. 42-46, "Sacs d'engrais", décision du TC VS du 8 mai 2003). Le risque de confusion est une question de droit qui est examinée librement par le juge (TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009).

Depuis une décision récente, **l'exploitation de la renommée ou des prestations d'autrui** de l'article 3 let. e LCD semble avoir acquis une portée indépendante.

Dans une récente décision IWC/WMC (arrêt 4A\_467/2007 et 4A\_469/2007, sic! 2008, pp. 454-462), le TF a jugé que même si aucun risque de confusion n'est à craindre au regard de la protection des signes distinctifs en application du droit de la concurrence déloyale, une exploitation de la réputation d'autrui ou un acte parasitaire peuvent contrevenir au principe de l'interdiction de se comporter de façon fallacieuse ou trompeuse, en particulier lorsque le signe postérieur suggère nettement l'idée qu'il s'agirait d'un produit "de substitution de" ou "aussi bon que" (consid. 4.2, 5.2). Dans les cas d'application de l'article 3 let. e LCD, il n'est pas nécessaire de confondre les produits, il suffit qu'il existe une association d'idées avec les produits du concurrent (TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.7.1).

Il convient de relever, ainsi que le fait Schlosser (sic! 2008, p. 461), que *"la distinction entre risque de confusion (art. 3 lit. d LCD) et parasitisme (art. 2 ou 3 lit. e LCD) peut s'avérer délicate dans les situations où le défendeur s'inspire de la présentation des marchandises (Ausstattung) du demandeur. De fait, il est admis que de telles situations peuvent relever de l'art. 3 lit. d LCD lorsque la présentation prioritaire revêt une certaine force distinctive [...] [La question du caractère distinctif des éléments préexistants doit alors être examinée selon les mêmes principes que ceux développés en droit des marques (TF *in* arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.6.3.1).] En pareil cas, même la présence de*

marques clairement divergentes ne suffit pas à écarter le risque de confusion s'il est établi que l'acheteur choisit le produit en fonction de sa présentation sans nécessairement s'assurer, en examinant la marque, qu'il n'a pas choisi un produit concurrent. [...] Le parasitisme suppose lui aussi le rattachement à une présentation qui soit distinctive; si le défendeur s'inspire d'une Ausstattung dénuée de force distinctive, en ce sens qu'elle est commune aux produits de ce type, son comportement n'est pas déloyal quand bien même il tend à véhiculer un message de substituabilité.[...] Comment tracer la frontière entre les deux chefs de déloyauté? [...] si le consommateur choisit le produit du défendeur en croyant (à tort) – en raison de la similitude des présentations – qu'il s'agit de celui du demandeur, il y a risque de confusion (étant entendu que pour des produits de consommation courante, l'acheteur fait montre d'un degré d'attention limité et ne vérifiera pas nécessairement, en scrutant la marque, qu'il a bien choisi le produit recherché); lorsqu'au contraire le client réalise, singulièrement dans les situations où il prend garde aux marques (comme cela devrait être le cas en matière de produits de luxe notamment), que le produit n'est pas celui qu'il connaît, mais que la similitude des présentations n'en véhicule pas moins une impression de substituabilité, [un report d'image], on a en principe affaire à une exploitation parasitaire de la réputation attachée à la présentation prioritaire (pour autant que celle-ci revête une force distinctive)." A cet égard, l'appréciation du degré de similitude entre les présentations du produit n'est pas aussi sévère que pour un risque de confusion (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.7.5).

Outre le risque de confusion et l'exploitation du renom ou de la prestation d'autrui, la LCD prévoit, en son article 5, diverses règles visant à sanctionner **l'exploitation d'une prestation indûment acquise**. Tel est en particulier le cas de l'exploitation du résultat d'un travail d'un tiers qui lui a été remis en vertu d'un rapport de confiance (art. 5 let. a LCD) ou de l'exploitation du résultat du travail d'un tiers au moyen de procédés techniques de reproduction (art. 5 let. c LCD). Dans ce dernier cas, il demeure permis de s'inspirer, même de façon servile, des résultats non protégés du travail d'autrui pour réaliser et fabriquer les mêmes objets; en revanche, il est interdit de copier ou de reproduire ces objets par des moyens techniques de reprise sans effectuer les étapes successives de production qu'a dû franchir le premier producteur, c'est-à-dire sans sacrifice personnel approprié (ATF 113 II 77).

---

### 1.2.2 Mesures pouvant être réclamées par voie judiciaire

L'article 9 LCD distingue plusieurs types d'actions pouvant être intentées par une personne ou entité lésée par un acte de concurrence déloyale. Selon l'article 9 al. 1 LCD, une action peut être intentée:

- En *prévention du trouble*, en cas d'atteinte imminente aux intérêts économiques de la personne ou entité menacée: la seule exigence posée à cette action est que l'atteinte soit imminente;
- En *cessation du trouble*, lorsque l'atteinte dure encore;
- En *constatation du trouble*, lorsque l'atteinte dure encore (ATF 127 III 485 consid. 1c aa; tel n'est pas le cas, par exemple, d'une émission de télévision n'étant diffusée qu'une seule fois:

sic! 2003, pp. 609-618, "Mini-Berlusconi", arrêts du tribunal de commerce de Saint-Gall du 14 mars 2002 et du 24 janvier 2003, consid. II/2a, b/aa)

En plus de ces mesures, la personne ou entité lésée peut réclamer la publication du jugement ou d'une rectification ou sa communication à des tiers (art. 9 al. 2 LCD).

Enfin, également à titre complémentaire, la personne ou entité lésée peut agir en remise du gain ou en réparation du préjudice subi du fait de l'acte de concurrence déloyale (art. 9 al. 3 LCD).

Sous certaines conditions restrictives, notamment en cas de falsification de marchandise (article 155 CP), il est également possible de demander la confiscation des objets litigieux (article 69 ss CP) dans le cadre d'une plainte pénale.

### *1.3 La liberté du commerce et de l'industrie n'est-elle pas une limite à l'appréciation du caractère déloyal de la commercialisation de produits similaires ?*

Oui. Les imitations sont autorisées en droit suisse au motif que cela favorise la concurrence. Ce qui est interdit, c'est l'exploitation parasitaire du renom d'un tiers (article 2 LCD, art. 3 let. e LCD), la création d'un risque de confusion avec les marchandises, œuvres, ou prestations d'autrui (art. 3 let. d LCD), ainsi que l'exploitation d'une prestation d'autrui (article 5 LCD).

## **2 NATURE DE L'ACTION**

### *2.1 L'action visant à s'opposer à la commercialisation de copies est-elle une action civile, pénale ou administrative ?*

Les actions fondées sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) sont typiquement de nature civile (action en prévention, en cessation ou en constatation du trouble, action en réparation du dommage, requête tendant à la publication d'un jugement ou à sa communication à des tiers) et/ou pénale.

En revanche, et contrairement aux droits de propriété intellectuelle, la LCD ne prévoit pas d'intervention des autorités administratives, en particulier de l'administration des douanes.

Les atteintes intentionnelles à la LCD sont également susceptibles d'être sanctionnées, sur plainte du lésé, par une condamnation pénale (art. 23 ss LCD).

Une éventuelle demande de confiscation des copies serviles pourra s'inscrire tant dans le contexte de l'action civile (nonobstant le fait qu'elle ne soit pas expressément prévue dans la loi; voir, en ce sens, KILLIAS, La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs, 2002, pp. 50-51) que dans le cadre de l'action pénale.

## 2.2 *S'agit-il d'une action effective ? Donne-t-elle lieu à un nombre significatif de décisions dans votre pays ?*

Une action fondée exclusivement sur la LCD n'est pas subsidiaire à une action fondée sur le droit des marques et a par conséquent son propre champ d'application (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.4.1) En général, cette action est intentée cumulativement avec une action fondée sur les dispositions en matière de protection de la propriété intellectuelle. Il est dès lors difficile de déterminer le nombre exact de décisions qui relèvent exclusivement de la LCD.

## 3 MODALITÉS DE L'ACTION

Avant d'aborder la problématique de la qualité pour agir, il y a lieu de préciser que nous nous fonderons essentiellement sur la qualité pour agir dans le cadre d'une action civile. La portée pratique de cette précision est toutefois limitée en ce sens que la norme pénale renvoie aux règles relatives à l'action civile sur ce point. Par ailleurs, il est à préciser que notre étude se fondera sur une action civile ordinaire, et non pas sur une requête de mesures urgentes.

### 3.1 *Qui est titulaire de l'action : les fabricants, les distributeurs et/ou les consommateurs ?*

La section 2 de la LCD, intitulée "qualité pour agir", désigne les personnes ou entités habilitées à intenter une action fondée sur la loi contre la concurrence déloyale.

Les articles 9 et 10 LCD distinguent essentiellement quatre catégories de personnes ou entités habilitées à agir:

- a) Les personnes ou entités dont les intérêts économiques sont atteints par un acte de concurrence déloyale;
- b) Les clients dont les intérêts économiques sont atteints par un acte de concurrence déloyale;
- c) Les associations professionnelles, de clients et organisations de protection des consommateurs;
- d) La Confédération.

#### 3.1.1 Condition préalable: un acte déloyal influençant le jeu de la concurrence sur un marché

Pour que la LCD trouve application, il faut que l'acte déloyal influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le

fonctionnement du marché. *L'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché.*

La concurrence suppose donc un marché. Il s'en suit que, en l'absence de tout marché, il ne saurait être question d'avantager ou de désavantager un agent économique par rapport à d'autres, ce qui exclut d'emblée un acte de concurrence déloyale (ATF 126 III 199, consid. 2c).

Il convient de préciser qu'il n'est plus nécessaire qu'il existe un rapport de concurrence direct entre les parties pour pouvoir intenter une action fondée sur la LCD.

### 3.1.2 Personnes ou entités dont les intérêts économiques sont atteints par un acte de concurrence déloyale

Selon l'article 9 al. 1 LCD, "celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé...".

La qualité pour agir déterminée ci-dessus vaudra tant pour l'action civile des articles 9 et 10, que pour la qualité pour porter plainte pénale au sens de l'article 23 LCD. Elle vaut également pour l'action en rectification ou pour la requête de publication ou communication du jugement de l'article 9 al. 2 LCD, de même que pour l'action en réparation du dommage ou en remise du gain de l'article 9 al. 3 LCD.

Une atteinte à ses intérêts économiques – au sens large – permet donc à un fabricant ou à l'un des membres d'une chaîne de distribution, d'intenter action à l'encontre de l'auteur de l'atteinte.

### 3.1.3 Les clients dont les intérêts économiques sont atteints par un acte de concurrence déloyale

Selon l'article 10 al. 1 LCD, "les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale".

Deux conséquences peuvent être tirées de cette disposition. Tout d'abord, les clients peuvent exercer les trois types d'actions en prévention, en cessation ou en constatation de l'atteinte prévues par l'article 9 LCD. Ensuite, c'est le même critère de l'atteinte à un intérêt économique qui permettra de décider si un client a la qualité pour agir à l'encontre d'un acte de concurrence déloyale.

On relèvera que cette voie confère aux clients lésés des prétentions indépendantes ou spécifiques en constatation de l'illicéité d'un acte de concurrence déloyale.

A titre d'exemple, on relèvera que le destinataire d'un email publicitaire est un client au sens de l'article 10 LCD (décision du tribunal de district du canton de Zurich du 6 décembre 2002 précitée, "Spamming", sic! 2003, pp. 619-626).

#### 3.1.4 Les associations professionnelles, de clients et organisations de protection des consommateurs

L'article 10 al. 2 let. a) et b) LCD prévoit que les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, ainsi que les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs peuvent également intenter les actions civiles mentionnées à l'article 9 al. 1 et 2 LCD.

Ainsi que la lettre de la loi l'indique, seules les associations dont les statuts prévoient expressément la défense des intérêts de leurs membres peuvent agir en justice. S'agissant des organisations de défense des intérêts des consommateurs, le but statutaire de protection des consommateurs doit être principal, et non accessoire.

A préciser que le renvoi effectué par l'article 10 al. 2 LCD n'inclut pas le droit pour les associations professionnelles, les associations économiques ou les organisations de protection des consommateurs, d'intenter une action en dommages-intérêts.

#### 3.1.5 Qualité pour agir de la Confédération

Selon l'article 10 al. 2 let. c LCD, la Confédération peut intenter les actions prévues à l'article 9 al. 1 et 2 LCD lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger et que les personnes qui ont le droit d'intenter action résident à l'étranger.

Deux conditions doivent ainsi être réunies:

- Les personnes victimes d'un comportement déloyal et qui auraient la qualité pour agir au sens de l'article 9 LCD doivent résider à l'étranger; et
- Il faut qu'un intérêt public particulier soit en jeu.

Le renvoi à l'article 9 effectué par l'article 10 al. 2 LCD ne vise que l'objet des actions (interdire le trouble, le faire cesser, etc.) et non pas la condition subjective pour agir (subir une atteinte dans sa clientèle, etc.). Ainsi, il est admis que la Confédération peut également agir conformément à l'article 10 al. 2 let. c LCD lorsque les clients qui pourraient intenter action en application de l'article 10 al. 1 LCD résident à l'étranger (ATF 126 III 1999, consid. 1a).

A noter que l'action intentée par la Confédération en vue de sauvegarder la réputation de la Suisse n'est pas une action de nature pécuniaire (ATF 126 III 199 précité, consid. 1a in fine).

La Confédération n'est pas habilitée à agir en dommages-intérêts.

### 3.1.6 Exemples pratiques

Il est important de préciser que la simple menace d'une atteinte permet d'intenter une action fondée sur la LCD. Il faut dans ce cas que l'atteinte soit "imminente" (art. 9 al. 1 let. a LCD).

Est atteint, respectivement menacé dans ses intérêts économiques et a donc qualité pour agir celui qui a un intérêt à être distingué d'autres entreprises, notamment afin d'éviter qu'un *risque de confusion* n'entraîne des conséquences économiques négatives, ceci indépendamment du fait de savoir si les entreprises en cause se trouvent dans un rapport de concurrence ou non (sic! 1999, pp. 451-454, arrêt "Boss" rendu le 22 janvier 1999 par le tribunal de commerce du canton de Berne, consid. V.7; *contra*, décision du tribunal de district du canton de Zurich du 6 décembre 2002, "Spamming", sic! 2003, pp. 619-626).

Le *preneur de licence* a qualité pour agir pour autant que des droits d'exploitation lui aient été contractuellement concédés et qu'il prenne part à la concurrence de façon indépendante sur cette base (arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2007, 4A.55/2007, "M6 II", sic! 2008, pp. 209-213, consid. 7.1; arrêt du 14 novembre 1995, SMI 1996, 496 ss; sic! 2005, p. 301, arrêt "Knochenzement", décision du 25 novembre 2004 du tribunal de commerce de Aarau).

La qualité pour agir devrait pouvoir être reconnue à celui qui a été indirectement atteint lorsque, par l'octroi de *droits d'exploitation* portant sur des droits absolus dont il est titulaire, c'est lui qui a permis à celui qui a été directement atteint de prendre part à la concurrence (sic! 2000, pp. 314-317, décision du 16 novembre 1999 du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, consid. 1.2).

Les *administrateurs ou employés* d'une société n'ont pas qualité pour agir faute d'intérêt économique direct (sic! 2003, pp. 609-618, "Mini-Berlusconi", arrêts du tribunal de commerce de Saint-Gall du 14 mars 2002 et du 24 janvier 2003, consid. II/1).

De même, la qualité pour agir du *cessionnaire des droits du lésé* a été reconnue (sic! 2000, pp. 314-317, décision du 16 novembre 1999 du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, consid. 1.2).

### 3.2 Qui est le défendeur à l'action : le fabricant, le distributeur, le grossiste ou le revendeur au détail ?

La LCD, à l'exception de la règle particulière afférente à l'action contre l'employeur qui fait l'objet de l'article 11 LCD, ne contient aucune disposition expresse ayant trait à la qualité pour défendre.

Celle-ci résulte d'une juste compréhension des comportements interdits décrits aux articles 2 à 8 LCD mise en relation avec les principes généraux de la responsabilité délictuelle. Ainsi, il est admis qu'en droit de la concurrence déloyale, **la légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou menacé de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence loyale**. Il importe peu que le perturbateur agisse seul comme auteur ou comme participant à l'exemple d'un complice ou d'un instigateur (arrêt du 12 décembre 2005, 4C.224/2005, "Agefi / Edipresse", consid. 2.2.2.).

Il n'est pas nécessaire qu'il existe un rapport de concurrence entre les parties. Il suffit que le comportement incriminé exerce une influence sur les relations entre concurrents ou entre



fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique. Autrement dit, **le comportement du défendeur doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché**. Il doit objectivement influencer sur la concurrence (arrêt du 12 décembre 2005, précité, *ibidem*; ATF 131 III 384 consid. 3).

Il s'agit donc d'une vision fondée sur une relation de cause à effet entre un comportement et son impact sur le jeu normal de la concurrence. Il conviendra donc d'examiner, à la lumière du cas concret, chaque comportement susceptible de fausser, par un acte déloyal, le jeu normal de la concurrence sur le marché en cause, et de déterminer le ou les auteurs du comportement répréhensible.

L'article 11 LCD précise que "lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l'employeur".

A qualité pour défendre celui qui est indiqué comme adresse de référence en Suisse dans un document d'information sur un produit (*sic!* 2005, p. 301, arrêt "Knochenzement", décision du 25 novembre 2004 du tribunal de commerce de Aarau).

### 3.3 Y-a-t-il des délais pour déposer l'action ?

Il s'agit de distinguer entre l'action civile au fond, une requête de mesures provisionnelles, ainsi qu'une éventuelle plainte pénale.

Les *actions défensives* en prévention, en cessation ou en constatation ne se prescrivent pas (ATF 88 II 176). En revanche, le droit de les exercer est intimement lié à l'atteinte redoutée ou subie.

Contrairement aux actions défensives, les *actions en réparation du préjudice subi ainsi qu'en remise du gain* sont prescriptibles.

L'action en réparation du préjudice subi est sujette à la double prescription relative d'une année à compter de la date de la connaissance de l'événement dommageable et absolue de dix ans à compter de atteinte (art. 60 CO).

L'action en remise du gain est soumise au même régime de prescription (KILLIAS, *op.cit.*, p. 107, et les références citées, une partie de la doctrine préconisant toutefois l'application du délai de prescription ordinaire de 10 ans).

Il est possible que, dans certains cas, les délais de prescription pénale soient plus longs que ceux prévus pour l'action civile. Dans ce cas, l'article 60 al. 2 CO prévoit que l'action en réparation du dommage est soumise aux délais de prescription de l'action pénale.

L'absence de délais de prescription de l'action civile n'empêche pas cette dernière d'être sujette à une possible *péremption*. Malgré l'absence de délais légaux de péremption, il peut arriver que, au regard des circonstances, l'exercice de l'action civile soit constitutive d'un abus de droit manifeste au sens de l'article 2 CC. L'exercice du droit n'est alors plus protégé. Tel sera en particulier le cas lorsque le titulaire d'un droit a toléré de façon durable la violation ou l'atteinte de ce droit par un tiers, ce

alors même qu'il en avait connaissance ou alors qu'il aurait dû en avoir connaissance, et que l'auteur de l'atteinte s'est créé une situation économique digne de protection en raison de l'inaction du lésé (KILLIAS, op.cit., pp. 111 ss, Ralph SCHLOSSER, la préemption en matière de signes distinctifs, in sic! 2006, p. 549).

La LCD ne prévoit aucun *délai pour porter plainte* pénale. L'article 23 LCD prévoit, en son alinéa 2, que "peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10". Ce renvoi vaut pour la qualité pour agir, mais n'influence en revanche pas les délais pour intenter action. Les règles ordinaires du droit pénal sont applicables. Ainsi, le délai pour porter plainte au sens de l'article 23 LCD sera de trois mois à compter de la connaissance de l'acte de concurrence déloyale ou de l'auteur. En cas de délit continu, à compter du dernier acte de concurrence déloyale (ATF 90 IV 168, 171; BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2002, Art. 23 N 19; art. 31 CPS).

Quant aux *délais de prescription de l'action pénale*, ils sont de 7 ans à compter de l'acte déloyal ou du dernier acte de concurrence déloyale (art. 97 al. 1 et 98 CPS). Le même délai s'applique à la décision de confiscation ordonnée par le juge pénal en vertu de l'article 70 CPS.

#### 4 MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DÉLOYAL D'UNE COPIE

Quels sont les éléments d'appréciation permettant de considérer qu'une copie est déloyale?

Pour autant que la protection des droits de propriété intellectuelle découlant de la législation spéciale (marques, designs, brevets) soit respectée, le droit suisse comporte le principe de la liberté d'imitation.

Cette imitation doit toutefois être loyale, en ce sens qu'elle ne doit pas exploiter la bonne réputation d'un concurrent, que ce soit par la création d'un risque de confusion avec les produits du dit concurrent, ou par l'exploitation parasitaire de la réputation de ce concurrent au moyen d'une référence induite à ces produits.

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, *"en soi, l'utilisation de l'idée technique ou esthétique d'autrui ne suffit [...] pas pour qu'il y ait violation des règles relatives à la concurrence; pour que l'on soit en présence d'une telle violation, il faut bien plutôt que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi. Il faut qu'à l'imitation s'ajoutent encore d'autres circonstances faisant apparaître le comportement de l'imitateur comme étant déloyal. [...] Ne doivent pas être pris en considération les éléments qui, normalement, fonderaient le caractère déloyal de l'acte du concurrent, lorsqu'ils sont la conséquence nécessaire de toute imitation; car si l'on venait à en tenir compte, le principe de la liberté de copie serait vidé de sa substance. Ainsi, il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l'imitation. La liberté de copie ne justifie en revanche pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance d'une marchandise ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne réputation du produit d'un concurrent. [...] le grief de concurrence déloyale ne peut être formé qu'à l'encontre de*

*l'imitateur qui ne prend pas dans les limites du raisonnable les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de tromperie du public sur la provenance des produits. [...]Lors de l'examen de la question de savoir si l'imitateur a pris les mesures que l'on peut attendre de lui pour éviter les confusions, il faut cependant toujours tenir compte des intérêts légitimes des concurrents à pouvoir librement accéder aux techniques et aux formes du domaine public; l'imitateur ne peut en principe être empêché d'utiliser les techniques et les formes connues que les consommateurs jugent essentielles à la destination de la marchandise; il doit également être en principe libre de choisir des formes semblables correspondant à la mode du moment. [...]" (ATF 116 II 471 = JT 1991, 594, 596 ss.)*

Il n'est pas nécessaire que la confusion soit relative aux marchandises. Il suffit qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Ainsi, en plus du risque de confusion direct, un risque de confusion indirect peut exister lorsque le public est tout à fait en mesure de distinguer les deux produits ou services, mais établit des rapprochements erronés sur la base de leur similitude, p. ex. en concluant à tort à l'existence de marques de série qui caractériseraient différentes lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (ATF 116 II 365 = JT 1991, 613, 614; sic! 1999, pp. 451-454, Boss). En outre, un risque de confusion – plutôt un transfert d'image – peut également découler du fait que le produit ou le service postérieur véhicule sans équivoque un message du genre "En remplacement de" ou "Aussi bon que" (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.7.1). En effet, de telles allusions à la force distinctive ou publicitaire du produit ou service antérieur peuvent perturber sa fonction distinctive, même si de véritables confusions sont improbables (sic ! 2000, p. 618).

Comme indiqué précédemment, ce ne sont pas que les éléments distinctifs protégés sous l'angle d'une législation spéciale (marques, design, brevets) qui sont examinés sous l'angle de la LCD, mais bien l'ensemble des éléments doués d'une force distinctive et permettant aux utilisateurs d'individualiser les produits les uns des autres, tels que leur conditionnement, leur forme, ou la marque sous laquelle ils sont commercialisés. Les critères à prendre en considération lors de l'examen de la présentation d'un produit sont notamment le type d'écriture utilisée, les couleurs utilisées pour le fond de l'emballage, la reproduction du contenu de l'emballage (par exemple boule de chocolat reproduites sur l'emballage), les diverses combinaisons de couleurs en sus de l'arrière fond, les effets de lumière, etc. (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.6.3.2).

Quels éléments doivent être établis ? A qui incombe la charge de la preuve ?

La personne qui veut se plaindre d'un acte de concurrence déloyale doit tout d'abord établir qu'elle est un acteur du marché.

Ensuite, elle devra établir l'existence d'un comportement déloyal. Si elle se fonde sur l'art. 3 lit. d LCD, elle devra prouver que la copie est de nature à créer un risque de confusion entre sa société et l'autre société utilisant un signe similaire et que cette copie est déloyale en ce sens que le risque de confusion ainsi créé est intentionnel ou – à tout le moins – aurait pu être évité. Si elle invoque l'exploitation de son renom ou le parasitisme au sens des art. 2 et 3 let. e LCD, elle devra établir que le tiers profite de façon indue de la réputation de son produit. Elle devra par conséquent au préalable établir qu'il y a un transfert d'image ou que son produit a une réputation particulière. Si elle se fonde sur l'utilisation indue de son travail, elle devra prouver l'existence d'une (i) reproduction (ii) d'un

produit prêt à être mis sur le marché – ou déjà introduit sur le marché – (iii) par des moyens techniques dispensant l'imitateur des efforts fournis par le premier producteur.

La LCD ne concernant que le domaine de la concurrence, il ne suffit pas que le comportement apparaisse en tant que tel comme déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; en d'autres termes, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Le comportement doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.4.1; ATF 131 III 384, consid. 5.1; ATF 126 III 198, consid. 2c/aa).

Le plaignant a le fardeau de la preuve de ces éléments même si l'appréciation du risque de confusion est une question de droit.

Existe-t-il des présomptions légales/juridictionnelles/autres (réfutables) ?

Sans que l'on puisse à proprement parler d'une présomption légale ou juridictionnelle, le postulat de base demeure celui de la liberté d'imitation. Il appartiendra ensuite à la personne dont les intérêts sont atteints d'établir le caractère déloyal de la copie ou de l'imitation.

#### 4.1 Copie servile

4.1.1 Est-il suffisant de démontrer la similitude des produits pour caractériser une déloyauté ou est-ce que d'autres éléments sont nécessaires (un certain degré d'individualité du produit original, marché d'introduction du produit original, exploitation de la réputation du produit original, économies des coûts de développement, copie intentionnelle) ?

La seule imitation d'une marchandise non protégée par la législation spéciale (brevet, marque ou design) ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Ainsi, un risque de confusion ne pourra être admis que si le produit antérieur dispose d'un certain caractère distinctif (originaire ou acquis par l'usage) et en présence de circonstances particulières, notamment si la confusion créée entre les produits ou quant à leur origine est évitable ou lorsque l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (TF in ATF 116 471; v. ég. arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003, consid. 5.2).

**Le risque de confusion s'apprécie de la même façon sous l'angle de la LCD que sous l'angle des autres signes distinctifs.** Par conséquent, pour qu'il y ait un acte de concurrence déloyale, il faut que le produit originaire soit distinctif ou qu'il ait acquis son individualité suite au long usage. De même, il sera nécessaire d'établir le risque de confusion, par exemple en établissant par pièces que des personnes ont contacté la société en lieu et place de la société tierce. Une confusion avérée n'est en revanche pas nécessaire.

L'exploitation du renom d'autrui ou l'établissement d'un comportement parasitaire tiendra à la preuve de la force distinctive du produit originaire ou de son producteur, à la preuve d'une renommée particulière du produit ou de son producteur, ainsi qu'à la preuve de l'exploitation par l'imitateur de la réputation du produit original. Dans de tels cas, l'appréciation des similitudes entre les deux produits sera moins sévère que dans les cas d'application d'un risque de confusion au sens de l'article 3 let. d LCD (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.7.5).

Le facteur ayant trait aux coûts de fabrication de la copie ne sera en principe pas pertinent, si ce n'est dans le contexte de l'exploitation indue du travail d'autrui au moyen de procédés de reproduction techniques. En effet, comme indiqué précédemment, si l'imitation, voire même la copie servile, ne sont pas prohibées en soi, l'imitateur ne peut pas se dispenser des efforts de production consentis par le producteur originaire (il sera par exemple licite de s'inspirer d'une photographie et d'effectuer une nouvelle prise de vue identique; en revanche, il ne sera pas admis de simplement reproduire la photographie originale; v. Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>e</sup> éd, p. 367). Ce qui est décisif pour que le comportement soit déloyal, c'est qu'aucun sacrifice correspondant n'ait été consenti lors de la reprise de la prestation du tiers grâce à des procédés techniques de reproduction ou lors de son exploitation (TF in sic! 2005 p. 593).

4.1.2 Le fait que le produit copié dépende exclusivement d'éléments techniques ou fonctionnels (concrètement, le design d'un produit) est-il pertinent pour décider si la reproduction est déloyale?

Oui. Les formes et autres éléments dictés uniquement par des nécessités techniques ou fonctionnelles doivent être considérés comme appartenant au domaine public. .

## 4.2 *Risque de confusion*

4.2.1 Le risque de confusion est-il un élément pris en compte, et dans quelle mesure?

Oui, le risque de confusion est un élément essentiel de la concurrence déloyale. S'il n'existe pas de risque de confusion, il faudra alors établir l'exploitation indue des prestations ou de la réputation d'autrui (parasitisme).

4.2.2 Comment s'apprécie la confusion (approche globale d'ensemble, en fonction des différences/ressemblances)?

Le risque de confusion s'apprécie de façon globale (impression d'ensemble du produit ou du signe) en relation avec les produits et services pour lesquels le signe est utilisé. Le risque de confusion entre deux produits dépend de l'impression d'ensemble qui se dégage de la façon dont ils sont présentés lorsqu'ils sont introduits dans le commerce et offerts aux amateurs, même si chaque élément de l'ensemble doit faire l'objet d'un examen séparé pour ce qui concerne son caractère distinctif (TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.6.2 et 6.3.2; ATF 128 III 353).

Il existe un risque de confusion quand la similitude des produits ou des signes risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services en question au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les produits ou services (ATF 124 III 445, ATF 122 III 384), voire confonde les entreprises fournissant ces produits ou services (ATF 116 II 365 = JT 1991, 613, 614). Ce qui est déterminant c'est donc le genre des produits et services concernés.

Il existe une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits et services. L'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux signes ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite mais en fonction des produits et/ou services pour lesquels le signe est utilisé (sic! 2005, p. 221).

Le risque de confusion se décompose en trois catégories :

- *risque de confusion au sens étroit* : lorsque le produit imité prête directement à confusion avec le produit original en ce sens que le consommateur l'associe avec l'original.
- *risque de confusion au sens large* : lorsque le consommateur ne confond pas les deux produits mais le rattache à la même société que le produit original (ATF 102 II 122 Annabelle c/Annette).
- Enfin, il existe *une catégorie médiane*, à savoir celle où le consommateur considère que le produit imité fait partie d'une série de produits qui est rattachée à celle du produit original (ATF 122 III 384 Kamillosan c/ Kamillon ; HGer ZH in sic ! 1999, 581 Rivella c/ Apiella). Cette catégorie, initialement rattachée à l'existence d'un risque de confusion indirect, a été récemment rattachée par le TF à des pratiques parasitaires au sens de l'article 3 let. e LCD, le destinataire du produit ne confondant pas les producteurs ou marchandises concernés, mais attribuant aux produits subséquents les caractéristiques des produits originaires (transfert d'image), ceci par l'impression de similitude créée par l'imitation (v. décision IWC/WMC, arrêt 4A\_467/2007 et 4A\_469/2007, sic! 2008 pp. 454-462, consid. 4-1-4.3; TF in arrêt 4A.89/2009 du 26 mai 2009, consid.7.1). Dans un tel cas, l'exploitation de la réputation d'autrui est déloyale même en l'absence de tout risque de confusion.

#### 4.2.3 L'appréciation est-elle liée à la perception d'un consommateur moyen, d'un professionnel ou d'un professionnel averti ?

Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits et/ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, la jurisprudence est d'avis que pour « les produits de masse de consommation courante ou quotidienne », il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tel que des professionnels. L'examen se fait ainsi en fonction du destinataire des produits (ATF 122 III 388).

Si la notion juridique de risque de confusion est la même dans l'ensemble du droit des signes distinctifs, cela ne s'oppose pas à ce que les circonstances doivent être appréciées de manière

différente en fonction de la protection juridique revendiquée. Pour apprécier le risque de confusion selon la LCD, l'intégralité de la présentation du produit est déterminante, et non les inscriptions figurant au registre.

4.2.4 Comment peut-être rapportée la preuve du risque de confusion (attestations, sondages, autres) ? (Est-ce suffisant pour démontrer le risque de confusion par rapport à une seule personne) ?

Ce sont les codes de procédure cantonaux qui déterminent quels sont les moyens de preuve admissibles. En principe, sont admis dans tous les cantons la preuve par pièces et la preuve testimoniale.

De jurisprudence constante, le risque de confusion constitue dans tout le droit des signes distinctifs une question de droit et non de fait. Le juge l'examine sans devoir se référer à l'opinion des milieux concernés, à moins que des connaissances spécifiques propres à des milieux spécialisés ne soient nécessaires (sic ! 2000, p. 618). Pour ce motif, l'expertise démoscopique n'a en principe pas sa place (ATF 126 III 315).

Enfin, il n'est pas nécessaire d'établir le risque de confusion de façon concrète puisqu'il s'agit d'une question de droit. Ainsi, même si une seule personne est induite en erreur, le juge peut considérer qu'il existe un risque de confusion.

#### 4.3 Dévalorisation.

Une qualité inférieure ou des prix plus bas peuvent-ils constituer un critère de déloyauté ?

Ce qui est déterminant c'est l'impression générale des deux produits. A cet égard, la qualité et le prix sont des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'appréciation globale mais qui ne sont en principe pas, à eux seuls, déterminants.

## 5 MODALITÉS DE RÉPARATION

5.1 *La cessation et le retrait des produits au stade de la distribution sont-ils possibles ? Y compris en procédure d'urgence provisoire ?*

L'article 9 de la LCD prévoit que:

*"1. Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:*

- a. de l'interdire, si elle est imminente;*
- b. de la faire cesser, si elle dure encore;*
- c. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.*

*2. Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.*

*3. Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires."*

Au vu de cette disposition, il est possible de requérir des mesures visant à interdire et stopper immédiatement la distribution des produits litigieux, notamment par le biais de mesures provisionnelles urgentes (art. 14 LCD, Art. 28c à 28f CCS). Ces mesures sont en principe toujours soumises au paiement de sûretés en vue d'indemniser la partie pour le cas où la demande au fond serait rejetée (art. 28d al. 3 CCS).

Une fois les mesures provisionnelles octroyées, la personne qui se considère victime d'un acte de concurrence déloyale devra valider sa demande par une action civile au fond dans un délai fixé par le juge mais au plus tard dans les 30 jours (art. 28e al. 2 CCS).

Sous certaines conditions restrictives, notamment en cas de falsification de marchandise (article 155 CP), il est également possible de demander la confiscation des objets litigieux (article 69 ss CP) dans le cadre d'une plainte pénale.

Il est donc possible de demander la cessation d'un acte déloyal ainsi que le retrait des produits au stade de la distribution, y compris en procédure d'urgence provisoire. Il est en revanche fort probable que, dans le contexte de mesures urgentes, le requérant se verra imposer la fourniture de sûretés préalables.

*5.2 Comment s'apprécie la réparation financière (la victime doit-elle prouver une baisse de chiffre d'affaires, une atteinte à son image de marque, ou un préjudice commercial plus général) ? La réparation du préjudice prend-elle en compte les bénéfices réalisés par le concurrent déloyal ?*

L'art. 9 al. 3 LCD prévoit expressément l'allocation de dommages et intérêts. Les conditions pour des prétentions en dommages-intérêts dans le droit de la propriété intellectuelle sont identiques à celles de la responsabilité dans le droit des obligations (art. 41 CO) : dommage, illicéité, faute et lien de causalité entre l'acte dommageable et le dommage. Les lois récentes, au nombre desquelles la LCD (art. 9 al. 3), renvoient d'ailleurs expressément au CO (ATF 132 III 379).



Ne peut faire valoir **des prétentions en dommages-intérêts** que celui qui peut prouver avoir subi un dommage, à savoir une diminution de son actif, une augmentation de son passif ou un gain manqué. Le demandeur ne peut se contenter d'affirmer avoir subi un dommage. Il doit, au contraire, établir quel est le dommage subi concrètement (ATF 122 III 219). Ainsi, il ne peut se contenter d'exiger l'équivalent du gain effectué par le contrefacteur; il doit rapporter la preuve qu'il aurait pu réaliser le même gain que le défendeur si la violation n'avait pas eu lieu (Tribunal fédéral, arrêt du 14 mai 2007, n° 4C.52/2007, cons. 3).

En sus de l'action en dommages-intérêts, la personne lésée peut tenter une action distincte en remise du gain. Ainsi, l'article 9 al. 3 LCD prévoit expressément que celui qui est victime d'un acte de concurrente déloyale peut exiger **la remise du gain** selon les dispositions sur la gestion d'affaires. La réserve faite en faveur des règles sur la gestion d'affaires vise le cas de la gestion d'affaires imparfaite au sens de l'art. 423 CO (ATF 132 III 379, MARADAN CLAUDIA Violation de droits de propriété intellectuelle et détermination du préjudice : dommages-intérêts vs. remise du gain, in : Jusletter 20 août 2007; R.M. JENNY, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zurich/Bâle/Genève 2005).

De jurisprudence maintenant constante (ATF 129 III 422), l'application de l'article 423 CO présuppose que le défendeur soit de mauvaise foi, la preuve de la mauvaise foi de celui-ci incombant au demandeur en vertu des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC).

L'action **en restitution de l'enrichissement illégitime** (art. 62 CO) est également possible. Contrairement à l'action en remise du gain de l'art. 423 CO, l'action en restitution de l'enrichissement illégitime n'est pas subordonnée à la mauvaise foi de l'enrichi, ni à une quelconque faute de celui-ci. Par ailleurs, comme pour l'action en remise du gain de l'art. 423 CO, il n'est pas nécessaire qu'à l'enrichissement de l'auteur de la violation corresponde un appauvrissement du lésé. En effet, selon la jurisprudence la plus récente, celui qui subit une atteinte dans ses droits absolus peut faire valoir contre l'auteur de l'atteinte des prétentions en enrichissement illégitime sans égard au point de savoir s'il existe un déplacement direct de patrimoine entre lui et l'auteur de l'atteinte (ATF 129 III 422; MARADAN CLAUDIA Violation de droits de propriété intellectuelle et détermination du préjudice : dommages-intérêts vs. remise du gain, in : Jusletter 20 août 2007; R.M. JENNY, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zurich/Bâle/Genève 2005; F. DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in Festschrift Max Kummer, Berne 1980, p. 195).

### *5.3 La publication judiciaire est-elle un moyen principal ou complémentaire de réparation ? Est-elle possible en procédure d'urgence provisoire ?*

La publication du jugement est prévue à l'article 9 al. 2 LCD. Elle peut être considérée comme une peine principale ou une peine complémentaire suivant la nature du litige et du dommage.

## 6 EVOLUTION SOUHAITABLE

*6.1 Etes-vous favorable à une évolution législative, réglementaire ou jurisprudentielle afin de renforcer les protections accordées dans votre système juridique? Dans quel cas ? Sur quels points ?*

Oui, la législation devrait être complétée pour ce qui concerne les conditions de la réparation et de la remise du gain. Ces dispositions devraient être complétées afin de faciliter l'accès des personnes lésées à une réparation effective du préjudice subi, ce qui s'avère particulièrement difficile en pratique sous le régime légal actuel fondé sur l'article 9 al. 3 LCD.

Michèle BURNIER, avocate à Genève

Hubert Orso GILLIERON, avocat à Genève