

La protection des designs en Suisse : conditions et étendue

Ivan Cherpillod

Avocat, BMP Associés, prof. UniL

Notion de design

- Art. 1^{er} LDes: « la loi protège en tant que designs la création [*Gestaltung*] de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé »
- *Gestaltung*: créations de forme perceptibles visuellement

Limites inhérentes à la notion de design

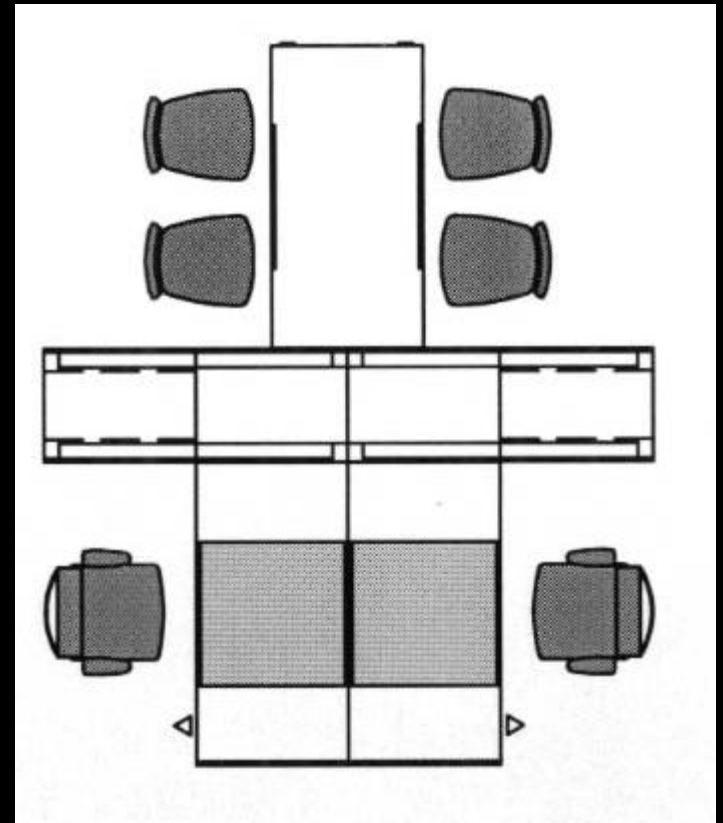
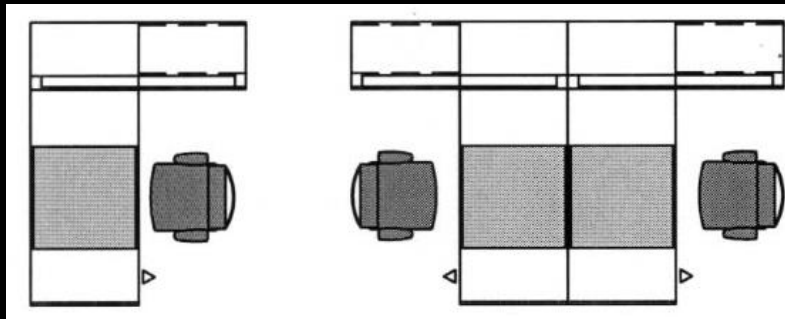
- Mots (en eux-mêmes, sans graphisme)
- Œuvres musicales ou audiovisuelles
- Œuvres d'art sans fonction utilitaire?
Discuté
- Éléments à l'intérieur d'un objet, non visibles sauf par destruction de l'objet
- Éléments non visibles à l'œil nu? Discuté

Cas particuliers

- Exigence que le design représente un tout fini? Discuté (problème pour les aménagements évolutifs, bâtiments, caractères typographiques, p.ex.)
- Images? Interfaces graphiques, fonds d'écran, icônes: protégeables
- Formes éphémères? Bouquets de fleurs, produits comestibles : protégeables

Programmes de meubles

- Modèle communautaire
000766217-0007
« aménagement de bureau évolutif »

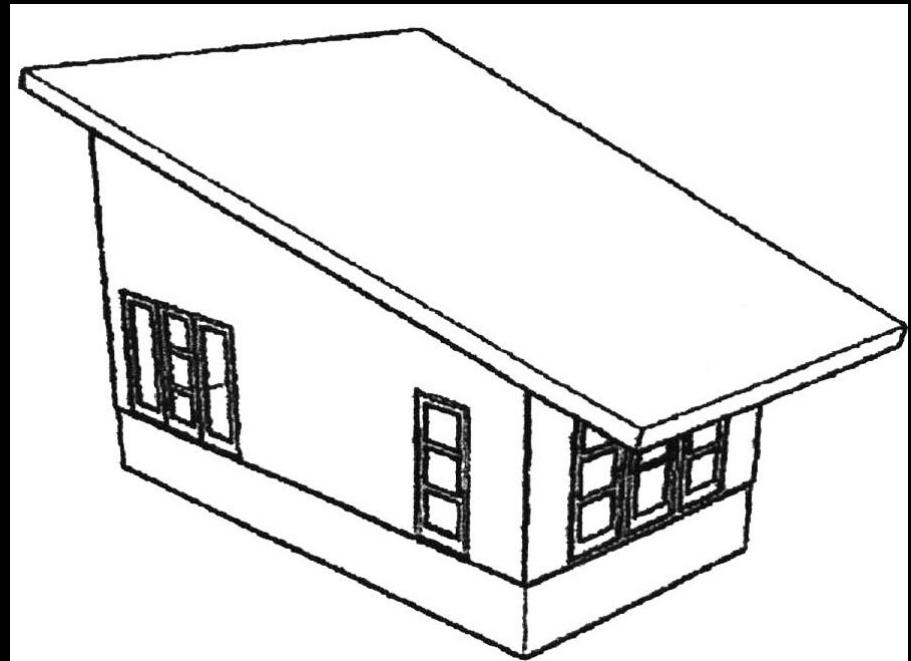


Bâtiments, maisons

- Modèle communautaire

000390224-0001

« Pièces de
construction
préfabriquées,
maisons »



MC 000056171-0001 « caractères et signes typographiques » (extrait)

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y

Z Å Ä Ö

Æ Ç Ø Â Á À Ê É È Ñ Ü ß Œ

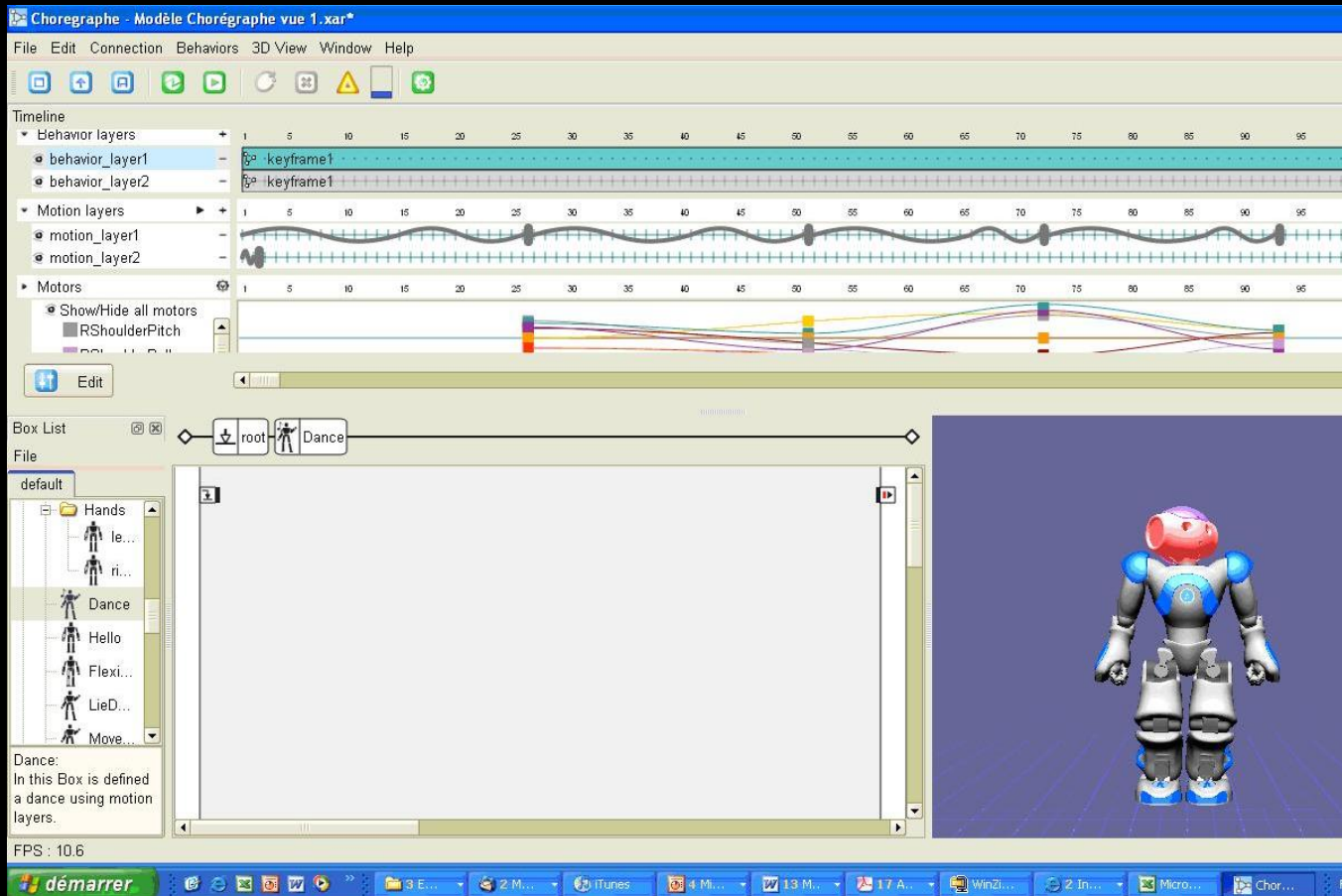
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

y z å ä ö

æ ç ø â á à ê é è ñ ü ß œ

MC 001527268-0005

« Interface »



Exemples d'icônes (Microsoft)

Modèles communautaires



Logos, graphismes

- La Classification de Locarno prévoit une rubrique pour les graphismes, les logos, les motifs décoratifs pour surfaces, les ornements, les présentations et les symboles graphiques y compris les « personnages comiques » (cl. 32-00 de la 9ème éd.)

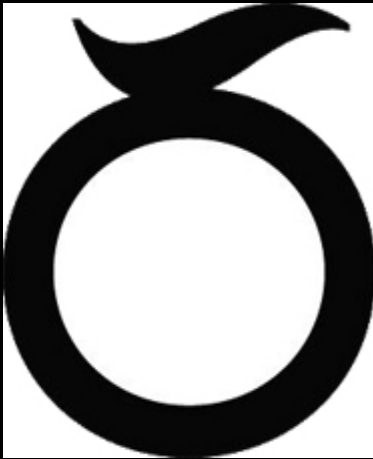
Logos, exemples

- Design CH n° 136034 « logo » (également déposé comme marque internationale dans de nombreuses classes de produits et services ; Wickie est un personnage d'un dessin animé)



Designs CH 136053

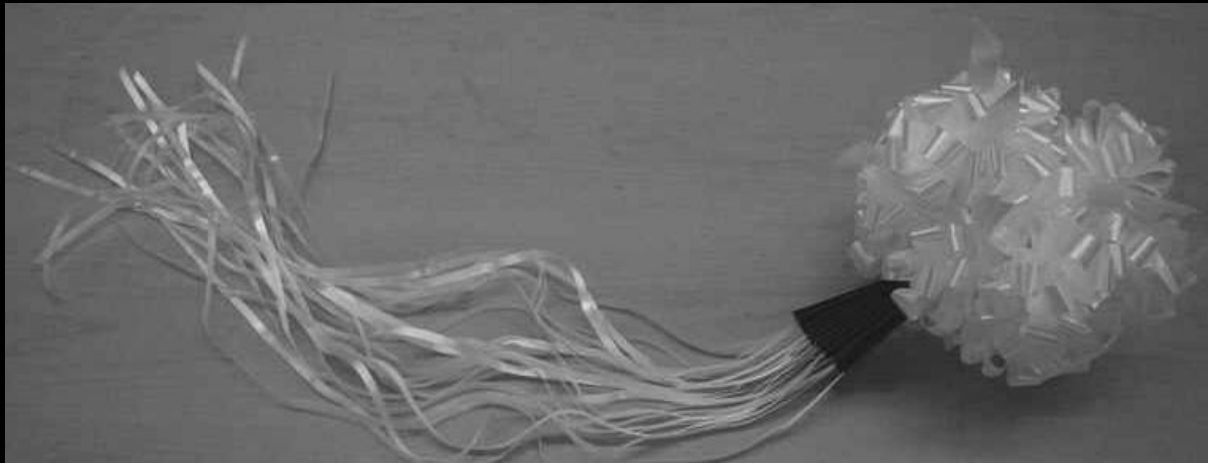
« éléments décoratifs
pour emballages »



Design CH 136143 « logo »



MC 000717673-0001 « bouquets artificiels »



MC 001060289-0001
« cornets à glace »



Design CH 129125

- « Wurst »



Coiffure

- Modèle communautaire 000235320-0001
« mèches
postiches »



Conditions de validité

- Design (art. 1^{er})
- Nouveau (art. 2 al. 2)
- Original (art. 2 al. 3)
- Les caractéristiques du design ne doivent pas découler exclusivement de la fonction technique du produit (art. 4 litt. c)
- Le design ne doit pas être contraire au droit fédéral, à l'ordre public ou aux mœurs (art. 4 litt. d et e)

Nouveauté: définition

- 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)
- La divulgation d'un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire si elle est le fait de l'ayant droit (ou si abus, art. 3)

Nouveauté: divulgations opposables

- Toute divulgation qui pouvait être connue des milieux concernés en Suisse détruit la nouveauté du design (p.ex. dans un registre public, une revue, ou un catalogue ; exposition ; mise dans le commerce, etc.)
- pour autant que le design ait été divulgué d'une manière qui permette de l'exécuter

Nouveauté: « milieux concernés »

- Aussi bien ceux des designers, des fabricants et des revendeurs spécialisés que ceux des consommateurs intéressés
- Il suffit que ces milieux aient pu prendre connaissance du design en question

Nouveauté: divulgations à l'étranger

- Des antériorités publiées à l'étranger peuvent être prises en considération si les milieux concernés en Suisse pouvaient en avoir eu connaissance
- Mais une publication dans une revue qui n'a rien à voir avec le design, ou une divulgation dans un pays éloigné lors d'une foire locale, n'a pas pour effet de détruire la nouveauté

Originalité: définition

- 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 » (art. 2 al. 3)

Originalité: « impression générale »

- L'impression générale ne résulte pas des détails du design à examiner mais de ses caractéristiques essentielles
- Pour déterminer l'impression générale, 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)

Originalité: comparaison avec les designs préexistants

- La comparaison avec les formes préexistantes peut inclure des modèles d'un autre genre de produits que celui du design dont la protection est demandée (ATF 134 III 205 : comparaison entre le design d'une bague et celui d'un collier)

Formes techniques

- Les caractéristiques du design découlant exclusivement de la fonction technique du produit ne sont pas protégées (art. 4 litt. c)
- Formes qui sont indispensables pour atteindre un certain effet technique, ou qui ne peuvent être remplacées que par des formes moins efficaces, moins pratiques, ou plus coûteuses à produire (ATF 133 III 189)

Etendue de la protection

- La protection d'un design s'étend à ceux « *qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale que le design enregistré* » (art. 8)

Etendue de la protection: comparaison

- Pour déterminer une éventuelle contrefaçon ou imitation, il faut comparer le modèle tel qu'il est déposé (et non le produit commercialisé par le titulaire), d'une part, et la prétendue imitation, d'autre part
- Comparaison optique, et non conceptuelle
- Dégager les « caractéristiques essentielles »

Impression d'ensemble

- Se fonder sur l'impression produite sur un acheteur intéressé, qui serait en mesure de comparer les designs litigieux dans un laps de temps relativement bref, sans toutefois les mettre côte à côte
- et dont l'impression serait marquée par les éléments dont il garde le souvenir à bref délai

Comparaison

- Ainsi, ce sont les éléments caractéristiques principaux qui feront l'objet de la comparaison, et on les détermine en comparant directement le design tel qu'il est déposé, d'une part, et la prétendue imitation, d'autre part ; si ces éléments concordent, on est alors en présence d'une imitation, s'agissant de designs que l'acheteur intéressé jugera équivalents (ATF 129 III 545)

Caractéristiques essentielles

- les caractéristiques essentielles du design sont celles qui
- résultent du design enregistré
- sont comprises dans la notion de design
- ne sont pas techniquement nécessaires
- sont nouvelles par rapport aux designs existant à la date de dépôt ou de priorité
- contribuent à l'originalité du design enregistré

Éléments non pertinents

- Caractéristiques qui ne ressortent pas du modèle enregistré, mais du produit commercialisé par le titulaire
- Styles, concepts, processus de fabrication
- Caractéristiques du design qui découlent exclusivement de la fonction technique du produit

Formes déjà connues

- Les éléments qui ne s'écartent que de peu des formes déjà connues ne peuvent se voir accorder une importance prépondérante (ATF 129 III 552)
- Ainsi, même l'élément principal de la forme d'un objet ne se verra pas reconnaître une telle importance, lorsqu'il est établi qu'il n'est pas nouveau ou qu'il ne s'écarte que peu des formes déjà connues (même arrêt)

Impression d'ensemble et caractéristiques essentielles

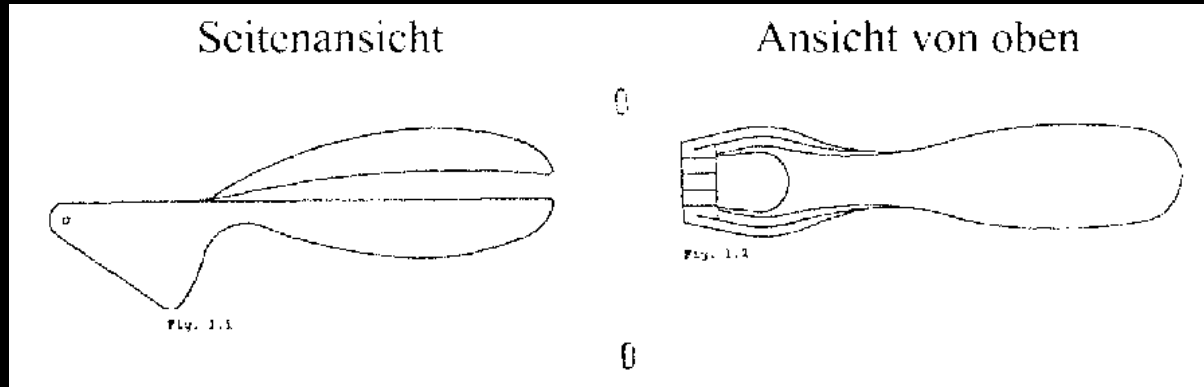
- Lors même que l'on doit se baser sur l'impression d'ensemble suscitée par les designs en cause, il ne peut s'agir de l'impression d'ensemble qui résulte d'un premier coup d'œil
- Avant de procéder à la comparaison, les caractéristiques essentielles du design doivent être dégagées

Rapports avec les conditions de la protection

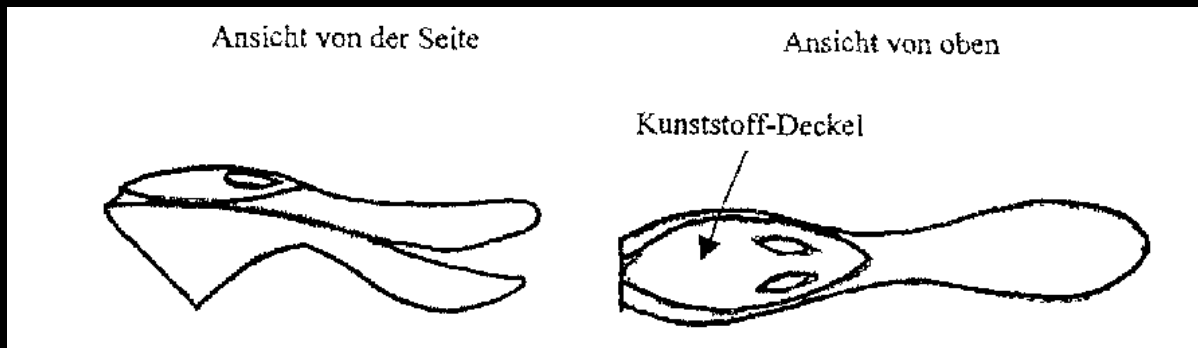
- La jurisprudence a admis que les critères de l'art. 8 LDes sont aussi valables pour apprécier l'exigence d'originalité de l'art. 2 al. 3 LDes (ATF 134 III 205)
- Si la prétendue imitation est suffisamment originale pour bénéficier de la protection légale, cela exclut l'existence d'une imitation au sens de l'art. 8

ATF 129 III 545

Design



Prétendue imitation



ATF 130 III 636

Design

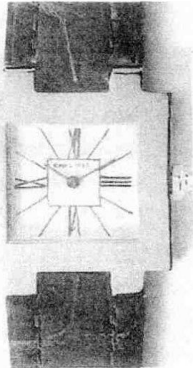


Imitation

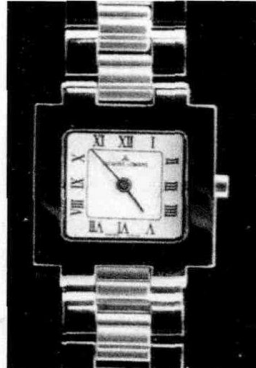


ATF 130 III 645

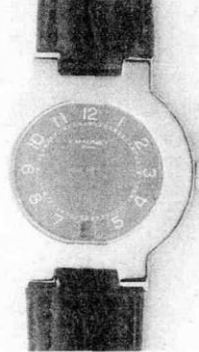
- Pas d'imitation



Hinterlegtes Modell
der Klägerin DM/034 818



Umstrittenes Modell
der Beklagten



Hinterlegtes Modell
der Klägerin DM/035 899



Umstrittenes Modell
der Beklagten

Protection liée au type d'objet?

- Selon une opinion, la protection ne s'étendrait pas à l'utilisation de la forme pour n'importe quel type de produit, mais seulement pour des produits identiques ou d'un genre similaire (voir si les produits sont substituables ou hautement semblables sur le plan fonctionnel (p.ex. pendentif et broche, cycle et motocycle, valise et sac à dos))

Ou protection abstraite?

- Selon cette opinion, la protection du design est indépendante du type de produit
- La terminologie de la classification internationale n'a pas vocation à définir l'étendue de la protection
- P.ex., le design d'une auto ne pourrait pas être utilisé pour un jouet ni comme presse-papier

ATF 134 III 205

- *« 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 »*

Protection de parties de designs enregistrés

- P.ex., l'enregistrement du design d'une armoire couvre-t-il aussi le dessin d'une de ses poignées ?
- La protection ne peut s'attacher à des parties de celui-ci que si leur reproduction est propre à suggérer la même impression d'ensemble que le design déposé

Protection de designs portant sur des parties d'un objet

- Usage d'un design protégé comme partie d'un autre produit: violation si ses caractéristiques essentielles produisent la même impression d'ensemble
- P.ex., le design d'une lampe est violé lorsqu'on en reprend les caractéristiques essentielles, même si elle est montée sur un socle ou un candélabre ; de même avec le design d'une étoffe qui est utilisé sur une robe

Protection des logos par la LDes

- Même type de questions que la protection des designs portant sur des parties d'un objet
- Si l'impression d'ensemble est fondamentalement modifiée par l'intégration du design à un autre objet, le titulaire ne peut agir qu'à l'encontre de celui qui fabrique et met en circulation l'objet du design avant son intégration à un autre objet
- L'enregistrement du design d'un logo ne dispense donc pas du dépôt comme marque!