

La nouvelle loi fédérale sur la protection des designs

Pierre Vuille

Avocat au barreau de Genève

Le 1^{er} juillet 2002 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la protection des designs (RS 232.12, ci-après LDes). Ce texte abroge la loi sur les dessins et modèles industriels, qui datait du début du siècle. Ce changement législatif est dicté notamment par l'importance gagnée par la présentation des produits, la décision de l'acheteur dépendant de plus en plus du design, soit de l'aspect extérieur des biens de consommation. La loi définit le design de manière non exhaustive comme «les créations de produits ou de parties de produits qui sont caractérisées notamment par la disposition de lignes, de contours, de surfaces ou de couleurs, ou par le matériau utilisé» (art. 1 LDes).

Le droit international

Les travaux de révision totale de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels se sont achevés le 2 juillet 1999. Ce traité porte sur l'enregistrement international, qui permet aux déposants d'obtenir une protection de leur design sur le territoire de tous les États membres, tout en n'effectuant qu'un seul dépôt. La Suisse a signé l'Arrangement le 6 juillet 1999, en même temps que 23 autres États. Il est actuellement en cours de ratification.

Le droit communautaire du design est également primordial aujourd'hui, soit notamment la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles. Il a pleinement été tenu compte de ces différents textes lors de l'élaboration de la LDes.

La protection du design

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à côté de la nouveauté, la loi

exige désormais que le design soit original, c'est-à-dire qu'il présente un minimum d'esprit inventif et donne une impression générale qui le distingue réellement d'autres designs comparables et déjà enregistrés (art. 2 LDes). La loi donne une définition de la nouveauté (art. 2 LDes, al. 2) et de l'originalité (art. 2 LDes, al. 3). La protection ne s'étend plus uniquement aux copies serviles, comme c'était le cas dans l'ancien droit, mais également aux designs qui présentent les mêmes traits caractéristiques ou essentiels, et qui éveillent par conséquent la même impression générale que le design enregistré (art. 8 LDes). On rappelle que selon une jurisprudence constante, il faut s'attacher à l'impression générale et non pas rechercher des différences sur des points de détail, et cela du point de vue de l'acquéreur du produit et non d'un spécialiste.

Par analogie à la réglementation correspondante protégeant les brevets et les marques, le législateur introduit d'une part un droit de poursuivre l'utilisation (art. 11 LDes). Cette disposition couvre le cas des personnes qui ont utilisé un design de bonne foi avant la date de dépôt ou de priorité ou pendant la durée de l'ajournement de la publication.

D'autre part, la loi stipule un droit d'utilisation parallèle (art. 12 LDes). En effet, si un déposant ne respecte pas un délai, il peut adresser à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle une demande de poursuite de la procédure (art. 30 LDes). Cette procédure peut léser les intérêts de celui qui utilise un design de bonne foi, en se fondant sur la radiation de l'enregistrement d'un droit sur un design. La loi prévoit le versement d'une indemnité équitable pour ce droit d'utilisation parallèle (art. 12, al. 3 LDes). Le transfert total ou partiel d'un design est bien sûr toujours

Zusammenfassung: Das neue Bundesgesetz über den Schutz von Design ist am 1. Juli 2002 in Kraft getreten. Im Sinne einer Anpassung an das internationale Recht wurde das alte Recht modernisiert, ohne jedoch die Vorteile desselben über Bord zu werfen. Die hauptsächlichsten Änderungen: Design ist schutzfähig, soweit es neu ist und Eigenart aufweist. Die Schutzdauer wurde von 15 auf 25 Jahre verlängert. Das neue Gesetz führt ein Weiterbenützungs- und Mitbenützungsrecht ein. Unter Vorbehalt des Aufschubs wird eine Reproduktion des hinterlegten Designs veröffentlicht. Schliesslich sind die Klagemöglichkeiten des Rechteinhabers explizit erwähnt.

Résumé: *La nouvelle loi fédérale sur la protection des designs est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. En s'adaptant au droit international, le législateur a sensiblement modernisé l'ancienne loi, tout en conservant les avantages de cette dernière. Principaux changements: à côté de la nouveauté, la loi exige désormais que le design soit également original. La durée de la protection passe de 15 à 25 ans. La loi introduit un droit de poursuivre l'utilisation et un droit d'utilisation parallèle. Sous réserve d'ajournement, tous les designs seront publiés sous forme graphique. Enfin, la qualité pour agir du preneur de licence est prévue expressément.*

possible (art. 13 LDes). La validité du transfert ne dépend pas de l'inscription dans le registre des designs qui n'a qu'un effet purement déclaratoire. Il est cependant important d'inscrire les transferts. En effet, d'une part, un preneur de licence de bonne foi peut, jusqu'à l'inscription du transfert dans le registre, se libérer valablement en exécutant sa prestation auprès de l'ancien titulaire du droit. (art. 13 LDes, al. 3, litt. a). D'autre part, les personnes qui n'ont pas connaissance du transfert du droit sur le design peuvent intenter les actions prévues par la loi contre l'ancien titulaire jusqu'à l'inscription du transfert (art. 13 LDes, al. 3, litt. b). Les licences peuvent également être inscrites dans le registre des designs. Comme pour le transfert, cette inscription n'a qu'un caractère déclaratoire (art. 14 LDes).

La durée de la protection, qui était jusqu'alors de quinze ans, est étendue à vingt-cinq ans au maximum, soit 5 périodes de cinq ans (art. 5 LDes).

Le dépôt et l'enregistrement

Pour assurer la protection, il convient de déposer auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle une demande d'enregistrement, accompagnée d'une représentation graphique susceptible de reproduction (art. 18 LDes). Contrairement à ce qui était prévu dans l'ancien droit, le déposant ne doit plus s'acquitter de la taxe pour la première période de protection au moment du dépôt, mais dans le délai imparti par l'institut (art. 18, al. 2 LDes).

Selon l'al. 4 de l'art. 18 LDes, le déposant peut également présenter, contre versement d'une taxe supplémentaire, une description du design n'excédant pas 100 mots. Cette description devrait permettre de mettre en exergue des éléments du design qui n'apparaissent pas dans sa représentation graphique. Le dépôt multiple est toujours possible (art. 19 LDes).

La loi introduit la publication des designs avec leur représentation graphique par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (art. 24 LDes). Le déposant peut cependant accompagner sa requête d'une demande d'ajournement pour une période de 30 mois (art. 25 LDes). Cette procédure

remplace le dépôt sous pli cacheté de l'ancien droit, mais devrait avoir les mêmes effets. Jusqu'à l'expiration de l'ajournement, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle garde secret le design enregistré, évitant ainsi notamment d'éventuelles contrefaçons.

Les moyens de droit

Contrairement à l'ancien droit, la LDes distingue clairement les moyens du droit civil et ceux du droit pénal.

Au plan civil, la loi prévoit, outre l'action en constatation (art. 32 LDes), l'action en cession (art. 33 LDes), qui correspond à l'action prévue dans la loi sur les brevets et qui a déjà été appliquée par le Tribunal fédéral par analogie en matière de dessins et modèles. Il s'agit avant tout de l'hypothèse où une personne non autorisée au sens de l'art. 7 LDes a fait un dépôt qui a été enregistré. Cette action doit être intentée dans le délai de péremption de deux ans qui suit la publication de l'enregistrement du design. Enfin, l'action en exécution d'une prestation (art. 34 LDes) prévoit expressément la possibilité d'exiger du défendeur des informations sur la provenance et le volume des objets fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession, ainsi que sur les destinataires et le volume des objets remis à des acquéreurs industriels. Ce moyen de droit a une importance particulière lorsqu'il s'agit de poursuivre les contrefaçons. L'al. 4 de l'art. 34 LDes retient expressément la légitimation active du preneur de licence, sous réserve d'une exclusion explicite mentionnée dans le contrat de licence.

En matière de droit pénal, seules les infractions intentionnelles restent réprimées. Désormais, l'art. 39, litt. c. stipule qu'est également punissable quiconque refuse de donner des informations sur la provenance et sur le volume des designs en sa possession qui ont été fabriqués ou mis en circulation illicitement, ainsi que des informations sur les destinataires et le volume des designs remis à des acquéreurs industriels. L'amende maximale est de 100 000 francs. Au lieu de l'amende, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à un an (trois ans en cas de délit commis par métier). Les deux peines peuvent être cumulées (art. 50, al. 2, CP). ■