



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

FACULTÉ DE DROIT

Jacques de Werra

Professeur

Tél. : 022 379 85 10

Fax : 022 379 84 67

Jacques.dewerra@droit.unige.ch

Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle
Division Droit & Affaires internationales
A l'attention de M. Félix Addor
Directeur suppléant
Stauffacherstrasse 65
3003 Berne

par courrier électronique

Genève, le 4 avril 2008

Concerne : procédure de consultation sur le projet législatif « Swissness »

Monsieur le Directeur suppléant,

Par la présente, et suite à la conversation téléphonique que j'ai eue lundi dernier avec M. Emmanuel Piaget (qui m'a indiqué que je pouvais soumettre mes observations jusqu'à aujourd'hui, nonobstant l'échéance formelle du délai de consultation au 31 mars dernier), je viens vous soumettre les observations suivantes sur le projet législatif « Swissness »:

I. Avant-projet de révision de la loi sur les marques (AP-LPM)

Ad art. 31 al. 1bis

Cette disposition a pour but d'exclure le droit d'opposition des titulaires de marques antérieures contre l'enregistrement de marques de garantie ou de marques collectives



nouvellement prévues par l'art. 22a AP-LPM. Dès lors que cette disposition ne concerne que le droit d'opposition, elle n'affecte pas la possibilité des titulaires de marques antérieures de contester la validité des marques postérieures (enregistrées selon l'art. 22a AP-LPM) devant les autorités judiciaires civiles dans le cadre d'une procédure en constatation de la nullité de telles marques. Si l'objectif était d'exclure également le droit d'agir au civil, la disposition devrait être modifiée en conséquence et être placée à un autre endroit de la loi (l'art. 31 ne concernant que la procédure d'opposition).

Ad art. 31 al. 1ter

Cette disposition précise les conditions de l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure visée à l'art. 22a AP-LPM, ces conditions dérogeant à celles applicables aux marques ordinaires. On peut ainsi se demander si, sur le plan du principe, il est légitime de prévoir un régime dérogatoire au droit commun pour les titulaires de marques particulières dans le cadre de procédures d'opposition (ce qui est susceptible de poser des difficultés aux autorités chargées de décider sur opposition). Si tel est cependant le but souhaité, il semble que la portée de la protection des titulaires de marques antérieures visées à l'art. 22a AP-LPM qui s'applique dans le cadre de la procédure d'opposition en vertu de l'art. 31 al. 1ter devrait être identique à la protection qui pourrait être invoquée dans le cadre de procédures judiciaires civiles ultérieures, ce que ne prévoit pas cette disposition (cf. même remarque par analogie concernant l'art. 31 al. 1bis ci-dessus). Si tel n'était pas le cas, les titulaires de marques antérieures visées par l'art. 22a AP-LPM jouiraient d'une protection différente selon qu'ils agissent dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure judiciaire civile, ce qui semble difficile à justifier compte tenu du fait que la procédure d'opposition a été jusqu'à présent purement optionnelle et que l'absence d'une telle procédure ne devait pas prêter les intérêts des titulaires de marques antérieures (sous réserve de considérations financières, la procédure d'opposition étant relativement avantageuse par rapport à une procédure judiciaire).

On peut plus généralement se demander s'il est légitime de prévoir un droit d'opposition contre l'enregistrement de marques postérieures, alors que l'usage de telles marques peut être légitime (aux conditions de l'art. 22 a AP-LPM).

Ad art. 47 al. 3, let. c

Cette disposition interdit l'usage d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de confusion. Cette disposition ajoute ainsi les raisons de commerce au catalogue fermé (exhaustif) des éléments (nom, adresse, marque) dont l'usage peut être interdit (qui figure dans le droit actuel à l'art. 47 al. 3 let. c LPM).

On peut se demander s'il ne serait pas nécessaire d'adopter un catalogue ouvert (non limitatif) de ces éléments, étant donné que d'autres éléments peuvent également créer



un risque de confusion, par exemple la présence d'un nom de domaine « .ch », d'un graphisme ou encore d'une image sur un produit qui ne proviendrait pas de l'origine à laquelle renvoie ces éléments et créerait ainsi un risque de confusion (on pourrait certes argumenter à propos d'un nom de domaine que celui-ci constitue un « nom » ou une « adresse » au sens de l'art. 47 al. 3 let. c, bien qu'une telle argumentation reste quelque peu hasardeuse). Dans ces circonstances, il pourrait être utile de modifier cette disposition comme suit « Est interdit l'usage d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse, d'une marque ou de tout autre signe verbal ou graphique en lien avec des produits ou des services d'une autre provenance que celle à laquelle renvoie ces signes lorsqu'un tel usage crée un risque de confusion ».

Ad art. 48 al. 2

Le rapport explicatif du 28 novembre 2007 présente (en p. 44) l'exemple d'un emballage de produit portant l'indication « Swiss research » pour lequel il est proposé d'appliquer par analogie le critère général des coûts de l'art. 48 al. 2, soit que 60% des coûts liés à la recherche qui a abouti à la fabrication du produit ont été réalisés en Suisse.

Dès lors que, dans cet exemple, la référence géographique « Swiss » porte sur une activité *spécifique* liée au produit (soit sur la recherche ayant permis de développer le produit), et pas sur le produit en général (pour lequel le public est conscient que le produit final résulte de différentes activités - éléments composants le produit final et services de fabrication du produit final -), on pourrait considérer que le public concerné peut avoir l'attente légitime que la référence « Swiss research » signifie que toute la recherche ou une partie substantielle de celle-ci ait été faite en Suisse (et pas seulement 60% des coûts afférant à celle-ci). Dans cette mesure, il ne semble pas approprié d'appliquer par analogie le critère de l'art. 48 al. 2 lorsqu'un terme géographique est utilisé en lien avec une activité spécifique relative au produit (p.ex. la recherche ou le design).

Ad art. 48 al. 4

Cette disposition prévoit en particulier que lorsqu'une indication de provenance correspond à la compréhension des « milieux intéressés », celle-ci est correcte, les milieux intéressés comprenant les « consommateurs » et les « branches économiques » (selon ce qu'indique le rapport, p. 48). Il paraît relativement hasardeux de se fier à la perception des consommateurs, sachant que cette perception a pu être faussée compte tenu des pratiques abusives qui sont restées largement impunies jusqu'à présent (particulièrement pour le « Swiss made ») et que les consommateurs ne sont pas nécessairement les meilleurs juges des critères devant être remplis pour respecter une indication géographique. Dans ces circonstances, il semble important que l'Etat garde un contrôle sur le respect des conditions des indications de provenance et ne délègue pas entièrement cette question aux « milieux intéressés »,



ce qui résulte de la formulation de l'art. 48 al. 4 qui prévoit que l'indication est exacte si les « milieux intéressés » la considère comme telle.

Ad art. 49 al. 1

Cette disposition prévoit que l'indication de provenance d'un service est exacte si elle correspond (notamment) au « domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction » (qui correspond à l'actuel art. 49 al. 1 let. c LPM). Bien que cette disposition soit reprise du droit actuel, force est de constater que le critère du domicile des organes sociaux pour déterminer l'exactitude d'une indication de provenance d'un service ne paraît pas suffisamment adéquat pour mériter d'être maintenu. Quid en effet en cas de déménagement de la Suisse vers la France ou vers l'Allemagne du directeur et actionnaire unique d'une société de services située à Bâle (le simple changement de domicile de son directeur et actionnaire affecte-t-il véritablement l'exactitude des services offerts par la société concernée) ? Quid de l'application de la règle en cas de domiciles situés dans différents pays des organes dirigeants (ce qui peut aisément se produire dans les sociétés commerciales, ce d'autant plus que la condition de domicile en Suisse de la majorité des administrateurs de sociétés anonymes a désormais été abandonnée, cf. radiation de l'art. 708 CO et nouvel art. 718 al. 4 CO entré en vigueur le premier janvier 2008). Pour ces raisons, ce critère du domicile des organes sociaux paraît inapproprié et devrait dès lors être supprimé.

Ad art. 50 al. 8

Cette disposition prévoit qu'« une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable qu'à la condition que sa provenance soit limitée à l'indication géographique telle que définie dans le cahier des charges ». La formulation de cette disposition n'étant pas très heureuse, celle-ci pourrait être reformulée comme suit :

« une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable qu'à la condition que la provenance des produits en lien avec lesquels la marque est utilisée soit conforme au cahier des charges relatif à l'indication géographique concernée ».

Ad art. 64 al. 3

Dans la mesure où la mise en œuvre effective de la protection est un élément critique de l'efficacité des mesures envisagées par le projet législatif « Swissness », il paraît important que la Confédération, soit pour elle l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, ait le pouvoir d'agir également sur le plan civil et pas seulement sur le plan pénal comme prévu dans cette disposition. Ainsi, une disposition comparable à l'art. 10 al. 3 LCD devrait être introduite dans la loi, qui pourrait être formulée comme suit :



« Les actions prévues aux art. [...] peuvent en outre être intentées par l'institut pour le compte de la Confédération lorsqu'il le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse et des produits ou services d'origine suisse ».

II. Avant-projet de loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (AP-LPASP)

Ad art. 7

La notion de « signes nationaux figuratifs ou verbaux » (qui certes a été reprise de l'art. 7 de la loi actuelle) n'est pas limpide. Comprend-elle en particulier la représentations de monuments naturels tel que le Cervin ou des sites suisses classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ceci pourrait mériter d'être clarifié (même si la portée pratique de cette disposition reste réduite).

Ad art. 13

Cette disposition prévoit en son premier alinéa une interdiction générale d'enregistrement de marques pour les signes dont l'emploi (ce terme d'emploi – même s'il est repris de la loi actuelle - n'est au demeurant pas très heureux et devrait probablement être remplacé par celui d'usage) est interdit aux termes des art. 8 à 11. Elle fait ainsi coïncider la licéité de l'usage avec celle de l'enregistrement, ce qui paraît judicieux.

Elle prévoit toutefois une exception (dont on peut mettre en doute l'utilité vu le caractère extrêmement spécifique des cas visés par l'art. 8 al. 4 AP-LPASP) en disposant que l'interdiction d'enregistrement « s'applique également aux exceptions visées à l'art. 8 al. 4 ». Si elle devait être maintenue, cette disposition qui n'est pas claire pourrait être reformulée comme suit : « L'interdiction d'enregistrement s'applique même dans le cas où l'emploi [l'usage] du signe serait licite en vertu de l'art. 8 al. 4 ».

Ad art. 30 et 31

L'art. 30 prévoit un droit d'usage des armoiries pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, alors que l'art. 31 al. 2 prévoit que l'enregistrement de marques contenant des armoiries « ne peut être prolongé après l'échéance de la durée ordinaire de validité » (cette formulation n'est pas appropriée et devrait être remplacée par celle de « durée initiale de protection de la marque (avant prolongation de l'enregistrement) » pour autant que cette disposition soit maintenue).

Il pourrait paraître opportun de faire coïncider la durée de l'usage des armoiries avec celle de l'enregistrement des marques comportant des armoiries (cf. commentaire ad art. 13 ci-dessus) en prévoyant par exemple une période uniforme de 10 ans à compter



de l'entrée en vigueur de la loi (à quoi sert-il d'avoir une marque enregistrée s'il n'est plus possible d'en faire usage ?).

Enfin, l'art. 31 ne devrait pas se limiter aux marques, mais devrait également couvrir les designs qui comporteraient une reproduction des armoiries.

* * *

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire au sujet de ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur suppléant, l'expression de mes sentiments distingués.

Jacques de Werra