

00.018

Message

**relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et
à la loi fédérale sur la protection des designs**

du 16 février 2000

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de les adopter, l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ainsi que la loi fédérale sur la protection des designs.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 février 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

L'actuelle loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (LDMI; RS 232.12), qui date du 30 mars 1900, n'a subi que des modifications de moindre importance au cours de ses bientôt 100 ans d'existence. La Suisse a adhéré à plusieurs accords internationaux dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle en général, et du droit des dessins et modèles industriels en particulier. La révision de ces accords a entraîné plusieurs adaptations du droit suisse des dessins et modèles. En dépit de ces adaptations, la législation actuelle ne répond plus entièrement aux exigences d'une économie moderne. Depuis l'entrée en vigueur de la LDMI, les conditions-cadre de l'économie ont fondamentalement changé. Alors qu'au tournant du siècle, les intérêts prédominants étaient ceux de l'industrie de la broderie, du tissage et de l'industrie horlogère, le développement de la conception industrielle de produits a, depuis, généré une palette de produits de consommation aussi large que diversifiée. Et ce développement se poursuit. La présentation des produits a gagné une importance sans précédent. Avec le choix grandissant de produits qualitativement comparables, l'aspect fonctionnel est passé au second plan; la décision de l'acheteur dépend toujours plus du design. Il est devenu de nos jours un instrument de marketing primordial, au moyen duquel les entreprises tentent de se profiler.

Le but de la présente révision totale est d'assurer une protection des designs qui corresponde aux réalités actuelles, qui tienne compte de l'évolution des conditions économiques et qui ancre dans la loi les principes développés au fil des ans par la doctrine et la jurisprudence. Parallèlement, cette révision entend conserver les avantages incontestés de la législation en vigueur, tels que la procédure d'enregistrement simple et rapide. Le présent projet de loi (P/LDes) répond en outre à une série de vœux exprimés par les milieux intéressés. En vue d'assurer une unité au sein de la législation suisse en matière de propriété intellectuelle, le projet tient compte de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (LBI; RS 232.14), de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) et de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). Comme la protection des designs ne peut plus être considérée désormais uniquement sous l'angle national, il a également été tenu compte des développements internationaux les plus importants du droit du design (cf. la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, la proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires, présentée par la Commission le 3 décembre 1993, COM (93) final, ainsi que l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels; Arrangement de La Haye, ALH; RS 0.232.121.1).

Par rapport à la loi actuelle, le projet de loi sur la protection des designs a été complètement restructuré. Les termes «dessin» et «modèle» ont été remplacés par le terme plus moderne de «design». En outre et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à côté de la nouveauté, condition déjà requise pour obtenir la protection, la loi exige désormais que le design soit, en plus, original. Le P/LDes règle maintenant expressément l'étendue de la protection du droit sur un design; celle-ci ne s'étendra plus uniquement aux copies serviles, comme c'était le

cas jusqu'à présent. La durée de protection maximale d'un design est portée de 15 à 25 ans. Par analogie à la réglementation correspondante du droit des brevets d'invention et de la protection des marques, le projet introduit un droit de poursuivre l'utilisation et un droit d'utilisation parallèle. La taxe pour la première période de protection devra être acquittée dans le délai imparti par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut). Autre nouveauté encore: sous réserve de l'ajournement de la publication, tous les designs déposés seront publiés sous forme graphique. En lieu et place du dépôt sous pli cacheté, le projet prévoit la possibilité de demander l'ajournement de la publication jusqu'à 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Le rétablissement est remplacé par le moyen de droit qu'est la poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai. La réglementation relative à la qualité pour agir du preneur de licence constitue un autre point marquant de cette révision.

Les dispositions sur la protection juridique du droit sur le design ont été divisées en une partie concernant les moyens de droit civil et une partie concernant ceux de droit pénal. Les dispositions sur l'intervention de l'Administration des douanes correspondent pour l'essentiel au droit actuel. Une révision fondamentale de ces dispositions est superflue dès lors qu'elles ont été introduites par le chiffre IV de la modification du 16 décembre 1994 (RO 1995 1787; FF 1994 IV 995) suite à l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC; RS 0.632.20) et qu'elles correspondent aux développements les plus récents du droit international en la matière.

Le Conseil fédéral soumet également à l'approbation du Parlement l'Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (Arrangement de La Haye), signé par la Suisse le 6 juillet 1999, et lui demande de l'autoriser à ratifier cet Arrangement. Cet arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

Message

1 **Partie générale**

1.1 **Historique**

La première loi suisse sur les dessins et modèles industriels date du 21 décembre 1888 (RS 11 71). Cette loi ainsi que l'ordonnance d'exécution du 24 mai 1889 (RS 11 114) sont entrées en vigueur le 1^{er} juin 1889. En 1895 déjà, une motion fut déposée, demandant la révision de la loi sur les dessins et modèles industriels. La loi fédérale révisée sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900 (LDMI) entra en vigueur le 1^{er} août 1900 (RO 18 124 et RO 18 135).

Les principales modifications effectuées depuis lors découlaient de la révision des conventions internationales auxquelles la Suisse avait adhéré. Ainsi, suite à la révision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.04), la loi fédérale du 3 avril 1914 concernant les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins et modèles industriels fut adoptée (RS 232.13). Une révision ultérieure de la CUP conduisit à une modification de la loi en date du 21 décembre 1928. Le 24 novembre 1939, l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Arrangement de La Haye, ALH; RS 0.232.121.1) entra en vigueur pour la Suisse. Dès lors, la protection en Suisse s'étendait non seulement aux dépôts de dessins et modèles en Suisse, mais aussi aux dépôts internationaux effectués auprès du Bureau international, à Genève. L'Arrangement de La Haye a depuis été révisé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 2 juillet 1999 à Genève (Acte de Genève). Ces dernières modifications de l'Arrangement ont été prises en compte dans le présent projet de loi sur les designs. La dernière révision de la LDMI fait suite à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC; RS 0.632.20), lequel fut élaboré au cours du dernier cycle de négociations sur le commerce mondial et conduisit, entre autres, à une amélioration notable de la protection internationale du droit des dessins et modèles industriels. La révision de la législation relative à la protection des droits immatériels dictée par l'Accord sur les ADPIC entra en vigueur le 1^{er} juillet 1995. Simultanément, la loi fédérale sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins et modèles industriels, qui avait été abrogée le 1^{er} janvier 1978 pour les brevets d'invention, le fut également pour les dessins et modèles industriels. Le présent projet tient bien sûr également compte des développements pertinents du droit européen (cf. ch. 5.2).

Cela dit, toutes ces nouveautés n'eurent pour répercussion que des révisions partielles de la législation sur les dessins et modèles industriels. Des voix s'élevèrent, toujours plus nombreuses, pour réclamer la modernisation de cette loi presque centenaire. Finalement, les milieux intéressés de l'économie privée prirent l'initiative d'élaborer un projet de révision de la LDMI. Le 13 décembre 1993, l'Association INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz) organisa un colloque sur des questions d'actualité en rapport avec la protection des dessins et modèles industriels. Les participants à ce congrès furent unanimes: la LDMI devait faire l'objet d'une révision totale. Une enquête menée le 23 décembre 1993 par l'Union suisse du commerce et de l'industrie (VORORT) auprès des chambres de commerce et des organisations professionnelles intéressées confirma cette conclusion. Suite à cela, en juin 1994, la Commission pour la propriété intellectuelle du VORORT institua un

groupe de travail, lequel fut chargé d'élaborer les modifications du droit des dessins et modèles industriels que les milieux intéressés estimaient fondamentales. Par lettre du 1^{er} décembre 1995, le VORORT remit le rapport final du groupe de travail au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), assorti de la demande d'engager une révision complète de la LDMI. La demande fut acceptée et l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut) chargé de préparer un projet de révision. Le conseiller national Berberat déposa, en juin 1996, une initiative parlementaire¹, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux. Il demandait notamment que le Conseil fédéral prolonge à 25 ans la durée de protection des designs. L'initiative fut retirée en avril 1997, après que le chef du DFJP eut confirmé qu'une révision totale de la loi sur les designs serait bientôt présentée au Parlement. L'institut élaborera un premier projet avec le soutien des associations et des organisations intéressées. Le conseiller national Borel déposa, le 18 juin 1999, une interpellation² pour demander notamment des informations sur l'avancement des travaux de révision et pour savoir dans quelle mesure les derniers développements du droit européen seraient pris en compte.

1.2 Consultation

Les consultations informelles susmentionnées ayant permis de faire converger les points de vue des intéressés sur les nouveaux éléments, et la révision de la LDMI constituant un impératif politique et juridique incontesté, il a été renoncé à une procédure de consultation officielle en application de l'art. 1 de l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation (RS 172.062).

1.3 Les principaux éléments de la révision

Le présent projet tient compte, dans une large mesure, des vœux et propositions des milieux concernés. La participation des milieux intéressés a permis de prendre équitablement en considération les problèmes actuels et d'aménager la protection du design de façon aussi praticable que possible. Les avantages incontestés de la législation en vigueur sont autant que possible conservés. Il en est ainsi de la procédure de dépôt simple, rapide et avantageuse, laquelle continue à être assurée. En revanche, par rapport à la loi actuelle, le projet a été complètement restructuré. L'emploi du terme «design» en lieu et place des termes actuels de «dessin» et «modèle» constitue un autre point essentiel de la révision. L'adoption de ce terme a suscité de vives discussions. Comparé au terme allemand «Gestaltung» également proposé, le terme «design» présentait des avantages indéniables: il s'agit d'un terme actuel qui est entré dans le langage courant; il n'est encore utilisé dans aucun texte de loi et ne présente en outre pas de problème de traduction. Pour pouvoir être protégé, il ne suffira désormais plus que le design soit nouveau, il faudra encore, en sus, qu'il soit original. Le projet tient ainsi compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le critère de l'originalité n'est toutefois pas soumis à des exigences très poussées. Un design ne doit pas présenter d'individualité au sens du droit d'auteur, mais un mini-

¹ 96.418 – Initiative parlementaire. Durée de protection des dessins et modèles industriels, prolongation.

² 99.3320 – Interpellation. Renforcer la lutte contre les contrefaçons.

mum d'esprit inventif; il ne devra toutefois pas se limiter à des modifications purement artisanales. Le fait que le P/LDes définisse expressément l'étendue de la protection du droit sur un design est également nouveau. Dans la pratique, cette protection s'étendait jusqu'ici presque uniquement aux copies serviles. Selon l'art. 8 P/LDes, la protection s'étend désormais aux designs qui présentent les mêmes traits caractéristiques ou essentiels et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale auprès des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse qu'un design déjà enregistré. Conformément au développement du droit international et plus particulièrement du droit européen, la durée de protection maximale est portée de 15 à 25 ans. Afin d'améliorer la position de tiers qui auraient utilisé un design de bonne foi avant la date de dépôt ou de priorité ou pendant la durée d'un ajournement, ou qui utilisent un design de bonne foi en se basant sur la radiation d'un enregistrement, la révision introduit, en conformité avec le droit des brevets d'invention et des marques, un droit de poursuivre l'utilisation et un droit d'utilisation parallèle. La taxe pour la première période de protection ne doit plus être acquittée au moment de la demande d'enregistrement (dans la LDMI: du dépôt), mais dans le délai imparti par l'institut. Cette règle représente une facilité pour le déposant, qui a ainsi plus de temps pour effectuer le versement de la taxe. Sous réserve de l'ajournement de la publication, tous les nouveaux designs enregistrés feront l'objet d'une publication graphique. Cette disposition correspond aux réglementations internationales et européennes et permet de prendre connaissance des designs détruisant la nouveauté. Le dépôt sous pli cacheté est supprimé. Il est remplacé par l'ajournement de la publication pour 30 mois au plus, comme cela est prévu dans la proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires, présentée par la Commission le 3 décembre 1993 (règlement CE sur les dessins ou modèles communautaires; COM (93) final, JO n° C 29 du 31.1.1994, p. 20, ainsi que la proposition modifiée, COM (1999) 310 final), dans la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles (directive CE, JO n° L 289 du 28.10.1998, p. 28) ainsi que dans l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. L'ajournement de la publication produit les mêmes effets que le dépôt sous pli cacheté. Le rétablissement dans le droit en vigueur est remplacé par le moyen de droit plus étendu qu'est la requête en poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai, comme c'est le cas dans la législation sur les brevets d'invention et sur les marques. L'introduction de la qualité pour agir du preneur de licence constitue un autre point essentiel de la révision. Celui-ci pourra à l'avenir intenter action à moins que le contrat de licence ne l'exclue explicitement.

Le P/LDes règle la protection juridique de façon complète et en concordance avec les autres textes légaux de propriété intellectuelle. Les dispositions sur la protection juridique ont été divisées en une partie concernant les moyens de droit civil et une partie concernant ceux de droit pénal. Le P/LDes énumère expressément les voies de droit civil. La LDMI, quant à elle, ne mentionne expressément que la possibilité de prétendre à des dommages-intérêts et le droit d'obtenir des informations sur la provenance des objets fabriqués illicitement (au sens de l'art. 8 P/LDes). Dans le P/LDes, ce dernier droit est élargi aux informations concernant aussi bien la provenance que le volume des objets munis d'une mention fallacieuse en possession du défendeur ainsi que des informations sur le destinataire et le volume des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels. Le montant maximal de l'amende, soit 100 000 francs, est maintenu. Les dispositions relatives à l'intervention de l'Administration des douanes correspondent pour l'essentiel au droit en vigueur.

Elles ont été introduites avec le ch. IV de la modification du 16 décembre 1994 (RO 1995 1787; FF 1994 IV 995) suite à l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC. Par conséquent, une révision du contenu de ces dispositions ne s'avère pas nécessaire. Le P/LDes prévoit, avec plus de clarté que la LDMI, que l'Administration des douanes pourra retenir les envois suspects même sans la demande préalable du titulaire du droit. Cette disposition n'oblige cependant pas l'Administration des douanes à rechercher les objets fabriqués illicitement.

1.4 L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Arrangement de La Haye, ALH; RS 0.232.121.1) est un accord particulier au sein du système de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP; RS 0.232.04). Il a pour objet de permettre qu'un dessin ou un modèle industriel puisse être déposé non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international grâce à un système centralisé. Le dépôt de la demande internationale auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) permet de revendiquer une protection dans un ou plusieurs Etats parties à l'ALH. La protection accordée a un caractère purement national; elle est soumise aux conditions légales de chaque Partie contractante désignée dans la demande. La demande internationale produit ainsi uniquement – mais en tout cas – les mêmes effets qu'un dépôt direct (national) effectué auprès de l'office de la Partie contractante désignée. Si une demande ne remplit pas les conditions de protection prévues par sa législation nationale, le pays désigné peut refuser la protection. Le 13 septembre 1999, les 29 Etats suivants étaient parties à l'ALH: Allemagne, Belgique, Bénin, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Maroc, Moldova, Monaco, Mongolie, Pays-Bas, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Saint-Siège, Sénégal, Slovaquie, Suisse, Suriname, Tunisie et Yougoslavie.

L'ALH d'origine, datant de 1925, a été complété maintes fois et totalement révisé à deux reprises: une première fois à Londres, le 2 juin 1934, et la seconde à La Haye, le 28 novembre 1960 (RS 0.232.121.2). La Suisse a ratifié la version la plus récente de l'ALH; elle est en vigueur en Suisse depuis le 1^{er} août 1984.

Sous l'égide de l'OMPI, un comité d'experts a entrepris, en 1991, de préparer une révision totale de l'ALH. Faisant suite à sept réunions internationales d'experts, une Conférence diplomatique pour la révision de l'Arrangement de La Haye s'est tenue à Genève du 16 juin au 6 juillet 1999. L'objectif principal de cette conférence était d'harmoniser le système de protection des Etats qui effectuent un examen de la nouveauté avec celui des Etats qui n'effectuent pas cet examen, et d'étendre ainsi significativement l'étendue géographique de l'union des Etats membres de l'ALH (Union de La Haye). Cet objectif a pu être atteint grâce notamment au fait que la possibilité de demander un ajournement de la publication jusqu'à 30 mois au plus a été nouvellement admise, ce qui permet aussi aux offices qui pratiquent un examen, exclus jusqu'ici de l'ALH, d'accepter les dépôts «secrets». En outre, il est garanti que la primauté de l'Accord sur les ADPIC est assurée, que les effets de la demande internationale ainsi que la durée de sa validité sont maintenus, comme c'est le cas

avec l'Arrangement de La Haye actuellement en vigueur, et que l'ajournement de la publication est possible. Bien que l'ALH concerne principalement l'enregistrement, il contient quelques rares dispositions de droit matériel, en particulier sur la durée minimale de protection (art. 17 de l'Acte de Genève). Est enfin également nouvelle la possibilité, pour les organisations inter-étatiques, de devenir parties à l'Arrangement. Cela est particulièrement important pour l'UE, qui prévoit d'instaurer un dessin et modèle communautaire avec un office de dépôt centralisé (en Allemagne, on distingue entre les dessins et modèles, qui correspondent à notre design, et les modèles d'utilité, que nous ne connaissons pas et qui correspondent à un «petit» brevet). Du fait que la version originale française de l'Arrangement utilise les termes «dessin» et «modèle», la traduction allemande de l'Acte de Genève utilise également les expressions «Muster» et «Modell». Le mot «design» sera également utilisé dans le commentaire des articles, car ces différents termes correspondent tout à fait du point de vue de leur contenu.

L'Acte de Genève remplace en principe les Actes de 1934 et 1960 pour toutes les parties contractantes qui adhéreront à ce nouvel Acte (cf. commentaire relatif à l'art. 31, al. 1, de l'Acte de Genève). Les actes antérieurs resteront en vigueur pour les Etats qui en sont parties et qui ne veulent pas ratifier l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. L'Acte de Genève peut être signé par les Etats membres de l'OMPI jusqu'à une année après son adoption. La Suisse l'a signé avec 23 autres délégations (notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Etats scandinaves - comme du reste la plupart des Etats européens -, la Commission européenne, le Canada, la Russie et la Chine) le 6 juillet 1999 déjà. L'Arrangement n'est toutefois pas encore en vigueur. Il entrera en vigueur trois mois après que six Etats l'aient ratifié, à condition que, dans trois de ces Etats, au moins 3000 demandes soient déposées annuellement dans ou pour cet Etat, ou 1000 demandes par des non-résidents dans ou pour cet Etat. L'Acte de Genève a été pris en compte de façon extensive dans l'élaboration du présent projet de loi. En cas d'adoption de la loi sur les designs par le Parlement, l'Acte pourra en conséquence être ratifié par la Suisse. Cette ratification conduira à un nouveau renforcement du droit du design. Le Conseil fédéral demande donc au Parlement d'approuver l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et de l'autoriser à ratifier cet accord.

1.5 Issue des interventions parlementaires

Au cours des travaux préparatoires, deux interventions parlementaires furent déposées.

L'initiative parlementaire Berberat du 5 juin 1996 (96.418) demandait des éclaircissements au Conseil fédéral afin de savoir si la durée de protection des designs serait prolongée à 25 ans comme c'est le cas en Europe, et demandait que le Conseil fédéral soit chargé d'obtenir, au niveau international également, une prolongation de la durée de protection. L'initiative fut retirée le 11 avril 1997 après que le chef du DFJP eut confirmé qu'une loi sur les designs totalement révisée serait bientôt présentée au Parlement.

L'interpellation Borel du 18 juin 1999 (99.3320) visait notamment à obtenir des informations sur l'avancement des travaux de révision, la durée maximale de pro-

tection prévue, la saisie d'objets utilisés à des fins privées et la prise en compte des derniers développements du droit européen dans le projet de révision. Le projet tient compte, tant que faire se peut, de ces préoccupations (cf. en particulier ch. 5.2).

2 Partie spéciale

2.1 Remarques préliminaires relative à la loi sur les designs

2.1.1 Titre

Le titre de la loi tient compte du fait que les termes traditionnels de «dessin» et «modèle» ont été remplacés dans le P/LDes par le terme de «design». Il faut y voir, d'une part, une adaptation aux nouvelles réalités du langage, d'autre part, le fait que les termes de «dessin» et «modèle» sont inexacts dans la mesure où ils ne désignent que la présentation concrète du bien immatériel qu'ils incarnent, mais pas le bien immatériel lui-même. Le groupe de travail préparatoire était bien conscient du fait que, vu la tradition juridique et linguistique suisse, l'utilisation d'un terme anglais dans la législation ne manquerait pas de susciter des réticences. Or même les personnes critiques étaient d'avis qu'il fallait remplacer les termes «dessin» et «modèle» par un autre terme. Une alternative possible au mot «design» aurait pu être le terme «Gestaltung»; mais ce dernier s'est heurté à des réserves, parce qu'entre autres, sa traduction française aurait pu être confondue avec celle de la notion de création utilisée en droit d'auteur. En outre, on argua que le mot «design» était, dans l'intervalle, entré dans le langage courant et que, dans les dictionnaires pertinents (également ceux de langue française), il était utilisé en tant que tel. L'emploi de ce terme se justifie d'autant plus que l'un des objectifs essentiels de la révision vise la modernisation de la loi et par conséquent également de sa formulation. Par souci de clarté, il sied de souligner que la distinction faite entre objets à deux dimensions (dessin) et objets tridimensionnels (modèle) a été maintenue.

2.1.2 Systématique

La nouvelle loi sur les designs est divisée en chapitres et en sections. Le P/LDes comprend quatre chapitres. Le chapitre 1 est consacré aux dispositions générales. La section 1 concerne l'objet de la protection et les conditions de protection. La section 2 règle l'existence du droit sur un design. La section 3 concerne l'étendue de la protection et les effets du droit sur un design; enfin, la section 4 contient les dispositions sur la représentation. Le chapitre 2 concerne avant tout les règles de forme et de procédure; le dépôt, la priorité, l'enregistrement et la prolongation de la protection ainsi que les taxes font chacun l'objet d'une section. Le chapitre 3 concerne les voies de droit. Il est divisé en cinq sections: poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai, recours, droit civil, droit pénal et intervention de l'Administration des douanes. A la différence de la LDMI actuelle, le P/LDes fait une distinction claire entre la protection découlant du droit civil et celle découlant du droit pénal. Le chapitre 4, quant à lui, contient les dispositions finales.

**2.2 Commentaire article par article des dispositions du
projet de loi sur les designs**

2.2.1 Chapitre 1 Dispositions générales

**2.2.1.1 Section 1 Objet de la protection et
conditions de protection**

Art. 1 Objet de la protection

La protection des designs porte sur la création d'objets utilitaires qui détermine l'apparence extérieure de ceux-ci. Ni l'art. 1, al. 2, de la Convention d'Union de Paris, ni l'art. 1 de l'Arrangement de La Haye ne donnent à proprement parler une définition des dessins et modèles industriels. Les parties contractantes sont donc libres d'élaborer leur propre définition. L'art. 1 du présent projet de loi contient une définition légale du terme «design»: 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, peuvent faire l'objet d'une protection. L'énumération n'est pas exhaustive. Cette définition correspond, dans une large mesure, à celle figurant dans la proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Elle est à dessein assez large et tend à expliquer qu'en principe toutes les caractéristiques extérieures perceptibles de l'apparence peuvent être des signes distinctifs d'un design. Cependant, une couleur particulière ne peut pas être protégée; elle doit rester à la libre disposition du public (ATF 95 II 474). Une couleur ne pourra ainsi être protégée, également à l'avenir, qu'en combinaison avec au moins un autre élément. Contrairement à la loi actuelle, selon laquelle la protection est accordée uniquement aux dessins et modèles servant de type pour la production industrielle (art. 2 LDMI), le P/LDes renonce, dans le cadre de la définition, à se référer à l'objet de l'utilisation industrielle. La protection s'applique ainsi également au design qui n'est pas conçu à des fins de production industrielle.

Pour l'explication du terme «design», cf. ch. 2.1.1.

Art. 2 Conditions de protection

L'al. 1 pose les deux conditions cumulatives donnant droit à la protection: un design doit être nouveau et original. La loi actuelle (LDMI) ne mentionne que la condition de la nouveauté (art. 12, ch. 1, LDMI). L'introduction formelle, dans le projet de loi, de la condition d'originalité a suscité des débats animés. On argua que l'introduction de ce critère additionnel risquait d'entraver l'accès à la protection; qu'il existait le danger que, dans le cadre de l'application pratique de ce terme, suivant la pratique du droit d'auteur, des exigences plus élevées soient posées à l'avenir pour les designs à protéger. Un tribunal pourrait se sentir appelé, une fois examinée la nouveauté du design, à procéder à l'examen abstrait de son originalité. Pour éviter toute ambiguïté, relevons d'emblée qu'un tel examen abstrait n'est pas prévu. L'examen de l'originalité ne s'effectue pas sur la base de considérations et de constructions théoriques et esthétiques, mais se fait toujours en rapport avec des designs existants; il y a ainsi lieu de voir par exemple si *«[das Design als] Ergebnis einer eigenpersönlichen form- oder farbenschöpferischen Tätigkeit erscheint, die über das Durchschnittskönnen eines mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebietes*

ausgerüsteten Designers hinausgeht», (cf. GRUR 1999, p. 876). L'examen de l'originalité peut donc matériellement relever de l'examen de la nouveauté.

Il convient de relever que le Tribunal fédéral exige aujourd'hui déjà, dans une jurisprudence constante, que le design déposé présente une «certaine originalité» ou «un minimum d'esprit inventif» (ATF 104 II 329, 113 II 80). L'introduction dans la loi de l'exigence de l'originalité ne vise donc aucun changement matériel. L'interprétation de cette exigence doit continuer à se faire à l'avenir dans le cadre des principes mentionnés et mettre fin à la tendance qui vise à opérer un rapprochement avec le critère du caractère individuel du droit d'auteur (pour la définition de l'originalité, voir les commentaires relatifs à l'al. 3). Il convient, en outre, de mentionner que la grande majorité des autres Etats européens, ainsi que la CE dans sa directive et dans sa proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires, exigent cumulativement la nouveauté et l'originalité. L'introduction de cette exigence dans le P/LDes se justifie donc également sous l'angle de l'euro-compatibilité.

L'al. 2 donne une définition de la nouveauté. Par nouveauté, on entend la nouveauté formelle conformément à la doctrine et à la pratique suisses. Il s'agit d'un critère objectif, à mesurer à l'aune mondiale. Si le design est enregistré n'importe où dans le monde, ou s'il est rendu accessible, de quelque autre façon que ce soit, il n'est pas nouveau. Ne sont toutefois considérés comme détruisant la nouveauté que les designs antérieurs identiques; une impression générale de ressemblance ne suffit pas (cf. également plus loin les considérations relatives à l'originalité). La date déterminante pour établir la nouveauté est la date de dépôt ou la date de priorité si tant est qu'une priorité puisse être valablement revendiquée. Un design identique est considéré comme détruisant la nouveauté uniquement si les milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ont pu en avoir connaissance avant la date de dépôt ou de priorité. Le critère est objectif: ce qui est déterminant, c'est le fait de savoir si le design le plus ancien est connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse. On comprend par là aussi bien les producteurs et les commerçants que les consommateurs qui, lors d'une acquisition par exemple, effectuent des comparaisons avec les designs existant sur le marché. Cette réglementation correspond du reste à la directive CE. Ainsi, les titulaires de droits devraient être protégés contre l'action en nullité portant sur la validité du design sous prétexte que tel design aurait été exposé lors d'une exposition quelconque dans un lieu reculé à l'étranger – design dont les milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ne pouvaient avoir connaissance. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rendre public un design à l'étranger ne détruit pas d'office la nouveauté, contrairement au droit des brevets (ATF 54 II 59).

Outre le fait qu'il doit être nouveau, le design doit être original selon l'al. 3. Tel est le cas si, par l'impression générale qu'il dégage, le design se distingue d'un design déjà connu par des éléments essentiels. Il s'agit en l'occurrence de la nouveauté matérielle d'un design. Cette définition correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui stipule qu'un design est original s'il suscite une impression de non-similitude par rapport à un design existant (ATF 84 II 661). Il importe peu qu'il y ait un nombre significatif de détails différents par rapport au design antérieur si une impression générale de similitude se dégage.

A ce stade, il convient de s'arrêter sur la relation qui existe entre les conditions de protection et l'étendue de la protection prévues à l'art. 8 P/LDes. Cet article corrige une déficience essentielle de la loi actuelle, selon laquelle la protection est accordée

en pratique presque uniquement à l'encontre des copies serviles. La protection sera étendue à l'avenir à des designs qui présentent les mêmes traits caractéristiques ou essentiels, et qui éveillent par conséquent la même impression générale que le design enregistré (voir en détail les commentaires relatifs à l'art. 8 P/LDes).

Les critères d'appréciation pour juger de l'originalité doivent correspondre à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Les designs ne doivent pas correspondre à la première chose qui vient à l'esprit, mais ils doivent faire preuve d'un minimum d'esprit inventif ou d'activité créatrice autonome. Il ne faut par contre pas exiger qu'un design présente une originalité au sens du droit d'auteur, au point que seul son créateur - et nul autre - aurait été capable de le créer. Avec cette conception de l'originalité, la conformité avec l'Accord sur les ADPIC est garantie (et en particulier avec l'art. 25, al. 1. L'art. 25, al. 1, de l'Accord sur les ADPIC exige que les dessins et modèles industriels soient nouveaux ou originaux. Cette définition ne sert que de ligne directrice et n'exclut pas le cumul des deux exigences. L'Accord sur les ADPIC ne garantit qu'un standard minimum; il permet aux parties contractantes de prévoir des prescriptions plus sévères et n'exige pas que les parties contractantes baissent leur niveau de protection (cf. A. Kur, TRIPS und der Designschutz, GRUR Int. 1995, p. 185 ss).

Pour juger si un design se distingue suffisamment d'un design déjà connu, il n'est pas déterminant, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de s'attacher à la manière de voir d'un spécialiste; bien au contraire, sont déterminantes les facultés d'appréciation des personnes intéressées par une acquisition, qui examinent attentivement le produit en question. Il convient de souligner que toutes les personnes concernées par le commerce (en Suisse), c'est-à-dire les commerçants et les producteurs, mais aussi les consommateurs, peuvent être déterminantes pour juger de l'originalité. Cela est particulièrement important parce qu'il faut s'attacher à l'impression générale de la similitude ou de la non-similitude et non à quelques petites différences. Il s'agit de prendre en compte les designs existant déjà dans le secteur concerné et la marge qui existe pour de nouveaux designs.

Dans le cadre de la procédure d'enregistrement, comme c'est le cas avec la loi actuelle, les conditions de protection ne sont pas examinées (art. 23, al. 3, P/LDes). Il est de la sorte garanti que cette procédure demeure à l'avenir rapide et avantageuse.

Art. 3 Divulgations non dommageables

L'art. 3 détermine quels sont les types de divulgations qui ne détruisent pas la nouveauté et l'originalité d'un design. Si un design est divulgué dans les douze mois qui précèdent la date de dépôt ou de priorité, cela ne détruit pas la nouveauté ou l'originalité à condition que la divulgation résulte de l'acte abusif d'un tiers commis au détriment de l'ayant droit, ou qu'elle soit le fait du titulaire lui-même ou de son ayant cause. Cette disposition offre donc la possibilité de mettre un design sur le marché et de le tester pour une période limitée. La mention explicite de l'immunité dérivée d'une exposition figurant dans le droit actuel est supprimée dans le P/LDes. La description figurant à l'art. 3 couvre toutes les formes possibles de divulgation; il s'agira généralement d'expositions, mais il sera tenu compte également des nouvelles formes et méthodes d'introduction de produits nouveaux sur le marché. La durée de l'immunité passe de six à douze mois, conformément au projet de règlement CE sur les dessins ou modèles communautaires et à l'art. 6 de la directive CE.

Il faut relever que celui qui invoque l'art. 3 court le risque de voir un tiers, qui a utilisé un design de bonne foi avant la date de dépôt ou de priorité, se prévaloir du droit de poursuivre l'utilisation selon l'art. 11. Il n'y a ainsi pas de danger que l'art. 3 P/LDes prolonge en pratique la durée de protection des designs.

Art. 4 Motifs d'exclusion

Le P/LDes énumère de façon exhaustive les motifs d'exclusion (art. 4). Un design ne peut pas être protégé, de même qu'un dépôt ou un enregistrement est nul, si la création n'est pas susceptible de protection selon l'art. 1 (*let. a*), si, au moment du dépôt, les conditions énumérées à l'art. 2 ne sont pas remplies (*let. b*), si le design découle obligatoirement de la réalisation d'une fonction technique (*let. c*), ou encore si le design viole le droit fédéral ou des traités internationaux (*let. d*) ou s'il est contraire à l'ordre public ou porte atteinte aux bonnes mœurs (*let. e*). Ces différents motifs figurent déjà dans la loi actuelle, mais sont formulés différemment (art. 3 et 12, ch. 1, 4 et 5, LDMI). Le ch. 3 de l'actuel art. 12 LDMI (selon lequel un dépôt est nul si un dépôt sous pli cacheté comporte une déclaration volontairement inexacte du contenu) n'est pas repris dans le P/LDes vu que le dépôt secret n'est plus prévu. Par ailleurs, le P/LDes ne mentionne plus comme motif d'exclusion le dépôt par une personne non autorisée (art. 12, ch. 2, LDMI). La raison est d'ordre dogmatique. Par contre, le P/LDes prévoit explicitement la possibilité de l'action en cession (art. 33); l'ayant droit peut intenter une action en cession du droit sur le design contre la personne non autorisée à déposer (art. 33, al. 1). Au cas toutefois où le dépôt par une personne non autorisée aurait pour effet la nullité du dépôt, une cession ne serait pas possible, vu qu'il n'y pas eu naissance de droits cessibles. Si seules quelques parties d'une création découlent nécessairement d'une fonction technique (art. 4, *let. c*, P/LDes), seule une nullité partielle sera prononcée conformément à la pratique actuelle du Tribunal fédéral (ATF 113 II 77 et 80, 116 II 191 ss) pour autant que les éléments qui demeurent après la séparation de tous les signes distinctifs de la création dictés par la fonction justifient encore une protection légale.

Rien ne change quant au pouvoir de cognition matériel de l'institut. Comme c'est le cas actuellement, l'institut n'examinera que les *let. a*, *d* et *e* des motifs d'exclusion mentionnés (cf. commentaires relatifs à l'art. 23 P/LDes et en particulier ceux relatifs à l'al. 3). Celui qui s'appuie de bonne foi sur un enregistrement effectué malgré l'existence d'un motif d'exclusion, ne sera pas protégé dans sa bonne foi, faute d'effet constitutif de l'enregistrement.

2.2.1.2 Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection

L'al. 1 stipule, comme c'est le cas dans la loi actuelle, que le droit sur un design, qui est un droit exclusif, prend naissance par l'enregistrement du design dans le Registre des designs. Seul l'enregistrement du design fait naître les prétentions prévues dans la loi, en particulier les effets de la protection selon l'art. 9 P/LDes, les prétentions de droit civil selon les art. 32 ss P/LDes et la protection pénale selon les art. 39 ss P/LDes. Pour faire valoir le droit de priorité selon l'art. 21 P/LDes ainsi que pour l'évaluation de la nouveauté selon l'art. 2, al. 2, c'est par contre la date de dépôt qui est déterminante.

La durée de protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt (*al.* 2). Cette disposition correspond à l'art. 8 LDMI.

Selon l'*al.* 3, cette protection peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans. La durée maximale de protection pour les designs passe donc de 15 ans à 25 ans à compter de la date de dépôt. Dans les Etats membres de l'ALH, les durées de protection pour les designs varient entre 10 et 50 ans. Selon l'art. 26, al. 3, de l'Accord sur les ADPIC, la protection doit être au moins de 10 ans. L'Acte de Genève de l'ALH prévoit une durée de protection minimale de 15 ans; les Etats membres sont libres de fixer des périodes de protection plus longues. Le projet de règlement CE sur les dessins ou modèles communautaires et la directive CE prévoient, quant à eux, une durée maximale de 25 ans. Dans cette optique et dans le but de prévenir toute discrimination du marché suisse face au marché européen, la prolongation proposée - faire passer la durée de protection de 15 à 25 ans - se justifie (voir aussi le commentaire relatif à l'art. 27, let. c, P/LDes).

Art. 6 Priorité découlant du dépôt

Le droit sur un design appartient, comme dans la loi sur la protection des marques (art. 6 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance; loi sur la protection des marques, LPM; RS 232.11; FF 1991 I 22 [cf. ch 1.2 et ch. 1.4 du présent message]), à celui qui dépose le design en premier.

Le dépôt crée uniquement une présomption, selon laquelle le premier déposant a un droit préférable. Cette présomption peut être renversée dans une action en cession. L'art. 6 augmente la sécurité juridique, puisque la réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design doit en principe ressortir du registre. Le règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires prévoit un système analogue à son art. 18.

Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt

Selon la LDMI, les personnes qui ont droit à la protection sont les «auteurs des dessins et modèles industriels et leurs ayants cause» (art. 1 LDMI). L'emploi de ce terme s'explique par le fait que, au moment de l'élaboration de la LDMI, le droit relatif aux dessins et modèles était considéré comme un droit d'auteur industriel (un «petit droit d'auteur»). Le P/LDes tient compte du fait que le droit sur un design est un droit de protection à part entière, ce qui doit trouver son expression notamment dans la description des personnes autorisées à déposer et de leurs ayants cause. Ainsi, selon l'*al.* 1, la personne autorisée à déposer est la personne qui a créé le design ainsi que son ayant cause (voir à ce propos art. 13 P/LDes). Cette réglementation concorde avec le droit en vigueur (art. 4 LDMI). Dans la pratique, la personne autorisée à déposer sera souvent celle qui fabrique le produit incorporant le design. La personne autorisée à déposer peut bien sûr mandater un représentant pour exercer ses droits; dans ce cas, elle devra remettre une procuration à l'institut. Les détails concernant la preuve du transfert et de la représentation seront réglés dans l'ordonnance. Si la personne autorisée à déposer n'a pas de domicile en Suisse, l'art. 17 P/LDes s'applique.

Par souci d'exhaustivité, nous mentionnerons encore l'art. 332a du code des obligations (CO; RS 220), qui règle le droit sur un design créé dans le cadre de rapports de travail. Par opposition à l'art. 332 CO, en vertu duquel les inventions faites au service d'un employeur appartiennent à celui-ci, l'art. 332a CO retient le travailleur

comme ayant droit. Lorsque celui-ci crée un design dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, l'art. 332a, al. 1, CO autorise l'employeur à utiliser ce design dans la mesure où le but du contrat l'exige. Le traitement différencié que fait le législateur entre les brevets et les autres biens immatériels n'a pas de justification objective et devrait être modifié pour ce qui concerne le design (voir ci-après 2.2.4.4, ch. 2).

Si deux personnes ou plus ont créé ensemble un design, le droit sur le design leur appartient en commun selon l'al. 2, sauf convention contraire. Elles ont donc droit de le déposer en commun. Elles peuvent cependant convenir par contrat de régler le partage du droit sur le design de façon proportionnelle (cf. commentaires relatifs à l'art. 10 P/LDes).

2.2.1.3 Section 3 Etendue de la protection et effets

Art. 8 Etendue de la protection

Il est ressorti de l'enquête susmentionnée effectuée auprès des milieux intéressés que l'une des déficiences fondamentales de la LDMI consiste dans le fait qu'elle ne protège en pratique que contre les imitations absolument serviles. L'art. 8, qui décrit explicitement l'étendue de la protection du droit sur un design, est censé remédier à cet état de fait. La protection conférée par le droit sur un design est élargie et s'étend désormais aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale que des designs déjà enregistrés. S'agissant de juger si un design enregistré postérieurement porte préjudice à un design antérieur, il faut s'attacher à l'impression générale et non pas rechercher des différences sur des points de détail. Le point de départ de cet examen réside dans les ressemblances et non pas dans les différences. Même si, en pratique, la comparaison des deux designs s'effectue côte à côte, il ne faut pas s'attacher à trouver des détails semblables ou différents, mais il faut au contraire se concentrer sur les éléments caractéristiques et essentiels qui seuls permettront d'établir si l'impression générale est la même ou non. Comme point de référence, il ne faut pas s'arrêter aux facultés d'observation et d'évaluation d'un spécialiste; le Tribunal fédéral se fonde, au contraire, sur l'impression de l'acquéreur d'un produit qui investit une certaine attention à comparer les deux designs, c'est-à-dire sur l'impression de ce que l'on nomme les milieux spécialisés du secteur concerné, selon les art. 2, al. 2 et 3, P/LDes (pour l'étendue de la protection, voir les commentaires relatifs à l'art. 2, al. 2, concernant la nouveauté matérielle).

Art. 9 Effets du droit sur un design

Selon l'al. 1, le titulaire a le droit exclusif d'utiliser le design à des fins industrielles et d'en disposer. L'al. 1 réserve au titulaire du droit le droit d'utiliser le design à des fins industrielles; si en découle *a contrario* que la fabrication et l'utilisation à des fins privées sont en principe ouvertes à tous.

L'étendue de l'utilisation industrielle est décrite à l'al. 2 sous la forme d'une énumération non exhaustive des droits exclusifs du titulaire. Il peut interdire à des tiers en particulier la fabrication, l'entreposage (y compris l'entreposage en douane), l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins d'un produit incorporant le design. En comparaison avec le droit actuel, la

nouvelle formulation met plus clairement en évidence que le droit sur un design est un droit exclusif (comme c'est le cas pour tous les droits de propriété intellectuelle) duquel découle un droit exclusif d'utilisation et d'interdiction. Ce droit peut être opposé à l'égard de tout design semblable, même dans le cas où l'imitation a été faite de bonne foi. Il faut toutefois tenir compte dans ce contexte des dispositions relatives au droit de poursuivre l'utilisation et au droit d'utilisation parallèle, qui seront commentées ci-après (cf. les commentaires relatifs aux art. 11 et 12 P/LDes).

Art. 10 Pluralité d'ayants droit

Cet article dispose que les droits résultant de l'art. 9 reviennent en commun aux co-titulaires d'un design, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les dispositions relatives à la propriété commune (art. 652 ss du code civil; CC, RS 210) s'appliquent par analogie. Il peut cependant être convenu par contrat de régler le partage du droit sur un design selon les principes de la copropriété, auquel cas les dispositions concernant la copropriété s'appliqueront par analogie (art. 646 ss CC). Ceci a notamment pour conséquence que les parts sont transférables de manière indépendante.

Art. 11 Droit de poursuivre l'utilisation

Par le dépôt et l'enregistrement, le design devient l'objet d'un droit exclusif (art. 9 P/LDes). Dans certains cas, ce principe peut mener à des injustices inutiles, notamment dans le cas où une seconde personne a fait des investissements financiers importants en vue d'exploiter le design en question. Pour assurer la balance des intérêts, l'institut a introduit dans le P/LDes le droit de poursuivre l'utilisation, qui comporte une certaine restriction du droit exclusif du titulaire du droit. Comme dans la législation sur les brevets d'invention et sur la protection des marques, cette disposition vise la protection des personnes qui ont utilisé un design de bonne foi avant la date de dépôt ou de priorité (*al. 1, let. a*) ou pendant la durée de l'ajournement de la publication (*al. 1, let. b*), sans avoir elles-mêmes procédé à un dépôt. Cette disposition protège non seulement la personne qui a créé le design ou son ayant cause, mais aussi chaque personne qui l'a utilisé de bonne foi avant la date considérée.

Pour éviter les abus, l'*al. 2* stipule que le droit de poursuivre l'utilisation ne peut être transféré qu'avec l'entreprise. Par cette disposition, on a voulu éviter que ce droit fasse l'objet d'une transaction, alors que l'ayant droit n'est pas le titulaire du droit sur le design.

Le tribunal statue en cas de litige sur l'existence et l'étendue du droit de poursuivre l'utilisation (cf. art. 32 P/LDes).

Art. 12 Droit d'utilisation parallèle

Si le déposant ou le titulaire ne respecte pas un délai légal ou un délai fixé par l'institut, il peut adresser à ce dernier une demande écrite de poursuite de la procédure (voir art. 30 P/LDes et commentaires correspondants). Toutefois, sans correctif adéquat, cette possibilité d'obtenir la poursuite de la procédure pourrait, le cas échéant, léser les intérêts de tiers de bonne foi. Ainsi, une personne qui, se fondant sur la radiation de l'enregistrement d'un droit sur un design, utilise un design de bonne foi, pourrait se voir empêchée de continuer à l'utiliser du fait de la réactivation du droit suite à l'acceptation de la demande de poursuite de la procédure. Il y a

donc lieu de prévoir la possibilité, pour les tiers de bonne foi, de continuer à utiliser le design en sus du titulaire (*al. 1*)

Pour éviter les abus, l'*al. 2* stipule que le droit d'utilisation parallèle ne peut être transféré qu'avec l'entreprise (cf. ci-dessus les commentaires relatifs à l'art. 11 P/LDes).

Contrairement à ce qui se passe avec le droit de poursuivre l'utilisation, la personne de bonne foi qui utilise un design en se fondant sur la radiation de l'enregistrement ne fournit pas de prestation propre; il est donc légitime qu'après réactivation du droit sur le design, elle verse une indemnité équitable à son titulaire pour le droit légal à l'utilisation parallèle (*al. 3*).

Le tribunal statue en cas de litige sur l'existence et l'étendue du droit d'utilisation parallèle ainsi que sur le montant de l'indemnité (cf. art. 32 P/LDes).

Art. 13 Transfert

L'*al. 1* permet au titulaire de transférer tout ou partie de son droit sur le design ou de certains droits en découlant, comme c'est déjà le cas actuellement (art. 4, al. 1, LDMI). Les cas de figure suivants sont envisageables: un transfert intégral du droit sur le design (p. ex. le design d'une montre) ou un transfert partiel (p. ex. le design d'un cadran de montre). De même, seules peuvent être transférées certaines prérogatives afférentes au design (p. ex. droit de commercialisation), ou seules certaines parties d'un tel droit (p. ex. droit de commercialiser le design d'un cadran de montre).

Le transfert doit se faire par écrit (*al. 2*). Pour être complet, il faut mentionner que le droit sur un design peut également être transféré suite à un jugement, une succession, une liquidation de régime matrimonial ou une exécution forcée. Comme dans la loi sur les brevets d'invention (art. 33, al. 3), la validité du transfert ne dépend pas de l'inscription dans le registre; celle-ci a un effet purement déclaratoire. Aussi longtemps que l'inscription dans le registre n'a pas eu lieu, le transfert ne peut pas être opposé aux tiers de bonne foi.

En vertu de l'*al. 3, let. a*, 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. De même, les personnes qui n'ont pas connaissance du transfert du droit sur le design peuvent tenter les actions prévues par la loi (art. 32 ss) contre l'ancien titulaire jusqu'à l'inscription du transfert (*let. b*). Cette réglementation constitue d'une part un allègement pour le preneur de licence ou les tiers; d'autre part, elle devrait inciter celui qui transfère un droit à faire inscrire les changements découlant du transfert et contribuer ainsi à la véracité souhaitée de l'inscription dans le registre.

Art. 14 Licence

La loi actuelle prévoit déjà la possibilité d'accorder des licences (art. 4, al. 2 et 3, LDMI). Selon l'*al. 1*, le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant. Dans le cadre de la liberté contractuelle, les aménagements des contrats de licence peuvent être très divers; il ne sera pas entré plus en détail sur ce point à ce stade. Deux formes de licence importantes en pratique doivent cependant être évoquées: celle qui confère au preneur de licence le droit exclusif d'utiliser le design (dite licence exclusive), le donneur de

licence ne pouvant ainsi pas conférer le même droit à un tiers; et celle qui donne un droit d'utilisation à divers preneurs de licence (dite licence simple).

Selon l'*al.* 2, la licence est inscrite dans le registre à la demande de l'une des personnes concernées (donneur ou preneur de licence). S'il existe plusieurs ayants droit sur le design, la question de savoir si l'un des ayants droit ou tous les ayants droit ensemble doivent faire une demande de modification du registre, ou y consentir (cf. art. 10 P/LDes), dépend de l'étendue de la licence cédée ainsi que du rapport de droit existant entre les ayants droit. Cette question est examinée par l'institut avec un plein pouvoir d'examen. Par l'inscription dans le registre, la licence devient opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design. Si la licence n'est pas inscrite au registre, un acheteur peut compter acquérir le droit sur le design sans licence. L'inscription dans le registre a ainsi un caractère purement déclaratoire, comme pour le transfert selon l'art. 13. La licence prend effet entre les parties dès la conclusion du contrat en la forme écrite.

Art. 15 Usufuit et droit de gage

Selon l'*al.* 1, le droit sur un design peut faire l'objet de droits réels, notamment d'un usufruit (art. 745 ss CC) ou d'un droit de gage (art. 899 ss CC).

L'*al.* 2 stipule que l'usufruit et le droit de gage ne peuvent être opposés à des personnes qui ont acquis le droit sur le design de bonne foi que s'ils sont inscrits dans le registre. L'inscription est effectuée à la demande de l'une des personnes concernées. Ici aussi, les commentaires relatifs à l'art. 10 concernant l'existence de plusieurs ayants droit sont valables. Un usufruit conventionnel qui ne serait pas inscrit dans le registre n'est pas opposable à la personne qui acquiert de bonne foi un droit sur le design. Face au titulaire d'un droit issu d'une obligation (preneur de licence), le titulaire d'un droit réel limité peut faire valoir l'usufruit conventionnel ou le droit de gage même dans le cas où il n'est pas inscrit dans le registre. Une position plus favorable du titulaire d'un droit issu d'une obligation par rapport au titulaire d'un droit réel limité ne serait en effet pas appropriée.

Selon l'*al.* 3, le preneur de licence de bonne foi peut valablement se libérer en exécutant sa prestation auprès de l'ancien titulaire du droit, jusqu'à l'inscription de l'usufruit. Cette réglementation est nécessaire en rapport avec l'usufruit, dès lors que, selon l'art. 757 CC, les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier depuis le jour où son droit d'usufruit prend naissance, jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard. En conséquence, tous les droits de licence sont en principe acquis à la personne qui détient l'usufruit sur le design. Mais si l'usufruit n'est pas inscrit dans le registre, le preneur de licence de bonne foi peut compter sur le fait qu'il peut valablement se libérer tout comme auparavant en exécutant sa prestation auprès de l'ancien titulaire (al. 3). En effet, l'usufruitier avait, comme l'ancien titulaire, la possibilité de faire inscrire l'usufruit.

Art. 16 Exécution forcée

La mention que le droit sur un design peut être l'objet de mesures d'exécution forcée a été faite pour faciliter l'utilisation de la loi et montrer clairement que la règle matérielle est la même que dans la LPM (art. 19) et la LDA (art. 18).

Art. 17

Le contenu de l'*art. 17, al. 1*, correspond à celui de l'*art. 14 LDMI* et n'a été modifié que pour se rapprocher, d'un point de vue rédactionnel, du contenu de l'*art. 42 LPM*. Comme jusqu'à présent, cette prescription ne touche pas les dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat (*al. 2*).

2.2.2

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

2.2.2.1

Section 1 Dépôt

Art. 18 Conditions générales

Selon l'*al. 1*, le dépôt est réputé effectué lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'institut. La demande d'enregistrement (dans la LDMI, on utilisait le terme «dépôt») contiendra une requête d'enregistrement du design dans le registre (*let. a*) et une représentation du design se prêtant à la reproduction (*let. b*). Cette représentation du design devra servir à l'avenir à la publication graphique conformément à l'*art. 24 P/LDes*. Il est envisageable que l'institut puisse recevoir et sauvegarder les dépôts et les représentations des designs enregistrés sur support électronique, ou qu'il les publie également par voie électronique (cf. ci-après l'*art. 24, al. 2*). L'ordonnance devra déterminer les conditions nécessaires à la reproduction et les détails de la demande d'enregistrement. Si la représentation du design ne se prête pas à la reproduction (p. ex. dans le cas d'un dépôt électronique où les données relatives à l'image sont insuffisantes), l'institut impartit au déposant un délai pour y remédier (*let. b*). Si le design est remplacé ou modifié de manière essentielle après le dépôt mais avant l'enregistrement, la nouvelle date de dépôt correspondra au jour où la modification est envoyée; le texte correspondant de l'*art. 29, al. 2, LPM* est purement déclaratoire.

Selon l'*al. 2* et contrairement au droit en vigueur (*art. 15, al. 2, ch. 2, LDMI*), le déposant ne doit plus s'acquitter de la taxe pour la première période de protection au moment même du dépôt, mais dans le délai imparti par l'institut. Le paiement de la taxe pour la première période de protection n'est donc plus une condition préalable nécessaire pour l'attribution de la date de dépôt. Cette façon de procéder facilitera la tâche du déposant. Cela dit, le versement de la taxe dans les délais est une condition pour garantir la date de dépôt originale et ses effets. En cas de non-paiement de la taxe, il n'y aura pas d'enregistrement. A ce propos, il convient encore de relever qu'en cas d'inobservation d'un délai, il sera possible de demander une poursuite de la procédure, ce qui constitue une nouveauté dans le P/LDes (*art. 30*).

Selon l'*al. 3*, l'exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation si un design à deux dimensions (dessin) est l'objet d'un dépôt et si une demande d'ajournement de la publication du design a été présentée. Cette clause répond avant tout aux besoins des branches – telles que l'industrie textile – qui doivent déposer un grand nombre de modèles éphémères et faciles à copier. Vu les conditions spécifiques de ces secteurs, il aurait été injuste d'exiger, pour chaque dépôt, à un stade aussi précoce de la procédure, des représentations photographiques ou graphiques onéreuses, alors que la présentation d'un exemplaire du produit lui-même est plus

facile et plus économique. Pour obtenir l'ajournement de la publication, il faudra s'acquitter d'une taxe. Si le déposant demande un ajournement et si la protection du design est maintenue après cette période, la publication dans l'organe de publication sera entreprise à ce moment (art. 24 P/LDes). A cet effet, le déposant doit remettre à l'institut une représentation se prêtant à la reproduction, à défaut de quoi la protection tombe (cf. commentaires relatifs à l'art. 25, al. 2, P/LDes).

Selon l'al. 4, le déposant peut également présenter, contre versement d'une taxe supplémentaire, une description du design n'excédant pas 100 mots. Dans le cadre d'un procès en violation du droit, le tribunal appréciera librement la description. Il est prévu que, dans les cas où la représentation s'écarte du texte, aucun des deux ne doit *a priori* primer. La description peut aider à mettre en évidence certains éléments particuliers du design, qui relèvent de son essence même et qui ne ressortent pas forcément des images ou des dessins. En outre, cette description est de nature à faciliter la recherche électronique des designs enregistrés (cf. commentaires relatifs à l'art. 26 P/LDes). Comme cette possibilité occasionnera des frais supplémentaires à l'institut, le prélèvement d'une taxe se justifie.

Art. 19 Dépôt multiple

Le dépôt multiple (al. 1) est déjà prévu dans la loi en vigueur (art. 7 LDMI). Le but de cette disposition est de faciliter la procédure de dépôt pour les branches économiques qui produisent de nombreux designs. Les coûts de la procédure et les frais administratifs seraient prohibitifs si ces branches devaient obtenir un droit de protection pour chaque design. C'est pourquoi le présent projet de loi continue d'offrir la possibilité de réunir différents dessins et modèles dans un dépôt multiple, sans fixer de limite supérieure. La seule condition est que les designs déposés ensemble doivent appartenir à la même classe de produits en vertu de l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.3). Il s'agit par ce moyen d'empêcher que le déposant, pour s'épargner des frais d'enregistrement et de publication, réunisse en une seule demande des designs conçus pour toutes sortes de produits industriels différents.

Selon l'al. 2, le Conseil fédéral peut limiter le dépôt multiple quant aux dimensions et au poids.

Art. 20 Effets du dépôt

L'art. 20 crée la présomption - réfragable - que le design déposé est nouveau et original (voir à ce propos les commentaires relatifs à l'art. 2 P/LDes). En outre, il est présumé que la personne au nom de laquelle le dépôt est demandé est bien l'ayant droit. Cette réglementation correspond à l'art. 6 LDMI. Le but de cette clause est d'éviter qu'il faille entrer en matière sur ces questions durant la procédure par devant l'institut, d'autant plus que leur règlement n'est pas du ressort de ce dernier, mais des tribunaux.

2.2.2.2

Section 2 Priorité

La section 2 règle la question du droit de priorité. La priorité découlant du dépôt confère un effet particulier à un dépôt antérieur: conformément à l'art. 2, al. 1, ainsi qu'aux art. 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, le droit de priorité prévu à l'art. 4 CUP s'applique également aux ressortissants des Etats qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) – et qui sont donc liés par l'Accord sur les ADPIC – mais qui ne sont pas parties à la CUP. Quiconque a déposé pour la première fois un design dans un Etat partie à la CUP ou membre de l'OMC peut revendiquer la priorité du dépôt antérieur dans les six mois qui suivent cette date pour le même dépôt effectué en Suisse. Cela signifie que le second dépôt ne peut se voir opposer des faits qui sont survenus depuis le premier dépôt (p. ex. des actes détruisant la nouveauté du design). Afin de garantir la concordance avec la LPM, le P/LDes reprend pour l'essentiel les formulations des art. 7 et 9 LPM.

Art. 21 Conditions et effets de la priorité

Le contenu de cette disposition correspond à celui de l'art. 14a LDMI; la terminologie a été reprise de l'art. 7 LPM.

Art. 22 Règles de forme

Selon l'*al. 1* – analogue aux art. 19, al. 1, LBI et 9, al. 1, LPM –, la personne qui entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l'institut. En outre, l'institut peut exiger la remise d'un document de priorité. L'ordonnance réglera en détail les documents à remettre.

Selon l'*al. 2*, le droit de priorité s'éteint si les délais et les exigences de forme ne sont pas respectés. L'inobservation des délais et des exigences de forme, tout comme le fait de ne pas corriger d'éventuels défauts, entraînent uniquement la perte du droit de priorité. Le traitement de la demande de dépôt, lui, suit son cours; l'institut examinera en conséquence si les exigences sont remplies à la date de dépôt et non plus à la date de priorité.

L'*al. 3* prévoit que l'inscription de la priorité n'a pas d'effet constitutif, mais qu'il crée uniquement une présomption - réfragable - de son existence.

2.2.2.3

Section 3 Enregistrement et prolongation de la protection

Art. 23 Enregistrement

Selon l'*al. 1*, le design déposé en bonne et due forme fait l'objet d'un enregistrement conformément aux indications prévues dans l'ordonnance.

L'*al. 2* stipule que l'institut n'entre pas en matière sur la demande d'enregistrement si les exigences de forme ne sont pas remplies (voir les commentaires relatifs à l'art. 18, al. 1, P/LDes). Comme cela est prévu dans le droit en vigueur (art. 14, al. 2, de l'ordonnance du 27 juillet 1900 sur les dessins et modèles industriels; ODMI; RS 232.121), l'institut notifie les défauts de la demande et octroie un délai pour les corriger. Si le déposant remédie aux défauts dans le délai, la date d'enregistrement

correspondra à la date à laquelle le droit sur le design a pris naissance (art. 5, al. 1). Si le délai expire sans avoir été utilisé, le dépôt est rejeté. Dans ce cas, il existe encore la possibilité de demander la poursuite de la procédure, selon l'art. 30 P/LDes. L'ordonnance réglera les détails concernant les notifications.

L'institut rejette la demande d'enregistrement si les conditions prévues à l'art. 4, let. a, d et e, ne sont manifestement pas remplies (*al. 3*).

Les modifications concernant l'existence du droit sur un design ou la qualité de titulaire du droit sur le design sont inscrites dans le registre, comme c'est le cas actuellement (art. 19 LDMI). En fait également partie l'octroi de droits sur un design (p. ex. un droit d'emption). Le Conseil fédéral est autorisé à prévoir l'inscription d'autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l'exécution forcée (*al. 4*).

L'art. 19, 2^e phrase, LDMI, selon lequel les modifications survenues dans la personne ou dans les droits du titulaire ne seront inscrites dans le registre que si elles sont établies par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé, est supprimé dans le P/LDes. En effet, cette réglementation figure déjà dans l'ODMI en vigueur, révisée en date du 25 octobre 1995 conformément à la pratique du droit des brevets (art. 13, al. 3, ODMI). L'institut se réserve le droit d'exiger la légalisation de la signature et la présentation d'autres moyens de preuve, si cela s'avère nécessaire. L'ordonnance réglera en détail des indications à porter au registre.

Art. 24 Publication

L'enregistrement est suivi dans les plus brefs délais de la publication du design. Le délai entre l'enregistrement et la publication dépend du temps nécessaire pour les préparatifs techniques de la publication. L'ordonnance définira les autres indications à publier avec la reproduction du design déposé.

Selon la loi actuelle, l'institut publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et des modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d'ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire (art. 20 LDMI). La LDMI n'exige une reproduction graphique que pour les montres qui n'ont pas été déposées exclusivement pour leur décoration (art. 9, al. 2, LDMI, art. 4, al. 4, et 20, al. 2, ODMI). Cette réglementation est contraire aux intérêts légitimes de tiers souhaitant connaître les modèles qui détruisent la nouveauté du design. En outre, l'octroi d'un droit exclusif dont la durée est portée à 25 ans est une justification supplémentaire pour introduire une publication graphique. Pour ces raisons, le P/LDes prévoit, à son art. 24, al. 1, que l'institut publie, sur la base des enregistrements figurant dans le registre, les indications prévues par l'ordonnance ainsi qu'une reproduction du design déposé, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande d'ajournement de la publication. Cela correspond à la réglementation prévue par l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (art. 11) et au projet de règlement CE sur les dessins ou modèles communautaires (art. 52).

La publication graphique de tous les designs oblige le déposant à présenter uniquement des représentations qui se prêtent à la publication graphique. Les designs en deux dimensions (dessins) qui ont fait l'objet d'une demande d'ajournement de la publication constituent une exception (cf. art. 18, al. 3, P/LDes): le déposant peut les

présenter *in natura*, mais doit, en cas de publication ultérieure, les compléter ou les remplacer par une représentation se prêtant à la reproduction graphique.

Sous l'angle de l'effet juridique, il faut savoir que le design est public à partir de sa date d'enregistrement effective et non pas de sa date de publication. La publicité du registre est garantie à partir de la date d'enregistrement, conformément à l'art. 26 P/LDes.

L'al. 2 prévoit que c'est l'institut qui détermine l'organe de publication; dans ce contexte, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il existe la possibilité de prévoir une publication sous forme électronique (pour le dépôt électronique, cf. les commentaires relatifs à l'art. 18, al. 1, let. b).

Art. 25 Ajournement de la publication

Deux intérêts s'opposent en ce qui concerne le mode de protection le plus efficace pour les designs déposés: d'un côté, le public a intérêt à ce que le design soit publié immédiatement, raison pour laquelle le registre est en principe public; de l'autre, certaines branches industrielles (p. ex. l'industrie textile), qui conçoivent des designs faciles à copier et éphémères, ont intérêt à garder leurs dessins et modèles secrets jusqu'à la diffusion des produits industriels correspondants afin d'éviter au moins que des contrefaçons précèdent l'arrivée sur le marché desdits produits incorporant le design. C'est pourquoi l'art. 9 de la loi en vigueur offre la possibilité de déposer un design sous pli cacheté pendant la première période de protection. Si le déposant renonce à une prolongation une fois la période terminée, il peut éviter l'ouverture – et donc la publication – du dépôt secret. Les montres ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt secret; les modèles de broderie, en revanche, peuvent – sur demande spéciale – rester sous pli cacheté pendant toute la durée de protection.

La *ratio legis* du dépôt secret s'est imposée et n'est en principe pas contestée. On se demande toutefois si ce moyen répond encore aux besoins actuels et si la durée du dépôt sous pli cacheté convient encore aux milieux intéressés.

L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, le projet de règlement CE sur les dessins ou modèles communautaires ainsi que de nombreuses lois étrangères ne prévoient pas le dépôt sous pli cacheté, mais la possibilité d'ajourner la publication. Au moment du dépôt, le requérant peut demander un ajournement de la publication graphique du design pour une durée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité. L'effet obtenu ne diffère pas de celui du dépôt secret. Il apparaît donc justifié et conforme aux conditions actuelles de remplacer le dépôt sous pli cacheté par l'ajournement de la publication.

Selon l'al. 1, la demande d'ajournement doit intervenir en principe au moment du dépôt. Ce moment a été choisi parce que la procédure de dépôt est très courte et qu'un ajournement n'entre plus en ligne de compte une fois les préparatifs de publication achevés. Un court délai complémentaire, non susceptible de prolongation, durant lequel un déposant peut encore demander l'ajournement doit cependant être fixé dans l'ordonnance. La durée de l'ajournement de la publication du design est de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité. Cette période de protection tend à créer un équilibre entre la nécessité de garder le design secret d'une part, et le besoin de sécurité juridique et de transparence d'autre part, besoin qui pourrait être entravé par l'existence de designs non divulgués mais déployant néan-

moins des effets juridiques. Cette période correspond en outre aux délais prévus dans la réglementation européenne en préparation.

D'après l'*al. 2*, le titulaire est libre de demander l'ajournement pour la durée maximale admise (30 mois) ou de faire publier le design plus tôt. Il lui suffit de présenter une demande écrite pour que son design soit publié. Cette solution présente la souplesse nécessaire. Si, toutefois, le déposant a demandé un ajournement et que la protection est maintenue une fois le délai échu, la publication aura lieu. L'institut désigne l'organe de publication. A cet effet, le déposant doit fournir une représentation se prêtant à la reproduction, sinon la protection cesse dès ce moment. L'ordonnance fixera le moment précis. Cette solution ne correspond pas à la réglementation européenne en préparation. On a cependant opté en connaissance de cause pour cette solution: si la non-validité était reconnue depuis le début, cela pourrait conduire à des problèmes dans le cas d'un procès pour atteinte au droit sur un design durant l'ajournement de la publication; en effet, si le jugement était rendu pendant le délai de trente mois et que le titulaire ne se décidait que postérieurement à ne pas publier son design, le jugement serait alors privé de son fondement et ne pourrait plus être appliqué.

Jusqu'à l'expiration de l'ajournement, l'institut garde secret le design enregistré (*al. 3*); aucune donnée – même bibliographique – concernant le design n'est publiée. Si le design enregistré est retiré avant la fin de la période d'ajournement, il n'y a pas de publication. L'ordonnance réglera dans les détails les modalités concernant la conservation du dossier.

Art. 26 Publicité du Registre des designs et consultation des pièces

L'*al. 1* prévoit un droit général de consulter le Registre des designs. Toute personne intéressée peut consulter le registre, moyennant le paiement d'une taxe, demander des renseignements sur son contenu et en demander des extraits, sans avoir à justifier d'un intérêt propre. Ces principes sont déjà appliqués dans le cadre du droit en vigueur (LDMI). En outre, il est possible aujourd'hui déjà de faire par voie électronique des recherches sur des designs internationaux. L'institut rendra accessible sa base de données gratuitement sur Internet. Sont exclus de la publicité les dossiers de designs dont la publication a été ajournée.

Si le déposant renonce au design enregistré avant ou à l'expiration de la période d'ajournement, mais avant la publication, le design déposé reste secret pour une durée indéterminée. Il ne serait pas justifié de permettre au public d'accéder au dossier d'un design pour lequel le déposant a renoncé à la protection légale.

L'*al. 2* confère le droit de consulter les dossiers des designs enregistrés. Il va de soi que les pièces qui dévoilent des secrets de fabrication ou d'affaires ou qui, pour d'autres raisons, ne doivent pas être communiquées au public, peuvent être retirées du dossier. L'ordonnance réglera les détails.

Il y a cependant des cas – par exemple en rapport avec un litige concernant la validité d'un design – où des tiers peuvent faire valoir un intérêt à la consultation du dossier déjà avant l'enregistrement. Le règlement de ces cas exige une pesée minutieuse des intérêts du déposant et du tiers; cela implique qu'il faudra prévoir des dispositions détaillées, qui seront réglées au niveau de l'ordonnance (*al. 3*).

Art. 27 Radiation de l'enregistrement

L'institut radie l'enregistrement du design, dans son entier ou pour la partie motivant la radiation, si le titulaire le demande (*let. a*), si l'enregistrement n'est pas prolongé (*let. b*), si les taxes n'ont pas été acquittées (*let. c*), si l'enregistrement a été déclaré nul par un jugement entré en force (*let. d*) ou si le délai de protection prévu à l'art. 5 est écoulé (*let. e*). Cette réglementation ne modifie pas la situation juridique actuelle résultant de la loi ou de la pratique (art. 11, al. 1, et 23, al. 1, LDMI). En cas de pluralité d'ayants droit, ainsi qu'en cas d'usufruit ou de droit de gage inscrits dans le registre, la radiation ne sera effectuée que sur la base de l'acceptation écrite des personnes concernées (*let. a*). L'ordonnance réglera les détails.

Selon la *let. c*, l'obtention ou le maintien de la protection – comme c'est le cas pour tous les registres – dépend du versement de taxes. Cette réglementation correspond à l'art. 10 LDMI. De même qu'il faut payer une taxe pour obtenir la protection pour la première période de protection (art. 18, al. 2, P/LDes), il faut en verser une pour maintenir la protection pour chacune des quatre périodes ultérieures de protection (art. 5, al. 3, P/LDes). Un enregistrement produit des effets si les taxes prévues ont été versées (cf. commentaires relatifs à l'art. 29 P/LDes). Il s'agit dans ce cas de la taxe d'enregistrement pour des dépôts normaux, de la taxe d'enregistrement pour le dépôt avec ajournement de la publication, ainsi que des taxes pour la prolongation de la protection. Les délais de paiement ainsi que la marche à suivre par l'institut seront réglés dans l'ordonnance (cf. art. 11 LDMI).

La *let. d* prévoit désormais, conformément aux dispositions du droit des brevets d'invention et des marques (art. 60, al. 3, LBI et art. 54 LPM), que les tribunaux communiquent à l'institut les jugements entrés en force qui entraînent la nullité de l'enregistrement (voir à ce propos l'art. 38 P/LDes).

La *let. e* prévoit que le droit sur le design est radié après une durée de protection maximale de 25 ans, selon l'art. 5.

Art. 28 Dépôt international

Cette disposition correspond à l'art. 23^{bis} de la loi en vigueur.

2.2.2.4 Section 4 Taxes

Art. 29

L'art. 29 précise que le montant des taxes à payer en vertu de la loi et de l'ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont régis par le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT; RS 232.148). En outre, la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI; RS 172.010.31), son art. 13 en particulier, donne une base légale générale à cette obligation de s'acquitter des taxes.

L'institut peut demander une indemnité pour le traitement de requêtes spéciales, qui sera calculée sur la base du temps investi et des coûts. Comme cette réglementation figure déjà à l'art. 2, al. 2, IPI-RT, elle n'a pas été reprise dans le texte de loi.

Il convient de relever à ce propos que certaines dispositions nouvellement introduites dans le P/LDes (telles que la prolongation de la durée jusqu'à l'octroi de la protection, la publication graphique de tous les designs, l'ajournement de la publication) entraîneront une augmentation des taxes.

2.2.3 Chapitre 3 Voies de droit

Les voies de droit ne sont pas réglées dans la LDMI avec suffisamment de clarté. Par ailleurs, la loi en question ne nomme pas expressément les voies de droit possibles en cas de violation du droit sur un design. Le P/LDes, pour sa part, présente une articulation claire en opérant une distinction entre voies de droit civiles et pénales. En outre, le projet nomme expressément les différents types d'action. Visant une uniformisation et une concentration des instruments procéduraux au niveau fédéral, le projet se base, aussi bien pour ce qui est de la systématique que de la terminologie, sur les dispositions du CC relatives à la protection de la personnalité et sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). On a tenu compte, dans la mesure du possible et de l'utile, des autres réglementations afférentes à la protection de la propriété intellectuelle. Ce troisième chapitre règle en outre l'intervention de l'Administration des douanes. Il faut en particulier indiquer que la loi fédérale sur les fors (FF 1999 III 2591) réglera de façon exhaustive, à son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui touchent les tribunaux compétents pour les affaires internes suisses concernant des plaintes liées à la propriété intellectuelle. C'est pourquoi le présent projet ne contient aucune règle déterminant le for. Les affaires qui ont un caractère international sont réglées par l'art. 109 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291).

2.2.3.1 Section 1 Poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai

Art. 30

La poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai (*restitutio in integrum*) est déjà prévue dans la réglementation actuelle (art. 14, al. 7, ODMI), mais sous une autre forme. Contrairement à ce qui se passe dans le droit des brevets d'invention, le problème du dépassement des délais ne joue qu'un rôle secondaire dans la protection des dessins et modèles. Une des raisons en est que, pour la protection des brevets d'invention, la taxe doit être payée chaque année, alors que, d'après la LDMI, elle ne doit l'être que tous les cinq ans (art. 8 et 10 LDMI). Cela dit, il arrive encore et toujours que le problème du dépassement d'un délai se pose pour la protection des designs. La poursuite de la procédure en cas d'inobservation d'un délai prévue dans le P/LDes améliore les chances de l'ayant droit d'obtenir une protection ou de maintenir la protection obtenue. En outre, l'introduction de cette norme dans le P/LDes constitue un alignement bienvenu sur les autres réglementations en matière de propriété intellectuelle.

Selon l'*al. 1*, le rejet d'une demande par l'institut à la suite du non-respect d'un délai peut être révoqué si le requérant (déposant ou titulaire) demande par écrit la poursuite de la procédure. Par demande on entend une demande d'enregistrement, une demande de prolongation de l'enregistrement, une demande de toute autre

inscription ou une demande de modification d'une inscription portée au registre. Cette disposition s'applique aussi bien aux délais fixés par la loi ou l'ordonnance qu'à ceux impartis directement par l'institut (pour les exceptions, voir l'al. 4).

L'al. 2 fait dépendre des conditions suivantes la poursuite de la procédure, abstraction faite de l'exigence posée à l'al. 1: la requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant ou son mandataire a eu connaissance de l'inobservation du délai (délai relatif), mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé (délai absolu). Il faut en outre que, pendant les délais susmentionnés, l'acte omis soit accompli intégralement et que la taxe de poursuite de la procédure soit payée. L'acceptation de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté en cas de respect du délai (al. 3).

L'al. 4 donne la liste exhaustive des délais pour lesquels la poursuite de la procédure est exclue. La *let. a* exclut la poursuite de la procédure en cas d'inobservation des délais impartis pour requérir la poursuite de la procédure; si celle-ci était possible dans ce cas, le délai imparti pour requérir la poursuite de la procédure serait dénué de sens. La poursuite de la procédure est en outre exclue en cas d'inobservation des délais impartis pour revendiquer une priorité selon les art. 21 s. (*let. b*). Si une revendication de priorité est rejetée, soit parce que la déclaration de priorité a été remise trop tard, soit parce que le dépôt correspondant n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai de priorité, la décision de rejet de l'institut ne peut pas faire l'objet d'une demande de poursuite de la procédure. Cela évite de faire passer, de façon indirecte, le délai de priorité de six à huit mois ou plus. Finalement, la *let. c* explique clairement que la poursuite de la procédure n'est possible que pour les délais devant être tenus vis-à-vis de l'institut, comme par exemple les délais pour le paiement de la taxe de protection ou le traitement des notifications.

La poursuite de la procédure offre au requérant la possibilité de remédier à l'inobservation d'un délai, sans que l'on doive examiner dans le cas particulier la question souvent difficile de la faute. Si l'institut refuse exceptionnellement cette possibilité, parce que le requérant a été empêché d'agir dans le délai prévu pour requérir la poursuite de la procédure malgré la connaissance de l'inobservation du délai, il lui reste toujours la possibilité de la restitution pour inobservation d'un délai selon l'art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (al. 1, 2^e phrase). L'application de cette disposition suppose bien sûr que le déposant ou son représentant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et que, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, il présente une demande motivée de restitution et qu'il accomplisse l'acte omis. La poursuite de la procédure et la restitution sont toutes deux possibles indépendamment l'une de l'autre.

2.2.3.2 Section 2 Recours

Art. 31

Cet article correspond à l'art. 17^{bis} de la loi actuelle.

2.2.3.3 Section 3 Droit civil

Art. 32 Action en constatation

Cette disposition prévoit une action générale en constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit ou d'un rapport juridique (action en constatation). Cette possibilité d'action est déjà prévue par le droit actuel: en vertu de l'art. 13 LDMI, toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique digne de protection peut intenter une action en nullité. La principale action en constatation devrait être l'action en nullité, par laquelle un design est déclaré nul et est radié du registre. Il s'agit en l'occurrence d'une action en constatation négative. Une action en constatation qu'un enregistrement est justifié ou en constatation de non-violation est également envisageable. Des dispositions analogues à l'art. 32 P/LDes sont contenues aux art. 52 LPM, 74 LBI, 61 LDA et 25 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273). Peut agir non seulement le titulaire d'un droit sur un design ou d'un autre droit de protection, mais toute personne qui peut justifier d'un intérêt juridique digne de protection. Un preneur de licence est donc également légitimé à intenter une action en constatation pour autant qu'il puisse justifier d'un tel intérêt (cf. commentaires relatifs à l'art. 34, al. 4, P/LDes). En particulier en cas d'atteinte à la personnalité, l'action en constatation peut être intentée cumulativement avec d'autres actions pour autant que la violation du droit de propriété intellectuelle ait des répercussions ultérieures fâcheuses, ou que le demandeur ait un autre intérêt légitime à la constatation de l'illicéité.

Art. 33 Action en cession

Quiconque fait valoir un droit préférable, en application de l'*al. 1*, peut intenter l'action en cession du droit sur un design contre son titulaire. Il s'agira le plus souvent du cas où une personne non autorisée au sens de l'art. 7 P/LDes a fait un dépôt qui a été enregistré. L'ayant droit peut alors intenter contre ce déposant non autorisé une action en cession des droits qui lui ont été accordés. L'introduction de l'action en cession dans le P/LDes n'est pas une nouveauté matérielle. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette action prévue dans la loi sur les brevets (art. 29, al. 1, LBI) est déjà appliquée par analogie à la loi actuelle (ATF 73 II 231). S'il existe des rapports de communauté et si le déposant n'est pas légitimé à agir seul, le demandeur, co-titulaire du droit, peut obtenir, moyennant une action en cession, que lui soit accordée une participation au droit sur le design (cf. Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, vol. I, 1959, commentaire 3 relatif à l'art. 29).

L'*al. 2* limite dans le temps la possibilité d'intenter l'action contre le titulaire de bonne foi. Par analogie à la réglementation correspondante dans la loi sur les brevets d'invention (art. 31, al. 1, LBI), l'action doit être intentée dans les deux ans qui suivent la publication de l'enregistrement du design. Il s'agit en l'occurrence d'un délai de péremption.

S'appuyant sur l'art. 29, al. 3, LBI, l'*al. 3* règle le cas où une licence ou un autre droit a été octroyé à des tiers de bonne foi avant la fin de l'action en cession. Par «autres droits» découlant du design, on entend les droits prévus aux art. 11, 12 et 15. L'*al. 5* de l'art. 29 LBI (conditions d'octroi d'une licence) n'est pas repris dans le P/LDes; l'art. 31 de l'Accord sur les ADPIC s'applique par analogie.

Pour exclure tout doute, l'*al.* 4 réserve expressément toutes les «prétentions en dommages-intérêts». Sont prises en considération, par exemple, les prétentions d'un demandeur qui a gagné un procès contre un déposant non autorisé en réparation du dommage subi par l'octroi d'une licence selon l'*al.* 3, et qui n'est pas complètement couvert, selon les circonstances, par la contrepartie versée par le preneur de licence; sont également prises en compte les prétentions de l'«ayant cause» d'un déposant non autorisé contre ce dernier lorsque l'action en cession est dirigée non pas contre le déposant non autorisé, mais contre son ayant cause.

Art. 34 Action en exécution d'une prestation

L'*art.* 34 décrit les actions en justice que peut intenter celui dont les droits sur un design ou découlant du design sont violés ou menacés. On retrouve des dispositions analogues dans la législation sur les brevets d'invention, sur la protection des marques et sur le droit d'auteur (art. 66 let. a et b, 72, al. 1, et 73 LBI, art. 62 LDA, art. 55 LPM).

L'*al.* 1, let. a et b, règle le droit de faire interdire ou de faire cesser la violation. Le droit de demander des informations (let. c) donne la possibilité d'exiger du défendeur des informations sur la provenance et le volume des objets fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession (cf. art. 8 P/LDes), 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. Le P/LDes est formulé de façon à prendre en compte toute la chaîne commerciale, de la production à la vente; son application facilite la constatation de l'origine de tels actes illicites. Les objets fabriqués illicitement, selon cette loi, sont aussi bien les copies serviles que les contrefaçons d'objets protégés (cf. art. 9 en relation avec 8 P/LDes).

Le Tribunal fédéral a décidé, dans des cas de violation de brevets (ATF 98 II 332 cons. 5a, 97 II 175 cons. 3), que le demandeur peut exiger soit des dommages-intérêts, soit la remise du gain. Au vu de l'*al.* 2, la possibilité d'intenter une action qui sera jugée en partie selon les dispositions sur les dommages-intérêts et en partie selon celles sur la gestion d'affaires sans mandat ne doit pas être exclue (cf. également art. 55, al. 2, LPM et art. 9, al. 3, LCD). Les actions en dommages-intérêts et en remise du gain ne sont toutefois pas cumulables pour le même élément du préjudice. En relation avec ces dispositions, il convient par ailleurs d'observer que les dispositions de la LCD sont également applicables en cas de violation du droit sur un design lorsque cette violation constitue un comportement déloyal, ce qui est en général le cas.

L'*al.* 3 correspond à l'art. 73, al. 3, LBI. L'action en réparation du dommage ne peut être intentée qu'une fois le design enregistré. Le montant du dommage est limité au dommage causé par le défendeur depuis qu'il a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.

L'*al.* 4 régit la légitimation active du preneur de licence. Concernant les actions relevant du droit des obligations (telles qu'énumérées à l'*al.* 2), le preneur de licence peut agir, dans la mesure où il a lui-même subi un dommage. C'est pourquoi l'*al.* 4 règle de façon exhaustive le droit du preneur de licence d'intenter une action en exécution d'une prestation selon l'art. 34, al. 1 et 2, à moins que le contrat de licence n'exclue expressément cette possibilité. Cela règle de façon claire la question controversée de la légitimation active du preneur de licence dans le domaine de

la protection des designs. Lors de l'examen de sa légitimation active, il faut tenir compte, le cas échéant, des besoins de confidentialité de la partie concernée. Il s'agit en l'occurrence d'un principe juridique général. Mentionnons dans ce contexte la dernière phrase de l'art. 42 de l'Accord sur les ADPIC, selon laquelle il y a lieu de prévoir des moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels dans le cadre des procédures de mise en œuvre de droits de propriété intellectuelle tombant sous le coup de l'accord. Cette disposition lie également les tribunaux; cela dit, la majorité des codes de procédure civile cantonaux contient des dispositions de ce type.

Art. 35 Confiscation dans la procédure civile

L'art. 35 correspond largement à l'actuel art. 29 LDMI. Le tribunal peut ordonner la confiscation et la réalisation, ou alors la destruction, des objets fabriqués illicitement (cf. art. 9 en relation avec art. 8 P/LDes), ou celle des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication. La réalisation n'entrera généralement en ligne de compte que pour les instruments et l'outillage servant à la fabrication, car la réalisation des objets fabriqués illicitement conduirait à une aggravation de l'atteinte au droit, à moins que le titulaire n'ait expressément consenti à la réalisation. Bien que l'Accord sur les ADPIC prévoie la destruction des installations et des appareils servant principalement à la fabrication uniquement dans le cas d'une procédure pénale (cf. art. 61 en relation avec art. 46 de l'Accord sur les ADPIC), il est envisageable qu'aussi dans les procès civils, la destruction de l'objet soit exceptionnellement le seul moyen efficace pour écarter le risque de voir apparaître des contrefaçons ultérieurement. D'autre part, la destruction de l'objet est, en tenant compte du principe constitutionnel de proportionnalité, l'*ultima ratio*.

Ces demandes de confiscation sont souvent présentées dans le cadre de mesures provisionnelles. En vertu du droit actuel, la confiscation d'objets fabriqués illicitement n'est pas explicitement prévue comme mesure provisionnelle; les avis sont toutefois unanimes pour considérer que cette mesure doit être possible. La façon de procéder est laissée à la libre appréciation du tribunal.

Art. 36 Mesures provisionnelles

L'al. 1, qui fixe les conditions requises pour l'obtention de mesures provisionnelles, s'inspire fortement de l'art. 28c, al. 1, CC (mesures provisionnelles en cas d'atteinte illicite à la personnalité). Il faut rendre vraisemblable qu'un droit sur un design est l'objet d'une atteinte illicite, ou que cette atteinte est à craindre et qu'elle risque de causer un préjudice difficilement réparable.

L'al. 2 énumère les principales mesures entrant en ligne de compte. Il s'agit des mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement (cf. art. 8 P/LDes), à sauvegarder l'état de fait ou à assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

Selon l'al. 3, les art. 28c à 28f CC sont applicables par analogie, notamment pour ce qui est de la procédure, de l'exécution et de la réparation du dommage (cf. pour les détails FF 1982 II 689 ss).

Le preneur de licence étant, à certaines conditions (art. 34, al. 4, P/LDes), légitimé à intenter lui-même une action, l'al. 4 stipule encore, pour plus de clarté, que les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont également valables pour lui.

Art. 37 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause ou de la partie défenderesse, le tribunal peut ordonner la publication du jugement de droit civil aux frais de l'autre partie et déterminer le mode et l'étendue de la publication. Selon la loi en vigueur, seuls les jugements de droit pénal peuvent être publiés aux frais de la personne condamnée (art. 30 LDMI). Dans la pratique, toutefois, cette possibilité existe déjà aujourd'hui pour les jugements de droit civil; cela correspond aux art. 70, al. 1, LBI, 66 LDA et 60 LPM.

Dans les affaires pénales, selon les art. 39 et 40 P/LDes, la publication des jugements s'effectue conformément à l'art. 61 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). L'introduction expresse de cette possibilité dans la présente *lex specialis*, qui serait purement déclaratoire, est donc superflue.

Art. 38 Communication du jugement

Conformément à la réglementation sur les brevets d'invention et sur la protection des marques (art. 60, al. 3, LBI et art. 54 LPM), l'art. 38 stipule que les tribunaux communiquent à l'institut les jugements exécutoires qui entraînent la modification d'un enregistrement. Cette règle vise à assurer que le contenu du registre concorde avec la situation qui existe en droit matériel. Cette obligation de communiquer concerne non seulement les tribunaux ordinaires, mais également les tribunaux arbitraux.

2.2.3.4 Section 4 Droit pénal

Comme auparavant, le P/LDes renonce à sanctionner les violations du droit sur un design commises par négligence. En premier lieu parce qu'une telle sanction serait disproportionnée, en second lieu parce qu'en cas de poursuites pénales, de telles infractions seraient difficiles à prouver. De même, le droit des brevets d'invention, le droit d'auteur et le droit des marques ne répriment que les infractions intentionnelles.

Le P/LDes n'a pas repris la disposition concernant la protection de la réputation (art. 31 LDMI), vu que l'art. 3, let. b, LCD sanctionne déjà ce comportement.

Enfin, les dispositions générales du CP sont applicables dans la mesure où le présent projet n'en dispose pas autrement.

Art. 39 Violation du droit sur un design

Les sanctions pénales prévues à l'al. 1 pour la violation simple du droit sur un design renforcent les prétentions civiles de l'ayant droit, notamment son droit de faire cesser l'acte ou de supprimer l'état de fait en vertu de l'art. 34 P/LDes. C'est pourquoi les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 39, al. 1, doivent être interprétés en relation avec les effets du droit sur un design décrits à l'art. 9.

Subjectivement, comme dans l'art. 26 de la loi actuelle, seul l'acte intentionnel est punissable. Du point de vue objectif, la *let. a* mentionne en premier lieu l'utilisation illicite du design. Sont considérés comme une utilisation illicite d'un design en particulier la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit, ainsi que la possession d'objets à ces fins, pour autant que l'ayant droit n'ait pas donné son consentement (cf. commentaires relatifs à l'art. 9, al. 2, P/LDes). La *let. b* concerne la collaboration à une utilisation illicite, ainsi que le fait de la favoriser ou de la faciliter. Selon la *let. c*, est punissable quiconque refuse de donner des informations sur la provenance et sur le volume des designs en sa possession qui ont été fabriqués (cf. art. 9 en relation avec 8 P/LDes) ou mis en circulation illicitement, ainsi que des informations sur les destinataires et le volume des designs remis à des acquéreurs industriels. C'est vis-à-vis des autorités chargées de la poursuite pénale selon le droit cantonal et le type de procédure du cas particulier que l'obligation de renseigner existe. Cette réglementation, déjà prévue pour la plus grande partie dans les lois actuelles relatives à la protection de la propriété intellectuelle (art. 24, ch. 4, LDMI; art. 61, al. 2, LPM; art. 66, let. b, LBI), est d'une grande importance pratique puisqu'elle permet au lésé de faire valoir plus facilement l'obligation légale de renseigner. Dans le P/LDes, l'obligation de renseigner conformément à l'art. 34, al. 1, let. c, est expressément étendue, au-delà des informations sur la provenance, au volume des objets fabriqués ou mis en circulation illicitement, aux destinataires, ainsi qu'au volume des objets remis à des acquéreurs industriels. Il s'agissait par là de garantir la prise en compte de toute la chaîne de production et de commercialisation.

L'amende maximale de 100 000 francs prévue dans le P/LDes pour les infractions visées ici correspond à celle prévue à l'art. 25, al. 1, de la loi actuelle. De tels montants maximaux sont déjà fixés dans les art. 23 LCD, 39 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart; RS 251), 63, al. 2, LDA et 58, al. 1, LPM.

Au lieu de l'amende, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à un an. Les deux peines peuvent être cumulées (art. 50, al. 2, CP).

La violation du droit sur un design est une infraction poursuivie sur plainte. Le droit de porter plainte appartient au lésé, c'est-à-dire en premier lieu au titulaire du droit.

L'al. 2 prévoit que le délit commis par métier est poursuivi d'office. La peine prévue est l'emprisonnement jusqu'à trois ans (art. 36 CP) et toujours cumulativement l'amende jusqu'à 100 000 francs. Cette disposition a pour but de réprimer les formes de violation du droit sur un design susceptibles d'affecter à long terme les secteurs concernés et, partant, de porter atteinte à des intérêts publics.

Art. 40 Infractions commises dans le cadre de la gestion d'une entreprise

En cas d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise par des collaborateurs, des mandataires ou des représentants, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) s'appliquent.

Art. 41 Suspension de la procédure

Cette disposition a été reprise dans le P/LDes par analogie aux art. 86 LBI et 66 LPM. Le tribunal peut suspendre la procédure pénale engagée pour violation du

droit sur le design lorsque le prévenu invoque dans une procédure civile la nullité de l'enregistrement d'un design ou l'absence de violation du droit sur le design (*al. 1*).

Le tribunal peut également impartir un délai au prévenu pour intenter une action dans une procédure civile, s'il invoque la nullité ou l'absence de violation du droit sur le design dans une procédure pénale (*al. 2*). Le tribunal ordonne la suspension de la procédure en particulier dans les cas où la nullité de l'enregistrement du design apparaît probable pour des raisons de droit ou de fait.

Art. 42 Confiscation dans la procédure pénale

La compétence du tribunal d'ordonner la confiscation lors de la procédure pénale est déjà prévue à l'art. 29 de la loi actuelle (selon ch. I de la modification du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1995 [RO 1995 1784, 1792; FF 1994 IV 995]) ainsi que dans les autres textes législatifs pertinents (art. 69 LBI, 68 LPM, 72 LDA). Cette disposition a été reprise en substance dans le P/LDes. La confiscation et la destruction sont également possibles en cas d'acquiescement; il y a lieu de se référer à ce propos à l'art. 61 de l'Accord sur les ADPIC et à l'art. 58 CP.

Art. 43 Poursuite pénale

Le principe selon lequel la poursuite pénale incombe aux cantons vaut de manière générale; il est mentionné ici par souci d'exhaustivité.

2.2.3.5 Section 5 Intervention de l'Administration des douanes

Les art. 44 à 47 P/LDes, concernant l'intervention de l'Administration des douanes, correspondent, pour ce qui est du contenu, aux art. 33a à 33c de la loi actuelle (introduits par le ch. I de la modification du 16 décembre 1994, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 1995 [RO 1995 1787; FF 1994 IV 995]), ainsi qu'aux art. 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC.

Art. 44 Dénonciation d'envois manifestement illicites

Selon l'art. 44, l'Administration des douanes peut, sans attendre une demande expresse du titulaire du droit, rendre celui-ci attentif à des envois, lorsqu'il est manifeste que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement est imminent (cf. art. 9 en relation avec 8 P/LDes). Cette disposition crée la base légale pour la communication des autorités douanières. Grâce à cette communication, l'ayant droit doit pouvoir prendre les mesures préventives nécessaires (demande, justification de la vraisemblance de l'illicéité). Le critère du caractère manifeste ne confère cependant pas au titulaire le droit à ce que les autorités douanières aient l'obligation de reconnaître son design en tant que tel. Il ne s'agit pas pour les autorités douanières de se livrer à une recherche systématique des envois suspects ni à un véritable contrôle du design.

Dans le cas d'une telle communication, l'*al. 2* prévoit - ce qui constitue une nouveauté - que l'Administration des douanes fixe à la personne avertie un délai de trois jours ouvrables pour déposer une demande de rétention des objets concernés. Dans la pratique, l'Administration des douanes n'intervient qu'exceptionnellement

d'office; la loi lui donne la base pour pouvoir intervenir dans un cas manifeste. Ce point est mal réglé en droit actuel, de sorte qu'il existe une divergence entre le texte légal et le message; dans ses commentaires relatifs à l'art. 33a en rapport avec l'art. 33b, al. 1, LDMI (FF 1994 IV 1020 ss), le message considère cette possibilité comme évidente, bien qu'elle ne soit pas mentionnée expressément dans le texte légal. Comme nouveauté matérielle sur cette question, le P/LDes prévoit que l'Administration des douanes fixe au titulaire du droit un délai de trois jours pour demander la rétention des objets. Pendant ce délai, elle est autorisée à retenir les objets suspects. Ces objets demeurent sous la surveillance des douanes jusqu'au dépôt de la demande ou au maximum pendant le délai de trois jours. Le délai court dès réception de la communication. Cette communication peut se faire de façon informelle, par exemple par fax ou par e-mail.

Art. 45 Demande d'intervention

S'il a des motifs sérieux de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents d'objets fabriqués illicitement (cf. art. 9 en relation avec 8 P/LDes) – que ce soit suite à une enquête privée ou sur communication de l'Administration des douanes –, le titulaire peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces objets (*al. 1*). Cette possibilité est déjà prévue dans la loi actuelle (art. 33b, al. 1, LDMI). Par analogie à l'art. 34, al. 4, P/LDes, les preneurs de licence au sens de l'art. 14 P/LDes peuvent eux aussi – ce qui constitue une nouveauté – adresser une telle demande par écrit à l'Administration des douanes.

Comme c'est déjà le cas aujourd'hui (art. 33b, al. 2, LDMI), le requérant doit fournir toutes les indications à sa disposition – et notamment une description précise des objets – pour que l'Administration des douanes puisse prendre une décision (*al. 2*).

L'intervention de l'Administration des douanes vise à donner au demandeur, par une procédure aussi simple et rapide que possible, le temps nécessaire d'obtenir des mesures provisionnelles du tribunal civil. Une procédure de recours irait à l'encontre de cette idée, car les mesures provisionnelles prises à temps par l'Administration des douanes pourraient ainsi être contrecarrées. L'Administration des douanes tranche donc de façon définitive sur les demandes de rétention des objets en cause. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs (*al. 3*).

Art. 46 Rétention des objets

Si l'Administration des douanes décide de retenir les objets en cause, elle en informe le requérant ainsi que la personne autorisée à disposer de ces objets (*al. 1*).

Selon l'*al. 2*, l'Administration des douanes retient les objets en cause jusqu'à dix jours ouvrables à compter de la communication, ce délai devant permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles. Cette règle correspond à l'art. 33c, al. 2, LDMI.

En vertu de l'*al. 3*, l'Administration des douanes peut, pour de justes motifs, retenir les objets pour une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 47 Sûretés et dommages-intérêts

L'art. 47 regroupe les réglementations du droit actuel en ce qui concerne la fourniture de sûretés et la réparation du préjudice si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées (art. 33c, al. 4 et 5, LDMI). Il s'agit ici des principes généraux qui s'appliquent à la mise en œuvre de mesures provisionnelles. Il va de soi que seul peut être obligé à réparer le dommage celui qui a déposé une demande de rétention.

2.2.4 Chapitre 4 Dispositions finales

2.2.4.1 Section 1 Exécution

Art. 48

Cf., à ce propos, le ch. 6.2 du message.

2.2.4.2 Section 2 Dispositions transitoires

Art. 49

L'al. 1 pose le principe que les dessins et modèles déjà enregistrés au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont soumis au nouveau droit dès cette date. C'est donc l'enregistrement du design qui est déterminant pour l'application du nouveau droit.

Selon l'al. 2, si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, un design est déposé mais pas encore enregistré, il continue d'être régi par l'ancien droit jusqu'au moment de son enregistrement.

L'al. 3 prévoit que les dessins et modèles déposés sous pli cacheté et déjà enregistrés au moment de l'entrée en vigueur de cette loi restent secrets jusqu'à la fin de la première période de protection. Si la protection du design est maintenue après cette période, il faudra au préalable envoyer à l'institut une représentation du design se prêtant à la reproduction.

2.2.4.3 Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 50

Pas de commentaire.

2.2.4.4 Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur

Le ch. 1 prévoit que la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels est abrogée au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les designs.

Le *ch. 2* abroge l'art. 332a du code des obligations (CO; RS 220) et intègre la réglementation de la création du design par le travailleur dans l'art. 332 CO. En outre, ce chiffre apporte une modification rédactionnelle: l'expression «dessins et modèles» est remplacée par le terme «designs».

Le traitement différencié entre les brevets d'invention et les designs ne se justifie ni d'un point de vue pratique, ni d'un point de vue juridique. La différence de réglementation dans le droit actuel repose sur l'opinion répandue que les biens immatériels qui ne sont pas des inventions, vu la forte référence personnelle à leur créateur intellectuel, ne peuvent prendre naissance que dans la personne du créateur; cette vision est anachronique. Cette explication est également incorrecte sur le plan dogmatique. Dans la pratique, seuls les créateurs de designs qui ont le statut d'employés sont concernés par cette modification, l'art. 332a CO étant déjà fréquemment modifié de nos jours par contrat au détriment des travailleurs, ce qui ne contrevient pas aux art. 361 et 362 CO. Les créateurs de designs indépendants sont soumis aux dispositions du mandat ou du contrat d'entreprise et non pas à celles qui relèvent du contrat de travail. Un coup d'œil sur les ordres juridiques étrangers montre aussi que la réglementation actuelle n'est plus adaptée à notre époque: aux USA ou au Japon, par exemple, l'employeur acquiert originellement le bien immatériel. Ainsi, s'il n'y a pas d'obstacle, d'un point de vue dogmatique, à faire participer de façon originaire l'employeur, lequel supporte le risque économique, à un bien immatériel qui résulte du travail, il y a lieu, du point de vue juridique, de donner la préférence à un droit originaire plutôt que dérivé (Rehbinder, Berner Kommentar, Berne 1992, Volume VI 2/2/2, n° 1 ad art. 332a).

Le *ch. 3* remplace l'expression «les dessins et modèles industriels» dans la LIPI (RS 172.010.31) par l'expression «la protection des designs».

Les *ch. 4* et *5* modifient la loi sur la protection des marques et la loi sur les brevets dans le sens de l'art. 24, al. 2, P/LDes. La protection de la propriété industrielle est fortement influencée et mise au défi par les mutations rapides qui se produisent dans le domaine des télécommunications et de l'informatique.

La compétence visant à désigner l'organe de publication n'appartient désormais plus au Conseil fédéral mais à l'institut. Cette compétence lui est accordée avec la solution proposée pour prendre en compte, dans le domaine de la publication, les derniers développements techniques et les exigences de l'économie qui y sont liées. La règle s'intègre donc harmonieusement dans les efforts de l'OMPI de créer les conditions juridiques cadres pour la publication électronique (cf. le document de l'OMPI H/A/XV/2).

2.3 Commentaire de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et de son règlement d'exécution

2.3.1 L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels – à l'instar de l'Arrangement de La Haye lui-même – est un arrangement portant uniquement sur les enregistrements (voir à ce

sujet les modalités d'exécution sous ch. 1.4). De ce fait, il contient en grande majorité des dispositions administratives détaillées et, en principe, s'expliquant d'elles-mêmes; cela provient du fait que l'Arrangement a été conçu pour un public d'utilisateurs des droits de protection qui devrait être en mesure, au vu du texte de l'Acte et sans explications complémentaires de la part des Etats, d'effectuer un dépôt international auprès de l'OMPI. C'est pourquoi il n'a pas été procédé au commentaire détaillé de toutes les dispositions de l'Arrangement dans le présent message.

L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels est articulé en dispositions liminaires, quatre chapitres et 34 articles. Les dispositions liminaires contiennent des mises au point terminologiques, la signification des abréviations utilisées ainsi que les liens avec d'autres conventions. Le chapitre I est consacré aux demandes d'enregistrement international. Le chapitre II contient des dispositions administratives. Le chapitre III traite de la révision totale et partielle de l'Arrangement de La Haye. Le chapitre IV comprend les clauses finales, les conditions et modalités pour devenir partie à l'Acte, les conditions de ratification et d'adhésion, l'interdiction de faire des réserves ainsi que les liens avec l'Acte de 1934 et l'Acte de 1960.

2.3.1.1 Dispositions liminaires

Art. 2 Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux

L'*al. 1* dispose que l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels confère uniquement une protection minimale; les législateurs de chaque pays peuvent bien entendu autoriser une protection plus étendue dans leur législation nationale. Il y a lieu de souligner que les dispositions touchant la protection des dessins et modèles industriels dans les conventions internationales sur le droit d'auteur et dans l'Accord sur les ADPIC priment l'Acte de Genève.

Selon l'*al. 2*, toutes les Parties contractantes s'obligent au respect des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2.3.1.2 Chapitre I Demande internationale et enregistrement international

Art. 3 Droit de déposer une demande internationale

Le droit de déposer une demande internationale se rattache au principe du traitement national, sur la base duquel toute personne ayant sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre de l'Union de La Haye est habilitée à déposer une demande.

Art. 4 Procédure de dépôt de la demande internationale

Les demandes internationales peuvent être déposées soit directement auprès de l'OMPI, soit par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant (office) (*al. 1*).

Dans la mesure où un office accepte un dépôt international, il pourra, conformément à l'*al. 2*, exiger que le déposant lui verse une taxe de transmission. Comme le siège principal de l'OMPI se trouve à Genève et que la perception d'une telle taxe de transmission ne ferait qu'augmenter inutilement les frais de procédure pour les déposants suisses, il n'est pas prévu de dépôt indirect pour le territoire de la Suisse.

Art. 5 Contenu de la demande internationale

Cet article décrit les conditions minimales exigées afin qu'une demande déposée auprès de l'OMPI soit considérée comme produisant des effets de droit (*al. 1*). Ce sont, entre autres, comme dans l'art. 18, al. 1, P/LDes, une requête en enregistrement (*ch. i*) comprenant le nom, l'adresse et la mention de la Partie contractante du déposant (*ch. ii*), ainsi qu'un certain nombre d'exemplaires d'une reproduction du dessin ou modèle industriel (*ch. iii*). Selon le *ch. iii*, on pourra, lors de l'ajournement de la publication d'un dessin industriel en deux dimensions, produire un spécimen du dessin à la place de la reproduction (voir art. 18, al. 3, LDMI; *ch. 2.2.2.1*). Contrairement aux dispositions de l'art. 18, al. 2, P/LDes, les taxes arrêtées dans l'Acte sont déjà exigibles au moment du dépôt (*ch. vi*; voir également règle 12, al. 2, du règlement d'exécution).

L'*al. 2* traite des indications que les offices procédant à un examen de nouveauté peuvent notifier auprès du Directeur général comme contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale. En Suisse, il est prévu qu'un dessin ou modèle industriel peut être décrit en 100 mots au maximum (art. 18, al. 4, P/LDes); puisque, cependant, d'après le P/LDes, la Suisse ne procède pas à l'examen de nouveauté, elle ne peut pas utiliser cette possibilité (voir *art. 5, al. 2, let. b, ch. ii*).

Selon l'*al. 3*, d'autres indications spécifiques pourront être prescrites par le règlement d'exécution pour la demande internationale (voir règle 7, al. 4; *ch. 2.3.2.2*). Il convient ici de mentionner la règle 7, al. 4, let. d, selon laquelle la demande doit faire mention du nom du mandataire, dans la mesure où ce dernier a été désigné.

L'*al. 4* (en relation avec la règle 7, al. 6, du règlement d'exécution) prévoit la possibilité d'effectuer un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles industriels. Pour un tel dépôt, tous les dessins ou modèles industriels doivent obligatoirement – comme c'est le cas pour la Suisse (voir art. 19, al. 1, P/LDes; *ch. 2.2.2.1*) – faire partie de la même classe de la classification internationale.

L'*al. 5* prévoit – à l'instar des dispositions du P/LDes – la possibilité d'un ajournement de la publication (voir art. 25, P/LDes; *ch. 2.2.2.3*).

Art. 6 Priorité

Tout Etat souhaitant être membre de l'Union de La Haye s'oblige à respecter les dispositions de la Convention de Paris. Cela veut dire que les Etats qui ne connaissent pas encore la revendication de priorité doivent la prévoir. De par sa qualité de partie à la Convention de Paris depuis 1962, la Suisse s'acquitte déjà de cette obligation (voir art. 21, al. 1, P/LDes; *ch. 2.2.2.2*). L'*al. 1, let. b*, prévoit que la revendi-

cation de priorité peut être effectuée a posteriori, c'est-à-dire après le dépôt d'une demande internationale, dans la mesure où ce cas est prévu par le règlement d'exécution. Comme ce dernier ne le prévoit pas (encore), la prise en compte a posteriori de la priorité n'est pas prévue dans les dispositions du P/LDes.

L'*al.* 2 réaffirme le principe selon lequel la demande internationale peut également servir de fondement pour la prise en compte de la revendication de priorité.

Art. 7 Taxes de désignation

L'*al.* 1 dispose qu'est également comprise dans les taxes exigibles du déposant une taxe de désignation, perçue pour chaque pays pour lequel une protection est souhaitée. Ces taxes sont transmises aux Etats par le Bureau international de l'OMPI (*al.* 3). Tout pays procédant à un examen de nouveauté est habilité à percevoir, en sus des taxes de désignation généralement exigibles, des taxes de désignation individuelles justifiées par un surcroît de tâches administratives (*al.* 2).

Art. 8 Régularisation

Les irrégularités constatées dans une demande internationale peuvent, conformément aux dispositions de l'*al.* 1, faire l'objet d'une procédure de régularisation dans un délai de trois mois (voir règle 14, al. 1, du règlement d'exécution; ch. 2.3.2.2).

Si les irrégularités ne font pas l'objet d'une régularisation dans les délais prescrits, il convient de distinguer deux cas : en principe, la demande internationale est réputée abandonnée (*al.* 2, *let. a*). Dans le cas d'une irrégularité concernant l'art. 5, al. 2 («contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale»), ou l'art. 5, al. 3 («autre contenu possible de la demande internationale»), la demande internationale sera considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt pour les Etats pour lesquels le contenu supplémentaire aurait obligatoirement dû être mentionné (*al.* 2, *let. b*).

Art. 9 Date de dépôt de la demande internationale

En cas de demande déposée directement auprès de l'OMPI, c'est – comme à l'art. 18, al. 1, P/LDes – la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande qui fait foi (*al.* 1). Comme c'est le cas en Suisse, la date de dépôt de la demande internationale est importante pour la revendication de priorité et pour l'attribution de la date d'enregistrement.

Lorsque la demande n'est pas déposée directement auprès de l'OMPI, mais que le dépôt s'effectue par l'intermédiaire d'un office national, la date à laquelle l'office national a reçu la demande exempte d'irrégularités est reconnue comme date de dépôt de la demande (*al.* 2).

Selon l'*al.* 3, une demande comportant des irrégularités au sens de la règle 14, al. 2, du règlement d'exécution aura pour conséquences le report de la date de dépôt de la demande jusqu'à ce que toutes les exigences procédurales soient respectées; sur ce point, les dispositions du P/LDes correspondent également aux dispositions de l'Acte de Genève (voir les commentaires de l'art. 18, P/LDes; ch. 2.2.2.1).

Art. 10 Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement international

Selon l'*al. 1*, les dessins et modèles industriels, indépendamment d'un éventuel ajournement de la publication, et dans la mesure où il n'existe pas de réclamation, sont immédiatement inscrits dans le registre international dès réception de la demande par le Bureau international.

L'*al. 2* dispose que la date d'enregistrement d'une demande exempte d'irrégularités est la date du dépôt.

L'*al. 3* dispose que la publication par le Bureau international est considérée comme une publicité suffisante, et qu'à ce titre aucune autre publicité n'est exigible.

A l'instar de ce qui se pratique en Suisse, le contenu des demandes ne sera pas accessible au public aussi longtemps que la protection n'est pas effective, ou aussi longtemps que le dessin ou modèle industriel n'a pas fait l'objet d'une publication par le Bureau international (*al. 4 et 5*).

Art. 11 Ajournement de la publication

Le déposant du dessin ou modèle industriel peut exiger que la publication de son dessin ou modèle industriel fasse l'objet d'un ajournement de la publication de 30 mois au plus dans la mesure où les Etats désignés ont prévu cette possibilité dans leur législation nationale (*art. 11, al. 1*, en relation avec la règle 16 du règlement d'exécution); ce cas est prévu pour la Suisse (voir *art. 18, al. 3*, en relation avec l'*art. 25 P/LDes*).

Comme il paraît peu probable que tous les Etats contractants prévoient cette possibilité d'ajournement de la publication, l'*al. 3* arrête la procédure pour le cas où, dans une même demande, seraient désignés des Etats reconnaissant l'ajournement de la publication en même temps que des Etats ignorant cet ajournement. Dans ce cas, le déposant a la possibilité d'exclure de sa demande de dépôt les Etats ignorant l'ajournement de la publication; si le déposant ne fait pas usage de cette possibilité, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d'ajournement de la publication.

Bien entendu, la publication d'un dessin ou modèle industriel peut être requise à tout moment pendant la période d'ajournement (*al. 4*). Bien que les documents soient en principe tenus secrets avant la publication, la partie titulaire peut autoriser des tiers à les consulter. Le projet de loi suisse est également conforme sur ce point à l'Arrangement de La Haye (voir *art. 25, al. 2 et 3, P/LDes*).

Pendant l'ajournement de la publication, le titulaire pourra renoncer aussi bien à la protection de certains dessins ou modèles industriels qu'à la désignation de certaines Parties contractantes. Dans ce cas, la publication ne mentionnera pas ces dessins ou modèles industriels ni ces Parties contractantes (*al. 5*).

Finalement, l'*al. 6*, à l'instar des dispositions du P/LDes (*art. 18, al. 3*), dispose qu'à l'expiration de toute période d'ajournement, le Bureau international se verra remettre, aux fins de publication, le nombre requis d'exemplaires du dessin ou modèle industriel faisant l'objet de la demande, dans la mesure où la protection doit être maintenue.

Art. 12 Refus

Toute Partie contractante désignée dans une demande de dépôt peut, d'après les dispositions de l'*al. 1*, refuser d'accorder la protection aux dessins ou modèles ne remplissant pas les conditions d'octroi de la protection sur le territoire de la Partie concernée; ce refus ne vaudra pas en cas de simples erreurs de forme et de contenu de la demande internationale.

Le refus de protection sera obligatoirement communiqué par les offices nationaux au Bureau international dans un délai de six mois, par le biais d'une notification de refus contenant une énumération détaillée de tous ses motifs (*al. 2* en relation avec la règle 18 du règlement d'exécution; ch. 2.3.2.3).

Le Bureau international transmet sans délai le refus au titulaire, afin que ce dernier puisse être entendu sur ce point (*al. 3*). Les Parties contractantes s'obligent, sur la base de l'*al. 3, let. b*, à mettre des moyens de recours à la disposition de la personne ayant fait l'objet du refus (voir le recours auprès de la commission de recours, art. 31 P/LDes).

Conformément à l'*al. 4*, le retrait du refus par un office n'est pas soumis à des conditions de délai; il pourra être effectué à tout moment. Il appartient à chaque Partie contractante de déterminer à partir de quel moment les dessins ou modèles industriels concernés déploient à nouveau leurs effets.

Art. 13 Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle

Les règles d'unité de l'*art. 13* ne concernent que les offices procédant à un examen de nouveauté, ce qui n'est pas le cas de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Les déposants suisses doivent toutefois tenir compte de cette règle au cas où ils voudraient que leurs dessins et modèles fassent l'objet d'un dépôt à l'intérieur d'une Partie contractante incluant un examen de nouveauté (*al. 1*), faute de quoi les offices concernés sont en droit de refuser la protection (*al. 2*).

Art. 14 Effets de l'enregistrement international

Toute Partie contractante s'oblige, sur la base de l'Arrangement de La Haye, à accorder à un dessin ou modèle industriel faisant l'objet d'un dépôt international les mêmes effets juridiques que ceux accordés aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'un dépôt national (*al. 1*).

L'*al. 2*, en rapport avec la règle 18 du règlement d'exécution, dispose que la protection du dessin ou modèle industriel prend effet dans la mesure où l'office n'a pas communiqué de refus dans les délais prescrits. Ces délais sont fixés à six mois; il faut cependant noter que les Etats procédant à l'examen de nouveauté peuvent porter ce délai à douze mois (règle 18, al. 1, let. b, du règlement d'exécution).

L'*al. 3* donne aux offices procédant à l'examen de nouveauté la possibilité dite «d'auto-désignation», c'est-à-dire la possibilité d'exclure la désignation de «l'Etat d'origine» de la demande de dépôt. Cette possibilité n'est pas pertinente pour la Suisse.

Art. 15 Invalidation

L'*al. 1* dispose que les titulaires doivent avoir la possibilité de contester par voie judiciaire l'invalidation, dans l'Etat en question, des effets de l'enregistrement international par l'autorité compétente nationale d'une Partie contractante. Cette disposition est une des rares dispositions d'applicabilité directe de l'Acte de Genève. Son applicabilité sur le territoire suisse est cependant de peu d'importance, du fait que cette possibilité est déjà offerte à toutes les parties (voir art. 24 ss LDMI, ou art. 32 P/LDes).

Art. 16 Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux

L'*al. 1* détermine les indications que le Bureau international doit obligatoirement inscrire dans le registre international. Les inscriptions sont soumises à la perception de taxes (*al. 3*); elles font l'objet d'une publication par le Bureau international (*al. 4*).

Art. 17 Période initiale de protection et renouvellement de l'enregistrement et durée de la protection

L'*art. 17* a un contenu de droit matériel. Cette disposition porte à cinq ans la durée de la période initiale de protection, qui prend effet à partir de la date de l'enregistrement (*al. 1*).

Conformément aux *al. 2* et *3*, la protection peut être renouvelée pour au moins deux périodes supplémentaires de cinq ans, ce qui porte la période minimale de protection à prévoir par les Parties contractantes à 15 ans à compter de la date d'enregistrement; les dispositions du P/LDes remplissent les conditions énoncées dans l'Acte de Genève (voir art. 4 P/LDes). Il est avantageux, pour les titulaires, de ne pas être obligé de renouveler la totalité des dessins et modèles d'une demande internationale. Ils ne sont pas non plus obligés de demander un renouvellement global pour la totalité des Parties contractantes (*al. 4*).

Art. 18 Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés

Toute personne qui en fait la demande peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, consulter des extraits des enregistrements internationaux ayant fait l'objet d'une publication (*al. 1*).

Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute exigence de légalisation à l'égard des Parties contractantes (*al. 2*).

2.3.1.3 Chapitre II Dispositions administratives

Art. 19 Office commun à plusieurs Etats

Deux Parties contractantes ou plus peuvent réunir leurs offices respectifs en un office commun; la condition préalable à la réunion consiste en l'harmonisation de leurs législations nationales par les Etats concernés.

Art. 20 Appartenance à l'Union de La Haye

Toutes les Parties contractantes de l'Acte de Genève sont automatiquement membres de l'Union de La Haye (voir art. 1, ch. xxiv). Sont également membres de cette Union les Etats qui sont uniquement Parties à la version de l'Arrangement de La Haye de 1934 ou de 1960, mais qui n'ont pas adhéré à celle de 1999. Les rapports des membres des différents Actes entre eux sont régis par les dispositions de l'art. 31.

Art. 21 Assemblée

Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les Etats liés par l'art. 2 de l'Acte complémentaire de 1967. Un délégué n'est habilité à représenter qu'une seule Partie contractante. Les membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis aux réunions de l'Assemblée en qualité d'observateurs (*al. 1*). Les fonctions de l'Assemblée sont décrites dans l'*al. 2*.

Le Directeur général convoque tous les deux ans l'Assemblée en session ordinaire. L'Assemblée peut, sur la demande d'un quart des Etats contractants, se réunir en session extraordinaire (*al. 6*).

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une décision par consensus, la décision est mise aux voix, et toute Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix (*al. 4, let. a et b, ch. i*). Les organisations intergouvernementales – comme l'Union européenne – disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties à l'Acte de Genève (*al. 4, let. b, ch. ii*). L'organisation intergouvernementale elle-même ne dispose d'aucune voix supplémentaire.

En cas de mise aux voix, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés (*al. 5*); est réservée l'application des dispositions des art. 24, al. 2, et 26, al. 2, qui prévoient une majorité des quatre cinquièmes ou de l'unanimité pour certaines modifications.

Art. 22 Bureau international

Le Bureau international assure les tâches administratives de l'Union et, en particulier, prépare les sessions de l'Assemblée (*al. 1*).

Le Bureau international est également responsable de la préparation des conférences de révision et exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées en relation avec l'Acte de Genève (*al. 5 et 6*).

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union; il représente cette dernière et peut convoquer toutes les réunions ne rentrant pas dans le cadre des séances de l'Assemblée (*al. 2 et 3*).

Art. 23 Finances

L'Union a son propre budget, lequel est coordonné avec celui des autres unions (*al. 1 et 2*).

L'Union est financée principalement par les taxes prélevées sur les enregistrements internationaux et les autres services ainsi que par le produit de la vente de publications (*al. 3*).

Le montant des taxes est fixé par l'Assemblée de façon à ce que les recettes couvrent au moins les dépenses de l'Union (*al. 4*).

Le fonds de roulement de l'Union est constitué par les excédents de recettes et, si ces derniers ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque membre de l'Union (*al. 5*).

L'*al. 6* prévoit que l'Etat hôte, en l'occurrence la Suisse, accorde des avances à l'Union, dans la mesure où le fonds de roulement s'avère insuffisant.

Conformément à l'*al. 7*, la vérification des comptes est assurée soit par un ou plusieurs États membres, soit par un contrôleur indépendant.

Art. 24 Règlement d'exécution

Le règlement d'exécution règle les détails de l'Acte de Genève (*al. 1*).

L'*al. 2, let. a*, se réfère à la règle 30, qui détermine quelles dispositions du règlement d'exécution pourront uniquement être modifiées à l'unanimité ou à une majorité qualifiée des quatre cinquièmes des voix, et quelles dispositions nécessitent simplement la majorité des deux tiers des voix pour être modifiées. Il convient de souligner que l'exigence de l'unanimité ou de la majorité qualifiée des quatre cinquièmes pour la modification de certaines règles ne peut être levée qu'à l'unanimité (*al. 2, let. b*).

2.3.1.4 Chapitre III Révision et modification

Art. 25 Révision du présent Acte

Les révisions de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ne pourront être effectuées que par le biais d'une conférence des Parties contractantes (conférence de révision) (*al. 1*).

Toute révision des dispositions traitant de l'organisation de l'Assemblée (art. 21), du Bureau international (art. 22), des finances (art. 23) ou de l'art. 26 pourra par contre également être opérée par l'Assemblée en vertu de l'art. 26 de l'Acte de Genève.

Art. 26 Modification de certains articles par l'Assemblée

Pour modifier les art. 21, 22, 23 ainsi que le présent article, les propositions de modification doivent être communiquées aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée (*al. 1*).

L'adoption de toute modification des art. 21 et 26, *al. 2*, requiert une majorité des quatre cinquièmes des voix émises; les art. 22 et 23 peuvent être modifiés par une majorité des trois quarts des voix émises (*al. 2*).

Art. 27 Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

Peut devenir partie à l'Acte de Genève tout membre de l'OMPI ayant déposé auprès de cette organisation un instrument de ratification ou un instrument d'adhésion (*al. 1 et 2*).

Art. 28 Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

L'Acte de Genève entre en vigueur trois mois après la ratification par six Etats (*al. 2*). De plus, dans trois de ces Etats, soit au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels doivent avoir été déposées annuellement par des nationaux, soit au moins 1000 demandes doivent avoir été déposées par des ressortissants étrangers. C'est pourquoi il ne faut compter sur l'entrée en vigueur de l'Acte que dans quatre ans au plus tôt.

La ratification ou l'adhésion entre en vigueur au plus tôt trois mois après que la future Partie contractante a déposé son instrument (*al. 3*). Bien entendu, les Parties contractantes sont tenues au respect des dispositions de l'Acte de Genève seulement à partir de la date effective d'entrée en vigueur de ce dernier.

Art. 29 Interdiction de faire des réserves

Il est interdit aux Parties contractantes d'émettre une quelconque réserve à l'égard de l'Acte de Genève.

Art. 30 Déclarations faites par les Parties contractantes

L'*al. 1* définit les délais et la forme des déclarations pouvant être faites par les Etats parties. Ces dispositions ne nécessitent aucune action de la part de la Suisse pour les raisons suivantes: l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne reçoit pas de demandes internationales de dépôt pour le compte de l'OMPI et ne remplit pas, de ce fait, les fonctions de «*receiving office*» (voir art. 4, al. 1, let. b, de l'Acte de Genève); il ne procède pas aux examens de nouveauté (voir art. 5, al. 2, let. a, art. 7, al. 2, et art. 14, al. 3, de l'Acte de Genève); il ne tient pas de registre international (voir art. 16, al. 2, de l'Acte de Genève); les dispositions du P/LDes prévoient, pour les ajournements de publication, des délais identiques à ceux prévus par l'Acte de Genève (voir art. 11, al. 1, de l'Acte de Genève).

Toutefois, la Suisse doit communiquer au Directeur général de l'OMPI que la durée de protection des dessins et modèles industriels pour le territoire suisse est fixée à 25 ans (voir art. 17, al. 3, let. c, de l'Acte de Genève).

Art. 31 Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels remplace en principe les Actes précédents pour tout pays qui en devient partie. Les Actes antérieurs de l'Arrangement de La Haye continuent à s'appliquer pour les Etats parties à ces Actes antérieurs et qui ne le sont pas au nouvel Acte.

Art. 32 Dénonciation du présent Acte

L'Acte de Genève peut être dénoncé à tout moment. Conformément à l'*al. 2*, la dénonciation prend effet au plus tôt un an après la date à laquelle le Directeur général en a reçu la notification. La dénonciation reste sans effet sur les demandes internationales déposées avant cette date ou sur les enregistrements internationaux en vigueur.

Art. 33 Langues du présent Acte; signature

Le texte original de l'Acte de Genève, rédigé dans les langues officielles de l'OMPI (français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe), est ouvert à la signature pendant un an, à savoir jusqu'au 1^{er} juillet 2000. D'autres langues peuvent avoir un caractère officiel sur décision de l'Assemblée.

2.3.2 Règlement d'exécution de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Le règlement d'exécution concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels fait partie intégrante de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye; il apporte des précisions à l'Acte. Les règles qu'il contient ont l'avantage de pouvoir être modifiées plus facilement que les dispositions de l'Acte lui-même (voir à ce sujet en particulier la règle 30). Il sera renoncé à un commentaire détaillé de toutes les dispositions de l'Acte dans le cadre du présent message (voir ch. 2.3.1).

2.3.2.1 Chapitre 1 Dispositions générales

Règle 2 Communications avec le Bureau international

C'est à dessein que cette règle a été rédigée de façon ouverte, afin que – dès que l'état de la technique le permettra – les demandes puissent faire l'objet d'un dépôt par voie de courrier électronique.

Règle 3 Représentation devant le Bureau international

La représentation par un mandataire devant le Bureau international est facultative (*al. 1*). Si toutefois une partie a désigné un mandataire, toute communication du Bureau international à l'intention de cette partie est dès lors en principe adressée à son mandataire (*al. 4*).

Tant le déposant que son mandataire peuvent demander la radiation de l'inscription faite en vertu de l'*al. 3*, let. a (*al. 5*).

Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement de courrier

Afin d'excuser l'inobservation d'un délai, le déposant doit apporter la preuve qu'il a remis la communication incriminée aux services postaux suffisamment tôt, et qu'il

l'a expédiée sous pli recommandé ou qu'il a choisi un type de courrier parvenant normalement au destinataire dans les deux jours suivant l'expédition (*al. 1 et 2*).

Selon les dispositions de l'*al. 3*, l'inobservation du délai peut être excusée dans les six mois qui suivent la date d'expiration du délai non respecté.

Règle 6 Langues

Les demandes internationales doivent être rédigées en français ou en anglais (*al. 1*).

2.3.2.2 Chapitre 2 Demande internationale et enregistrement international

Règle 7 Conditions relatives à la demande internationale

Les demandes internationales doivent être présentées au moyen d'un formulaire officiel, et les taxes dues au titre des règles 27 et 28 doivent être payées simultanément (*al. 1 et 2*).

Règle 9 Reproductions du dessin ou modèle industriel

Comme le prévoit le droit suisse (voir art. 18, al. 1, let b, P/LDes), la demande doit comporter une reproduction du dessin ou modèle industriel à protéger; les reproductions pourront indifféremment figurer sur des photographies ou sur des représentations graphiques (*al. 1*).

Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d'une représentation graphique d'un dessin à deux dimensions et plus de six représentations d'un objet à trois dimensions. Cette règle présente pour les usagers un intérêt certain, car les frais de procédure subiraient une augmentation disproportionnée si un office était habilité à exiger un nombre plus élevé de représentations des dessins ou modèles industriels.

Règle 10 Spécimens du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la publication

Cette règle fixe de manière concrète les dispositions des art. 5, al. 1, ch. iii, et 11 de l'Acte de Genève, selon lesquelles un nombre prescrit de spécimens d'un dessin industriel (bidimensionnel) pourra être produit à la place des reproductions, dans la mesure où une demande d'ajournement de la publication aura été requise (voir également art. 18, al. 3, P/LDes).

Règle 14 Examen par le Bureau international

Comme le prévoit le droit suisse (voir art. 18, al. 1, P/LDes), une demande internationale comportant des irrégularités entraîne le report de la date de dépôt au jour de production de la demande exempte d'irrégularités (*al. 2, let. a et b*).

Règle 17 Publication de l'enregistrement international

En cas de demande régulière, les données inscrites dans le registre international conformément à la règle 15, ainsi qu'une représentation du dessin ou modèle industriel, sont publiées dans le Bulletin (voir à ce sujet la règle 26). Dans le cas où un ajournement de la publication a été demandé, la date à laquelle l'ajournement a expiré est également publiée (*al. 2*).

2.3.2.3 Chapitre 3 Refus et invalidations

Règle 18 Notification de refus

Le délai de notification du refus (voir art. 12 de l'Acte de Genève) est en principe fixé à six mois (*al. 1*). Du fait que les offices procédant à l'examen de nouveauté ont besoin de plus de temps pour pouvoir accorder la protection, ils peuvent notifier au Directeur général leur souhait de se voir accorder, au lieu des six mois, un délai de douze mois pour notifier un refus (voir ch. 2.3.1.2 à propos de l'art. 12).

2.3.2.4 Chapitre 4 Modifications et rectifications

Ce chapitre ne contient que deux dispositions administratives, concernant l'inscription de modifications et de rectifications dans le registre international.

2.3.2.5 Chapitre 5 Renouvellements

Règle 23 Avis officieux d'échéance

Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire un avis officieux y relatif, afin que ce dernier puisse engager la procédure de renouvellement de son enregistrement. Il n'y a toutefois pas de droit à un tel avis.

Règle 24 Précisions relatives au renouvellement

Comme le prévoit le droit suisse (voir art. 30 P/LDes), il peut être remédié au non-respect d'un délai de paiement pendant une période déterminée, dans la mesure où le paiement s'accompagne d'une surtaxe additionnelle (*al. 1, let. c*, en relation avec l'*al. 3, let. b*).

2.3.2.6 Chapitre 6 Bulletin

Le Bureau international publie l'ensemble des données pertinentes dans le Bulletin (voir également la règle 17).

Règle 27 Montants et paiement des taxes

Les montants des taxes dues sont indiqués dans le barème des taxes, lequel fait partie intégrante du règlement d'exécution (*al. 1*).

Lorsqu'un office procédant à l'examen de nouveauté a effectué une notification conformément aux dispositions de l'art. 7, al. 2, de l'Acte de Genève, cet office peut percevoir une taxe de désignation individuelle séparée ne figurant pas au barème des taxes (*al. 2*). Ce montant ne doit toutefois pas dépasser le montant normalement exigible par l'office de la Partie contractante concernée pour l'octroi d'une protection pour une période équivalente. Le nouveau montant doit être communiqué au Directeur général en monnaie suisse (voir art. 7, al. 2, de l'Acte de Genève, en relation avec la règle 28, al. 2).

Règle 30 Modification de certaines règles

Il résulte des dispositions de la *règle 30* et des art. 21, al. 5, et 25 de l'Acte que la révision du règlement d'exécution nécessite en principe la majorité des deux tiers des voix. Toutefois, l'unanimité des voix est requise pour toute modification de la règle 13, al. 4, qui concerne les conditions de délai du dépôt, lorsqu'un contrôle de sécurité est exigé. Il en va de même pour la règle 18, al. 1, qui fixe le délai pour former opposition contre le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (*al. 1*). La règle 13, al. 4, n'est pertinente que pour les USA, car la législation de ce pays prévoit, pour le cas où un dessin ou un modèle industriel transmis par son office national doit faire l'objet d'un contrôle de sécurité, que la demande internationale ne soit transmise à l'OMPI qu'après l'écoulement d'un délai de six mois (au lieu d'un mois).

Selon l'*al. 2*, la modification de quatre règles nécessite une majorité des quatre cinquièmes des voix: la règle 7, al. 6, qui dispose que tous les produits d'une demande internationale doivent appartenir à la même classe; la règle 9, al. 3, let. b, qui dispose que les Etats contractants ne peuvent exiger qu'un nombre limité de représentations des dessins ou modèles industriels; la règle 16, al. 1, qui fixe la durée maximale de l'ajournement de la publication à 30 mois; la règle 17, al. 1, ch. iii, qui prescrit que les dessins ou modèles industriels doivent être publiés dans un délai maximal de six mois après leur enregistrement, ou, si cela est impossible, dans les meilleurs délais.

Règle 32 Déclarations faites par les Parties contractantes

La Suisse ne doit pas effectuer la notification des dispositions arrêtées par la *règle 32*.

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel ainsi que sur l'informatique

Au vu de l'autonomie de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle en matière financière, de personnel et d'informatique, le projet n'a aucune conséquence sur le budget de la Confédération.

4 Programme de la législature

La révision totale de la loi sur les dessins et modèles industriels a été annoncée dans le Programme de la législature 1995–1999 (FF 1996 II 349, Appendice).

5 Relation avec les développements juridiques au niveau international et avec le droit européen

5.1 Développements au niveau international

Divers accords internationaux contiennent des dispositions plus ou moins détaillées concernant la protection des designs.

L'art. 1, al. 2, CUP mentionne les dessins et modèles industriels. Selon l'art. 5^{quinièmes} CUP, les dessins et modèles industriels sont protégés dans tous les Etats membres; cette disposition ne contient toutefois aucune règle de droit matériel. Par ailleurs, la CUP contient des dispositions concernant le délai de priorité, le défaut d'exploitation, l'introduction d'objets, la non-nécessité de signes et de mentions, le délai de grâce pour le paiement des taxes pour le maintien des droits, ainsi que l'immunité d'exposition. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971 (CBrév; RS 0.231.15), contient également des règles concernant la protection des designs. L'art. 2, al. 7, 1^{re} phrase, CBrév laisse cependant aux pays membres de l'Union le soin de déterminer si et dans quelle mesure les objets utilitaires peuvent par exemple faire l'objet de la protection par le droit d'auteur.

L'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (Arrangement de La Haye) est une convention d'enregistrement dont le but est de simplifier l'obtention d'une protection pour les dessins et modèles dans plusieurs pays, en prévoyant un système centralisé de dépôt international. Par le biais d'un enregistrement auprès de l'OMPI, la protection peut être obtenue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Arrangement de La Haye, cette protection étant cependant purement nationale et soumise aux conditions de la législation prévalant dans les Etats désignés dans la demande. Lorsqu'une demande ne remplit pas les conditions de protection prévues par le droit national, le pays en question peut refuser d'accorder la protection. Malgré sa nature de convention d'enregistrement, l'Arrangement de La Haye contient quelques dispositions de nature matérielle.

Le 6 juillet 1999, la Suisse a signé l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. Cet Acte conduit à une fusion des deux systèmes prédominant au niveau mondial, à savoir celui consistant à examiner la nouveauté et celui consistant à délivrer le design sans procéder à un examen préalable de nouveauté. Cela aura pour conséquence de permettre désormais l'accès à l'Arrangement de La Haye également aux Etats qui

connaissent un examen de nouveauté. Il en résulte que les créateurs suisses de designs pourront les protéger, au moyen d'un enregistrement central auprès de l'OMPI, dans un plus grand nombre de pays qu'auparavant (cf. pour le détail les commentaires sous ch. 1.4). Il a été tenu compte de l'Acte de Genève lors de l'élaboration du présent projet de loi.

Finalement, il faut mentionner l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit, à ses art. 25 et 26, une réglementation spécifique pour la protection internationale des dessins et modèles industriels. Il a déjà été tenu compte de ces dispositions lors de la révision de la législation sur la propriété intellectuelle, révision qui avait été rendue nécessaire par la conclusion de l'Accord sur les ADPIC, et qui a été reprise telle quelle dans le P/LDes. Il n'est donc pas nécessaire ici d'entrer davantage dans les détails (cf. à ce sujet les commentaires du condensé ainsi que ceux concernant les ch. 1.1 et 1.3).

5.2 Relation avec les développements dans la Communauté européenne

Dans la Communauté, la protection des dessins et modèles industriels est actuellement assurée par la législation des Etats membres. Etant donné que les divergences des ordres juridiques des Etats membres en matière de protection des dessins et modèles ont une influence sur la mise sur pied et le fonctionnement du marché intérieur, la Commission a présenté, le 3 décembre 1993, deux propositions pour un fonctionnement sans accroc du marché intérieur. Premièrement, elle a proposé d'harmoniser, par le biais d'une directive CE, les dispositions légales des Etats membres en matière de protection des dessins et modèles. La Commission a modifié sa proposition de directive en février 1996, après que le Comité économique et social ainsi que le Parlement européen eurent proposé des modifications dans le cadre de leur prise de position. Le Conseil des ministres de l'Union européenne a présenté sa position commune le 17 juin 1997.

La directive européenne relative à la protection juridique des dessins et modèles a pu être adoptée en date du 13 octobre 1998. Constituent l'objet de cette réglementation les domaines qui doivent être harmonisés afin que puissent coexister les protections nationales et communautaire des dessins et modèles: la définition d'un dessin et d'un modèle, les conditions de protection, les divulgations non opposables, l'étendue et la durée de la protection, les motifs de refus ou de nullité et les droits découlant du dessin ou modèle. La directive est entrée en vigueur à fin novembre 1998.

Par ailleurs, la Commission a présenté une proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires, qui prévoit un droit des designs directement applicable dans toute la Communauté et la mise sur pied d'une autorité communautaire (un office centralisé des dessins et modèles). Ce projet, qui se développe indépendamment de l'harmonisation des dispositions nationales, a pour but d'empêcher la division du marché intérieur résultant par exemple du fait que des designs identiques sont protégés différemment et en faveur de titulaires différents dans chaque Etat membre.

Le règlement contient un large faisceau de dispositions concernant le droit matériel des designs, la procédure de demande et d'enregistrement, la procédure d'enregistrement, la durée de protection, la renonciation au dessin ou modèle communautaire

enregistré et sa nullité, les voies de recours, la procédure devant l'office, la compétence et la procédure en cas d'action concernant un dessin ou modèle communautaire, ainsi que des dispositions concernant les effets sur le droit des Etats membres et sur l'office communautaire des dessins et modèles. La procédure législative n'est pas encore terminée. La protection conférée par le règlement sur les dessins ou modèles communautaires au niveau de la Communauté ne peut remplacer d'un jour à l'autre la protection nationale. Les deux systèmes de protection coexisteront pendant un certain temps. Les raisons en sont multiples: par exemple, les systèmes nationaux d'enregistrement existant pour les droits déjà acquis doivent être conservés afin que l'enregistrement obtenu dans un Etat membre puisse être prolongé jusqu'à la durée maximale prévue par cet Etat. De plus, les intérêts des entreprises nationales actives exclusivement sur des marchés locaux, lesquelles seront, dans le futur comme aujourd'hui, intéressées principalement par une protection nationale, sont à prendre en considération. Au surplus, on sait par expérience qu'un certain laps de temps est nécessaire pour passer du marché national au marché communautaire. C'est ici que la directive susmentionnée entre en jeu, son rôle étant de rendre possible, par le biais d'une harmonisation des questions fondamentales, le maintien de la protection nationale parallèlement à un dessin ou modèle communautaire.

Dans le cadre de l'élaboration du présent projet de loi sur les designs, les textes et projets de la Communauté ont été pris en considération autant que possible et dans la mesure où cela se justifiait, afin d'assurer l'eurocompatibilité de la protection suisse des designs. Les règles suivantes ont en particulier été élaborées en conformité avec la proposition de règlement: les conditions de protection des designs sont la nouveauté (nouveauté formelle) et l'originalité (nouveauté matérielle); la durée maximale de protection est portée à 25 ans à compter du jour du dépôt; la durée pendant laquelle des divulgations du design non déposé ne sont pas destructrices de la nouveauté, passe de 6 à 12 mois; par ailleurs, en lieu et place du dépôt sous pli cacheté, est introduite une possibilité d'ajournement de la publication de 30 mois. Enfin, il est également tenu compte des règles communautaires correspondantes³ dans le domaine des douanes.

A la différence de la proposition de règlement communautaire, le P/LDes ne prévoit pas de protection temporaire des designs non enregistrés. Cette dernière sert avant tout les intérêts des industries dépendantes de la mode, soumises à des cycles de commercialisation très courts, qui risquent tout particulièrement d'être confrontées à la contrefaçon. Il est ressorti des consultations des industries concernées dans la Communauté que ces cercles considèrent fréquemment l'enregistrement de designs comme exagérément long et coûteux. C'est pour cette raison que les branches concernées étaient à l'origine en faveur d'un dépôt sous forme simplifiée, auprès de l'autorité nationale de leur propre pays, qui conduirait à une protection dans l'ensemble de l'Union européenne. Au lieu de cette solution, le projet propose le dépôt central auprès de l'office de l'Union européenne à Alicante. Pour compenser le fait de ne pas avoir retenu la solution simple du dépôt national, le projet introduit l'instrument juridique du design non enregistré. Ce dernier est toutefois considéré avec scepticisme par les milieux intéressés au sein de l'UE, car la naissance des

³ Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, JO n° L 341 du 30.12.94, p. 8; Règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 3295/94, JO n° L 27 du 2.2.99, p. 1.

droits découlant du design et le début de leur validité dépendent de conditions bien précises (mise à la disposition du public). La protection des designs non enregistrés est cependant entachée d'une grande insécurité et entraîne pour les créateurs de designs des obligations administratives non négligeables.

En Suisse, la situation est différente: les milieux spécialisés du secteur concerné estiment que la procédure suisse d'enregistrement est rapide et peu onéreuse. Lors de l'élaboration du projet de loi, on a tenu à conserver cette procédure dans sa forme actuelle. De plus, eu égard entre autres au fait qu'un ajournement de la publication est désormais possible, il a été considéré comme superflu de prévoir une protection temporaire des designs non enregistrés. Une autre différence concerne l'ajournement de la publication, lorsqu'à la fin du délai, la protection n'est pas renouvelée (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l'art. 25, al. 2, P/LDes).

6 Bases juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet, tout comme la loi en vigueur, se fonde sur les art. 122 et 123 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

La base constitutionnelle de la proposition d'approbation de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye est l'art. 54, al. 1, Cst. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'art. 166, al. 2, Cst.

Il reste à examiner si la décision d'approbation de l'Assemblée fédérale est sujette au référendum facultatif visé à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. Cette possibilité existe pour les traités internationaux de durée illimitée et qui ne peuvent être dénoncés (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, Cst.), pour ceux qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst.) ou qui entraînent une unification multilatérale du droit (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye peut être dénoncé à tout moment (art. 32 de l'Acte de Genève). La ratification de cet Acte implique, il est vrai, l'adhésion à l'OMPI (art. 27, al. 1, de l'Acte de Genève). Mais la présente révision ne constitue pas le cadre adéquat pour décider de cette question; la Suisse est membre de l'OMPI depuis le 26 avril 1970 déjà. Selon la pratique qui a prévalu jusqu'à ce jour, ne constituent une unification multilatérale du droit selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. que les accords multilatéraux qui contiennent du droit unifié issu de négociations, qui remplacent ou tout au moins complètent le droit interne et dont les éléments essentiels sont directement applicables (self-executing). Ce nouveau droit uniforme ainsi établi doit régler de façon exhaustive un domaine juridique défini et bien déterminé, c'est-à-dire qu'il doit, étant une loi uniforme du droit international, présenter une étendue matérielle ou formelle minimale, telle qu'elle apparaisse justifier également d'après les critères de droit interne la création d'une loi spéciale (FF 1986 II 772).

A l'occasion de la ratification des Protocoles nos 6, 7 et 8 à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de diverses conventions internationales relatives à la navigation maritime (FF 1987 I 1015 ss), l'Assemblée fédérale a précisé cette pratique en décidant qu'il pouvait y avoir, dans des cas particuliers, unification multilatérale du droit, même si les règles internationales en question étaient peu nombreuses, en raison de la portée et de la nature de ces normes ou de la présence d'organes internationaux de contrôle. Le Conseil fédéral a pris connaissance des

considérations formulées par les Chambres fédérales et il examinera dans chaque cas particulier s'il y a lieu de les concrétiser, dans le respect de l'ordre constitutionnel suisse (FF 1988 II 894 s.).

L'Acte de Genève contient un mandat législatif (art. 17 de l'Acte de Genève) devant être concrétisé au niveau national, ainsi que trois dispositions directement applicables (art. 12, al. 3, let. b, 14 et 15 de l'Acte de Genève). L'art. 14 dispose qu'un enregistrement international doit avoir, dans chaque Etat, les mêmes effets qu'un enregistrement national. Selon les art. 12, al. 3, let. b, et 15 de l'Acte de Genève, les titulaires de droits doivent pouvoir disposer d'une voie de droit lorsqu'un office national leur refuse la protection pour un dessin ou modèle déposé. L'art. 17, qui prévoit une durée minimale de protection de 15 ans, n'est pas directement applicable, mais s'adresse aux organes législatifs des Parties contractantes. On peut déduire des commentaires ci-dessus que l'Acte de Genève n'a pas la portée nécessaire pour une unification matérielle du droit.

L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

6.2 Délégation de compétences législatives

Les art. 22, al. 2, et 26, al. 2 et 3, du projet contiennent des délégations de compétences législatives au Conseil fédéral qui vont au-delà de la compétence générale d'édicter une législation d'exécution.

L'art. 22, al. 2, P/LDes autorise le Conseil fédéral à fixer les délais et les exigences de forme qui doivent être respectés lors du dépôt d'un document de priorité. La réglementation de ces délais de péremption doit pouvoir être aménagée le plus simplement possible, afin de pouvoir mieux réagir en cas de modifications au niveau international.

En vertu de l'art. 26, al. 2 et 3, P/LDes, les tiers ne peuvent en principe consulter que le registre des designs enregistrés (art. 26, al. 2). Mais il existe, en dehors de l'art. 25, al. 3, P/LDes – dans le cadre d'un litige au cours duquel la validité d'un design est contestée – des cas dans lesquels des tiers peuvent faire valoir leur intérêt à consulter un dossier déjà avant l'enregistrement. La réglementation de ces états de fait nécessite une pesée minutieuse des intérêts du déposant et des tiers; cela nécessite des dispositions détaillées.

**Message relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la
protection du design**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	2000
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	19
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	00.018
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.05.2000
Date	
Data	
Seite	2587-2640
Page	
Pagina	
Ref. No	10 124 527

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.