

Journal des Tribunaux

Chronique de propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Aperçu de jurisprudence, extraits et résumés d'arrêts du Tribunal fédéral

par

François DESSEMONTET

*Professeur aux facultés de droit des Universités de Lausanne et Fribourg**

* L'auteur remercie vivement MM. Gaétan Bohrer, licencié en droit et assistant au Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne - CEDIDAC - et Raphaël Dessemontet pour leur aide dans la préparation de la présente chronique.

SOMMAIRE

I. DROIT D'AUTEUR

1. *Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft c. A.*, arrêt du 17 juillet 2000. Prescription de la prétention en restitution des profits selon l'article 423 alinéa 1 CO ; ATF126 III 382 (recours en réforme).

II. DROIT DES MARQUES

2. *Société suisse de radio et télédiffusion (SRG SSR Idée Suisse) c. X et consorts*, arrêt du 13 janvier 2000. Marques, publicités trompeuses et interdiction de publicité portant sur des boissons alcoolisées ; non publié aux ATF (recours de droit administratif).
3. *WIR Bank c. Grill et consorts*, arrêt du 20 juillet 2000. Marque de service ; conditions de l'usage licite d'une telle marque par un tiers ; ATF 126 III 322 (recours en réforme).

III. DROIT DES BREVETS

4. *Kodak SA c. Jumbo-Markt SA*, arrêt du 7 décembre 1999. Epuisement des droits, application du principe de l'épuisement national, importations parallèles de produits protégés par le droit des brevets ; ATF 126 III 129 (recours en réforme).

IV. CONCURRENCE DELOYALE

5. *Kaformatik SA c. Verein Berner Oberland Tourismus*, arrêt du 2 mai 2000. Enregistrement d'une désignation géographique comme nom de domaine sur le réseau Internet ; concurrence déloyale et qualité pour agir d'une organisation touristique ; ATF 126 III 239 (recours en réforme).

I. DROIT D'AUTEUR

1. *Prescription de la prétention en restitution des profits selon l'article 423 alinéa 1 CO.*

Faits (résumés) :

A) L'Association générale des compagnies d'assurances allemandes (demanderesse) commercialise des programmes informatiques pour la construction d'installations d'extinction d'incendie. Elle reproche à l'expert de protection du feu A. (défendeur) d'avoir, en 1991 dans le cadre d'un enseignement, mis à disposition de la firme Centrafeu SA un programme d'opération d'installations d'extinction de feu au CO₂ qu'elle-même avait développé, sans son accord et sans dédommagement, portant ainsi atteinte à son droit d'auteur.

B) Le 15 août 1997, la demanderesse ouvre action et demande le versement de 28'000 DM ainsi que les frais et dépens. Le 12 janvier 2000, le Tribunal cantonal de St. Gall rejette la demande.

C) Le Tribunal fédéral accepte partiellement le recours interjeté par la demanderesse et renvoie la cause pour un nouveau jugement.

Extrait des motifs :

4. a) Conformément à l'article 44 aLDA, l'obligation de droit civil découlant d'une violation de l'ancienne LDA est régie par les dispositions générales du droit des obligations. Du fait qu'il n'existait pas de contrat entre les parties, le recourant peut se fonder sur la base d'un acte illicite (art. 41ss CO), d'un enrichissement illégitime (art. 62ss CO) ou d'une gestion d'affaire imparfaite (art. 423 CO).

aa) Un droit fondé sur un acte illicite, de même que celui fondé sur un enrichissement illégitime, se prescrit par un an à compter du jour de la connaissance de ce droit (art. 60. al. 1 et

art. 67 al. 1 CO). D'après les constatations de la juridiction inférieure, la violation (contestée) des droits d'auteur a eu lieu en 1991. La demanderesse ayant eu connaissance du dommage et de son auteur en 1995 et l'action ayant été introduite en 1997, le délai d'une année était écoulé, aucun acte interruptif de prescription selon l'article 135 CO n'ayant eut lieu.

bb) Toutefois, si l'action en dommages et intérêts est fondée sur un acte punissable soumis par les dispositions pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique aussi à l'action civile. Cette exception a pour but d'harmoniser les dispositions du droit civil et du droit pénal sur la question de la prescription. On devrait ainsi éviter que l'action civile se prescrive avant l'action pénale, car il paraît insatisfaisant que l'auteur puisse encore être condamné alors que la réparation des dommages causés ne peut plus être exigée (ATF 125 III 339 c. 3a/b). Cette ratio legis sera satisfaite quand le point de départ du plus long délai de prescription pénal sera considéré d'après les dispositions pénales selon l'art. 71 CP (ATF 96 II 39 c. 3b = JdT 1971 I 58 (R) ; ATF 112 II 172 c. II/2b = JdT 1986 I 574 ; ATF 111 II 421 c. 2d ; ATF 110 II 335 = JdT 1985 I 372 (R) ; ATF 97 II 136 = JdT 1972 I 274 ; R. Brehm, *Berner Kommentar*, N. 91/2 ad art. 60 CO ; H. Rey, *Ausservertragliches Haftpflichtrecht*, 2^{ème} éd., p. 373 ; A. Keller, *Haftpflicht in Privatrecht*, vol. 2, 2^{ème} éd., p. 270 ; S. V. Berti, *Basler Kommentar*, N. 14 ad art. 60 CO ; *contra* K. Spiro, *Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalefristen*, vol. 1, p. 198).

b) bb) Dans une décision de 1960, le Tribunal fédéral a constaté que les dispositions sur la prescription d'une créance en enrichissement illégitime sont applicables au droit du gérant à une indemnisation par le maître selon l'article 423 alinéa 2 CO (ATF 86 II 18 c. 7 = JdT 1960 I 583). En revanche, il ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action en restitution du gain selon l'article 423 alinéa 1 CO.

cc) Une partie de la doctrine considère que c'est le délai de 10 ans de l'article 127 CO qui s'applique à l'action en restitution du gain de l'article 423 alinéa 1 CO (P. Engel, *Contrats de droit suisse*, 2^{ème} éd., p. 574 ; H. Honsell, *Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil*, 5^{ème} éd., p. 316 ; L. David, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, 2^{ème} éd., in: von Büren/David, *SIWR* vol. I/2, pp. 112-113 ; Ch. Chappuis, *La restitution des profits illégitimes*, thèse Genève 1990, p. 59 ; E. Bucher, *Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil*, 2^{ème} éd., p. 663 ; E. Bucher, *Obligationenrecht Besonderer Teil*, 3^{ème} éd., p. 262 ; G. Gautschi, *Berner Kommentar*,

N. 8d *ad* art. 423 CO ; H. Oser/W. Schönenberger, *Zürcher Kommentar*, N. 3 *ad* art. 423 CO ; *cf.* aussi les remarques complémentaires de Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 132 *ad* art. 423 CO ; pour l'application du délai général de 30 ans en Allemagne, *cf.* Soergel-Beuthien, 12^{ème} éd., N. 6 *ad* § 687 BGB). Cette conception est justifiée, d'une part, par le fait qu'une exception au délai de prescription ordinaire sans disposition expresse ne se justifie pas (*cf.* p. ex : L. David, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, 2^{ème} éd., *in*: von Büren/David, SIWR vol. I/2 ; en général, E. Bucher, *Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil*, 2^{ème} éd., p. 455). D'autre part, on fait aussi valoir que le délai de prescription ne devrait pas être plus court pour la gestion d'affaire imparfaite que pour la gestion d'affaire parfaite – un délai de 10 ans s'appliquant à l'action correspondante selon la conception dominante (parmi d'autres, J. Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 83 *ad* art. 422 avec remarques) – et que celui qui gère dans son propre intérêt devrait être traité pareillement à celui qui gère dans l'intérêt d'autrui (*cf.* à ce sujet les remarques de J. Schmid, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag*, Fribourg 1992, pp. 280-281, N. 868/9).

dd) D'après une autre partie de la doctrine, le délai de prescription de l'action en restitution du gain est d'un an. Elle avance pour cela que soit l'action en restitution du gain a une nature délictuelle de (J. Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 134 *ad* art. 423 CO ; J. Schmid, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag*, Fribourg 1992, p. 281, N. 870 ; R. H. Weber, *Basler Kommentar*, N. 17 *ad* art. 423 CO ; P. Tercier, *Les contrats spéciaux*, 2^{ème} éd., p. 553, N. 4521 ; J. Hofstetter, *Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag*, *in*: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, Bâle etc. 1979, p. 196), soit que l'article 423 alinéa 1 CO est un cas d'application de la doctrine de l'enrichissement illégitime (F. Dessemontet, *Le droit d'auteur*, Lausanne 1999, p. 548, N. 844 ; M. Nietlisbach, *Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen Privatrecht*, thèse Zürich 1994, p. 124 ; K. Spiro, *Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatafristen*, vol. 1, pp. 724ss ; *cf.* aussi les remarques complémentaires de J. Schmid, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag*, Fribourg 1992, p. 281, N. 245). En conséquence, d'après ces conceptions, la prescription se régit selon les articles 60 et 67 CO.

ee) Malgré l'absence d'une relation juridique préexistante, la gestion d'affaire parfaite sans contrat – c'est à dire la gestion licite dans l'intérêt d'autrui – crée des droits et des devoirs dérivés de ceux existant entre mandant et mandataire (*cf.* p. ex., art. 420 al. 1 ainsi que l'art. 422 al. 1 et 2 CO). La doctrine parle aussi de quasi-contrat ou de relation analogue au contrat, parfois de

relations contractuelles de fait (*cf.* p. ex.: T. Guhl/A. K. Schnyder, 9^{ème} éd., p. 558, N. 37 ; P. Engel, Contrats de droit suisse, 2^{ème} éd., p. 567 ; J. Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 18 des remarques préliminaires *ad* art. 419-424 CO).

Cette gestion licite dans l'intérêt d'autrui se distingue nettement de l'usurpation de mauvaise foi dont il est question ici. En effet, la gestion licite prend en considération les intérêts du maître, alors que dans la gestion imparfaite, des intérêts particuliers empiètent sur les droits d'autrui, en particulier sur des droits absolus. Il en ressort que les articles 419ss CO comprennent des états de fait très différents (J. Hofstetter, *Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag*, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, Bâle etc. 1979, p. 177) qui ne doivent pas forcément suivre les mêmes règles de prescription.

Dans une décision récemment publiée, le Tribunal fédéral a constaté que la ratio legis de l'article 423 alinéa 1 CO était d'empêcher qu'un acte illicite soit rentable (ATF 126 III 69 c. 2b; *cf.* aussi ATF 97 II 169 c. 3a = JdT 1971 I 612 ; J. Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 93 *ad* art. 423 CO avec remarques). L'usurpation de mauvaise foi étant de caractère délictuel aussi bien dans le texte que dans les faits, les règles quasi-contractuelles des articles 419, 420 alinéa 1 et 422 CO ne trouvent pas d'application en cas de gestion d'affaire imparfaite sans contrat (J. Schmid, *Die Geschäftsführung ohne Auftrag*, Fribourg 1992, p. 5, N. 15). La doctrine avance aussi que la gestion d'affaire imparfaite sans contrat ne devrait pas être abordée dans la partie spéciale mais insérée dans la partie générale en tant que point de départ légal pour les obligations résultant de contacts inappropriés *de lege ferenda* (P. Tercier, Les contrats spéciaux, 2^{ème} éd., p. 552, N. 4518 ; Schmid, *Zürcher Kommentar*, N. 6 *ad* art. 423 CO ; J. Hofstetter, *Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag*, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, Bâle etc. 1979, pp. 177-178). La proximité entre l'acte illicite et l'usurpation de mauvaise foi n'est du reste pas remise en question, même par les partisans du délai de prescription de 10 ans (*cf.* P. Engel, Contrats de droit suisse, 2^{ème} éd., p. 574 ; E. Bucher, *Obligationenrecht Besonderer Teil*, 3^{ème} éd., p. 263).

Puisque l'usurpation de mauvaise foi se caractérise comme étant délictuelle plutôt que quasi-contractuelle, il est justifié, en accord avec la première juridiction et une partie de la doctrine, d'appliquer les règles de prescription du droit délictuel à l'action en répétition de gain lors

d'usurpation de mauvaise foi. A l'argument selon lequel cette solution ne serait pas satisfaisante du point de vue de l'échelle des valeurs - parce qu'elle amène à une situation privilégiée en ce qui concerne la prescription pour celui qui gère dans son propre intérêt par rapport à celui qui gère dans l'intérêt d'autrui, il convient de répondre que la position favorable de celui qui cause un dommage en dehors d'une relation contractuelle par rapport à celui qui est obligé par un contrat n'est pas étrangère au texte de la loi. Ainsi l'acte illicite, par exemple, est privilégié par rapport à la violation contractuelle non seulement du point de vue de la prescription (art. 60 et 127 CO) mais aussi en ce qui concerne le fardeau de la preuve de la faute (art. 41 et 97 CO) ou de la responsabilité des auxiliaires (art. 55 et 101 CO).

ff) Ainsi, c'est à juste titre que la première instance a appliqué un délai de prescription relatif d'une année et a rejeté la plainte.

TF – 1^{ère} Cour civile – *Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft c. A.*, 17 juillet 2000 ; ATF126 III 382 (recours en réforme).

II. DROIT DES MARQUES

2. Marques, publicités trompeuses et interdiction de la publicité portant sur des boissons alcoolisées.

Faits (résumé) :

A) Pendant la coupe du monde de football 1998, la Société suisse de radio et télédiffusion a diffusé 486 fois une publicité pour l'entreprise « Feldschlösschen ». Cette publicité montre deux équipes de football rentrant aux vestiaires. Pour fêter sa victoire, l'équipe gagnante se regroupe autour d'un récipient rempli de glaçons et de bouteilles dont le contenu est vidé dans des verres à bière qui portent le nom et le logo « Feldschlösschen ». La publicité se poursuit par un enchaînement d'images représentant le logo « Feldschlösschen », la marque de la bière sans alcool « Schlossgold » et le slogan « la vie donne soif ». La dernière séquence montre un verre et une bouteille portant la marque « Schlossgold » alors que dans le coin inférieur droit de l'écran apparaît la remarque « sans alcool ».

B) Le 22 janvier 1999, la Commission de recours indépendante pour la radio et la télévision (ci-après la Commission) accepte un recours de X et consorts au motif que « la diffusion de la publicité Feldschlösschen (...) viole la réglementation sur la programmation ». Pour la Commission, cette publicité n'est pas compatible avec l'interdiction de publicité trompeuse (art. 11 ch. 2 de la Convention européenne du 5 mai 1984 sur la télévision transfrontalière, RS 0.784.40, ainsi que l'art. 15 al. 1 lit. d de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision [ORTV], RS 784.401). En effet, la marque « Feldschlösschen » l'emporte sur la marque moins connue « Schlossgold ». Leur juxtaposition dans le même spot publicitaire donne l'impression au public que les footballeurs boivent une bière de la marque « Feldschlösschen », donc une bière alcoolisée. La Commission n'est pas entrée en matière en ce qui concerne l'éventuelle violation de l'interdiction de publicité portant sur les boissons alcoolisées (art. 18 al. 5

de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision [LRTV], RS 784.40, ainsi que l'art. 15 al. 1 lit d ORTV).

C) La Société suisse de radio et télédiffusion interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission. Elle requiert l'annulation de cette dernière aux motifs que la Commission n'était pas compétente pour la prendre et que la publicité en cause n'était pas trompeuse.

D) Le Tribunal fédéral accepte le recours et annule la décision attaquée.

Extrait des motifs :

2. d) aa) La Commission ne se considère pas compétente pour décider si cette publicité viole l'interdiction de publicité portant sur des boissons alcoolisées : cette question relève de la compétence de l'OFCOM. En revanche, la Commission se considère compétente pour déterminer si cette publicité est trompeuse au sens de l'article 11 chiffre 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière et l'article 15 alinéa 1 lit. d ORTV.

bb) Comme l'affirme la Commission, il convient de considérer que la compétence ne dépend pas que du fait qu'il s'agisse ou non d'une annonce commerciale, mais plutôt des questions juridiques déterminantes. Sous l'angle du contenu d'une publicité, la Commission est en premier lieu compétente pour se prononcer sur les aspects touchant à la formation de l'opinion et de la volonté du public, par opposition au Département qui s'occupe de ses aspects financiers ou fonctionnels. Savoir si une publicité est trompeuse est une question qui touche les problèmes liés à la formation de l'opinion et de la volonté du téléspectateur. C'est pourquoi la compétence de la Commission n'est pas exclue d'emblée. Cependant, cette compétence disparaît lorsque la tromperie du téléspectateur réside directement et exclusivement dans le fait qu'il s'agit d'une publicité qui détourne l'interdiction de publicité dont le produit qu'elle promeut est l'objet.

cc) La surveillance du respect des dispositions légales et budgétaires incombe aux autorités de surveillance des concessions, en l'occurrence le Département. La Commission est de son côté arrivée à la conclusion que cette publicité ne faisait pas principalement référence à la bière non

alcoolisée de la marque « Schlossgold », mais surtout à la bière alcoolisée de la marque « Feldschlösschen ». Aussi, lorsqu'elle retient que le public est trompé du fait qu'il a l'impression qu'après un match épuisant les joueurs boivent une bière de la marque « Feldschlösschen » - une bière alcoolisée - elle répond finalement à la question de savoir si l'interdiction de publicité portant sur les boissons alcoolisées a été violée ou non. Or, il s'agit d'une question réservée à la compétence du Département. En l'espèce, tromper le téléspectateur contrevient à une interdiction concrète de publicité justifiée par des raisons de politique sanitaire. Or, il n'existe aucune raison ni étatique ni de politique des médias de soustraire ce contrôle aux autorités de surveillance des concessions. Les aspects fonctionnels l'emportent, et la tromperie liée au détournement de l'interdiction de publicité n'a pas de signification autonome.

dd) Les éléments de l'état de fait concernant cette « publicité trompeuse » ne doivent pas faire l'objet d'une attention disproportionnée, au point que l'interdiction de publicité ne reçoive aucune attention, cela d'autant plus que toute publicité contient un élément visant à manipuler les esprits (ATF 123 II 402, c. 3b). D'après les explications relatives à l'article 11 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière qui interdit la publicité trompeuse, c'est-à-dire celle qui porte atteinte aux intérêts du consommateur, ce règlement s'applique en premier lieu aux cas où on abuse de la confiance ou l'ignorance du consommateur (rapport explicatif relatif à la Convention européenne sur la télévision transfrontalière, Strasbourg 1990, n° 161, p. 37). Lorsqu'on détourne une interdiction de publicité, on ne tombe pas dans ce cadre ; il s'agit plutôt d'une violation directe d'une interdiction fondée sur des normes du droit des concessions. Contrairement aux objections de la demanderesse, les articles 11 chiffre 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière et 15 alinéa 1 lit. d ORTV sont indépendants des dispositions du droit de la concurrence. L'interdiction de publicité trompeuse de l'article 15 alinéa 1 lit. d ORTV est de par sa nature du droit de la radiodiffusion. Elle peut ainsi entraîner des sanctions du droit des concessions indépendamment d'une procédure basée sur le droit de la concurrence.

TF - 2^{ème} Cour de droit public - *Société suisse de radio et télédiffusion (SRG SSR Idée Suisse) c. X et consorts*, 13 janvier 2000 ; non publié aux ATF (recours de droit administratif).

3. *Marque de service ; conditions de l'usage licite d'une telle marque par un tiers.*

Faits (résumés) :

A) La société coopérative suisse WIR, demanderesse, est titulaire de la marque combinée, figurative et verbale WIR. Elle exploite un système de clearing entre ses membres, fondé sur des avoirs WIR ("francs WIR"). Ses conditions générales interdisent à ses membres de faire entre eux le commerce des avoirs WIR, sous menace d'une clause pénale. Les défendeurs, qui ne sont pas membres de la coopérative, passent des annonces dans la presse pour offrir d'acheter des avoirs WIR.

B) La demanderesse a requis du Tribunal civil de Bâle-Ville l'interdiction de l'emploi du terme WIR en relation avec leurs activités. Le Tribunal a interdit aux défendeurs l'usage de l'expression "Bourse WIR" pour leurs activités, et rejeté la demande pour le surplus. La demanderesse a introduit un recours en réforme pour obtenir l'adjudication entière de ses conclusions.

C) Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Extrait des motifs :

3. La demanderesse invoque que sa marque est une pure marque de service. Ce type de marque ne peut être apposée sur le service, contrairement à la marque de fabrique sur un produit. Dès lors, elle apparaîtra dans la publicité, dans les papiers d'affaires ou comme enseigne. Un pareil usage n'est admissible que lorsqu'il caractérise les services du titulaire de la marque ou de l'un de ses licenciés (...). Avec le droit allemand et l'article 7 de la Directive européenne du 21 décembre 1988 sur le rapprochement du droit des marques des Etats membres, on devrait donc admettre qu'il n'y a pas d'épuisement du droit à la marque de service (...).

a) L'article 13 alinéa 1 LPM accorde au titulaire le droit exclusif de "faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (...) ". Il peut en particulier interdire à des tiers, en vertu de l'article 13 alinéa 2, "de l'utiliser pour offrir ou fournir des services, de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires".

La demanderesse a raison de souligner que les biens et les produits peuvent se voir caractérisés par une marque qui y sera apposée, mais qu'il est besoin d'autres critères pour savoir si une marque peut caractériser des services. D'habitude, une marque de service caractérisera certaines activités par son emploi dans la publicité et les affaires, ou comme enseigne sur des bâtiments ou des véhicules (voir K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, thèse Zurich 1993, pp. 106 et 109-110). Cependant, ce n'est pas tout usage d'une marque appartenant à autrui en relation avec une activité de service qui constituera l'offre de ce service au sens de l'article 13 alinéa 2 lit. c LPM. Il faut encore que les milieux intéressés perçoivent la marque comme indication de la prestation de service provenant d'une entreprise bien précise (K. Landolt, *Die Dienstleistungsmarke*, thèse Zurich 1993, p. 105).

Assurément, l'interdiction d'employer la marque d'autrui dans la publicité et les affaires (art. 13 al. 2 lit. e LPM) sera interprétée largement ; elle s'étendra par exemple à un emploi qui est sans rapport avec des marchandises ou des services, avec un emploi verbal, dans un texte comme un préambule, dans la publicité qui joue sur le souvenir, ou l'exportation (L. David, *Basler Kommentar*, N. 23 ad art. 13 LPM).

b) La juridiction inférieure a considéré à bon droit qu'offrir les activités des défendeurs sous la dénomination "Bourse WIR" enfreint l'article 3 lit. c LPM. L'interdiction d'employer ces mots concerne aussi leur usage sur du papier d'affaires des défendeurs. En revanche, il en va autrement pour les expressions "Avoirs WIR", "Achat WIR" dans les annonces et les papiers d'affaires. En effet, les défendeurs ne désignent pas leur propre activité – acheter et vendre – au moyen de la marque WIR, mais ils en précisent l'objet. Or tout un chacun peut utiliser une marque pour décrire ses produits ou ses services, même s'il touche ainsi aux marques des tiers (L. David, *Basler Kommentar*, rem. prélim. avant le 3^{ème} Titre de la LPM).

En l'espèce, l'usage du terme "WIR" est indispensable pour décrire les services offerts par les défendeurs. Du fait que cette activité ne leur est pas interdite puisqu'ils ne sont pas tenus par les conditions générales de la demanderesse, celle-ci tolérera l'emploi des mots "Avoirs WIR" et "Achat WIR". Pareille solution n'est pas justifiée par le fait que la marque aurait été créée sur la base d'une dénomination faisant partie du domaine public, mais par le fait qu'autrement, il serait quasiment impossible pour les défendeurs de décrire leurs activités. En outre, le public mettra correctement en rapport les expressions contenant le mot WIR avec les intérêts de la demanderesse (...). Enfin, le public ne verra pas dans les défendeurs une agence de vente autorisée par la demanderesse, en raison de l'extension du système des avoirs WIR et de leur compensation. D'ailleurs, le public qui s'intéresse à ces avoirs sait que la demanderesse cherche à empêcher leur commerce.

Dès lors, les droits de la marque de la demanderesse ne sont pas lésés.

TF - 1^{ère} Cour civile - *WIR Bank c. Grill et consorts*, 20 juillet 2000 ; ATF 126 III 322 (recours en réforme).

III. DROIT DES BREVETS

4. *Epuisement des droits, application du principe de l'épuisement national, importations parallèles de produits protégés par le droit des brevets.*

Faits (résumé) :

A) La société Kodak SA (ci-après la demanderesse) est propriétaire de la partie suisse du brevet européen 0 028 099 (Kodak – négatif couleur), qui appartient pour le surplus à la société mère Eastman Kodak Company, Rochester, Etats-Unis d'Amérique. La demanderesse s'occupe exclusivement de la distribution des produits Kodak et elle seule a le droit de fournir les grossistes et les commerçants en Suisse.

B) La société Jumbo Markt SA (ci-après la défenderesse) vend entre autres articles des produits Kodak qu'elle se procure pour partie auprès de sources autorisées par la demanderesse en Suisse. Toutefois, elle propose aussi des films Kodak Gold 200 et des appareils photographiques jetables Kodak (avec un film Kodak Gold 400) qui proviennent de Grande-Bretagne. Ces films et appareils photographiques sont compris dans la protection accordée par le brevet 0 028 099. Ils ont été mis en circulation en Grande-Bretagne avec l'accord de la filiale de Kodak compétente pour le marché anglais.

C) Le 19 décembre 1996, Kodak SA porta plainte contre Jumbo Markt SA devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich, concluant entre autres à ce qu'il soit interdit à la demanderesse de vendre en Suisse les produits Kodak importés de Grande-Bretagne (...).

D) Par jugement du 23 novembre 1998, le tribunal rejeta la demande, en estimant que le principe de l'épuisement international régit le droit des brevets, comme le droit des marques ou le droit d'auteur.

E) La demanderesse interjette un recours au Tribunal Fédéral le 11 janvier 1999 (...).

F) Le Tribunal fédéral accepte le recours et annule la décision attaquée.

Extrait des motifs :

1) a) Le brevet donne à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement (art. 8 al. 1 LBI). Outre l'emploi et l'exécution, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l'importation à ces fins (art. 8 al. 2 LBI).

Seul le titulaire a la possibilité de mettre sur le marché des marchandises couvertes par les brevets. S'il utilise l'invention de cette façon et qu'il produit un objet protégé par le droit des brevets, son droit exclusif d'utilisation professionnelle se retrouvera cependant en conflit avec les facultés que le droit de propriété accorde à l'acquéreur. La doctrine reconnaît que la propriété prime ici et que l'acquéreur et ses ayants cause peuvent exercer les droits sur la chose sans léser les droits du titulaire du brevet.

b) Au 19^{ème} siècle, le droit du propriétaire d'utiliser les marchandises à son gré était expliqué par la fiction d'une licence tacite, que le titulaire du brevet concédait au premier acquéreur de la marchandise et à ses successeurs en titre (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd. 1985, p. 764). Cette théorie vaut encore pour le droit anglais (*cf.* F. Perret, *Importations parallèles et droit des brevets d'invention*, in : *Mélanges Dessemontet*, Lausanne 1998, p. 181 ; F.-K. Beier, *Die Zulässigkeit von Parallelimporten patentierter Erzeugnisse*, *GRUR Int.* 1996, p. 4 ; D. Gladwell, *The Exhaustion of Intellectual Property Rights*, *European Intellectual Property Review*, vol. 8, 1986, p. 366 ; pour le Japon, voir le jugement de la Cour suprême du 1^{er} juillet 1997, *GRUR Int.* 1998, pp. 168ss, spéc. 169-170 ; dans le même sens, voir le rapport japonais par Tellekson, *Should the Theory of International Exhaustion of Intellectual Property Rights Be Universally Accepted and Applied in an Identical Manner to Each of the Different Categories of These Rights?*, *Revue internationale de la concurrence* 2, 1999, p. 17).

La doctrine suisse comme la doctrine européenne continentale suivent au contraire la doctrine de Josef Kohler sur les relations existant entre les différents modes d'utilisation. Les privilèges octroyés en droit des brevets s'épuisent ou se consomment, lorsque le titulaire du brevet aliène un objet couvert par le brevet ou lorsque cet objet est mis en circulation avec son consentement

(R. Blum/M. M. Pedrazzini, *Das Schweizerische Patentrecht*, 2^{ème} éd., 1975, vol. 1, N. 13 *ad* art. 8 LBI ; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd. 1985, p. 764 ; voir également Ch. Heath, *Parallel Imports and International Trade*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC) 1997, p. 625 ; J. Kohler, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, pp. 452ss ; G. Benkard/K. Bruchhausen, *Patentgesetz*, 9^{ème} éd., Munich 1993, N. 15-17 *ad* § 9 PatG ; H. Cohen Jehoram, *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC) 1999, p. 497).

Ce principe est généralement admis et les parties ne le remettent pas en cause, dans la mesure où l'objet breveté est mis en circulation en Suisse, que ce soit par le titulaire du brevet ou par quelqu'un d'autre agissant avec son consentement (...). La question est donc de savoir si l'épuisement des droits intervient lorsque les marchandises sont mises en circulation à l'étranger (principe de l'épuisement international) ou dans certains pays étrangers uniquement (principe de l'épuisement régional), ou si l'importation en Suisse de biens mis en circulation à l'étranger viole le brevet lorsqu'elle a lieu contre la volonté de son titulaire (principe de l'épuisement national) (*cf.* Th. Cottier /M. Stucki, *Parallelimporte im Patent-, Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht*, in : *Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?*, *Comparativa* 60, Genève 1996, pp. 47-48).

2. Il faut d'abord examiner si les normes légales applicables laissent entrevoir à quel principe d'épuisement se réfère le droit suisse des brevets.

a) L'article 8 alinéa 1 LBI garantit au titulaire le droit exclusif d'importer des objets brevetés. L'historique de cette disposition fait clairement apparaître qu'il n'est pas possible d'en déduire que le droit suisse consacrerait le principe de l'épuisement national. En effet, le droit à l'importation conféré au titulaire a été introduit à l'article 8 alinéa 2 LBI à l'occasion de la révision du 16 décembre 1994, rendue nécessaire pour la ratification des accords GATT/OMC.

Dans son message du 19 septembre 1994, le Conseil fédéral indiquait que, conformément à l'article 28 alinéa 1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20 annexe 1 c), l'importation, qui jusqu'alors n'était pas mentionnée dans la loi, était maintenant reconnue comme une utilisation professionnelle. La modification rédactionnelle permettrait au titulaire du brevet de se défendre déjà lors de

l'importation des marchandises en contrefaçon. Lui reconnaître cette possibilité était essentiel, du fait qu'il aurait des difficultés non négligeables à obtenir la saisie des marchandises une fois qu'elles seraient déjà dans les canaux de distribution à l'intérieur du pays. En revanche, la modification rédactionnelle de l'article 8 LBI n'a pas modifié l'état du droit quant aux relations entre propriétaires des objets brevetés et titulaire du brevet (*cf.* ATF 97 II 169 c. 2a = JdT 1971 I 612 (R)).

b) En faveur de l'épuisement national des droits du titulaire du brevet, on invoque en particulier le principe de la territorialité.

D'après la pratique du Tribunal fédéral, la LBI a une portée strictement territoriale. Ceci signifie que la protection qu'elle accorde prend fin aux frontières nationales (ATF 122 III 81 c. 5a = JdT 1997 I 228 ; ATF 115 II 279 = JdT 1990 I 591 (R) ; ATF 100 II 237 = JdT 1975 I 513 (R) ; ATF 97 II 169 = JdT 1971 I 612 (R) ; ATF 92 II 293 = JdT 1967 I 622 (R)). Par conséquent, les violations de brevets ne sont prises en considération que si elles se produisent en Suisse. On peut exclure de ces hypothèses le cas de la conclusion d'un contrat de vente en Suisse, car dans ce cas la protection de la loi serait élargie à l'étranger (ATF 100 II 273 ; ATF 35 II 643). Même la fabrication de produits à l'étranger, en violation d'un brevet suisse, n'est prise en compte que si les objets sont importés en Suisse pour y être commercialisés ou stockés afin d'en être ensuite exportés (ATF 100 II 237 = JdT 1975 I 513 (R)).

Toutefois, le fait que, d'après le principe de la territorialité, l'utilisation non autorisée d'une invention brevetée ne viole le droit suisse des brevets que dans la mesure où elle se produit en Suisse n'empêche pas de prendre en considération des opérations réalisées à l'étranger (...). Au contraire, toute utilisation, indépendamment de son lieu d'exécution, est illicite si elle est la cause d'une utilisation illégale subséquente en Suisse (ATF 97 II 169 = JdT 1971 I 612 (R) ; ATF 92 II 293 = JdT 1967 I 622 (R)).

Le principe de territorialité signifie donc que le droit des brevets ne s'applique que si l'utilisation d'une invention protégée au sens de l'article 8 LBI se produit sur le marché national ou si son résultat a lieu en Suisse (E. Vischer, *IRPG-Kommentar*, Zurich 1993, N. 3, 5 et 6 *ad* art. 110 LDIP). Il n'en résulte pas que les événements qui ont eu lieu à l'étranger sont sans pertinence pour l'application du droit suisse (E. Marbach, *Der Stellenwert ausländischer Sachverhalte bei der*

Beurteilung nationaler Markenrechte, RSJB 124 bis, pp. 320-321 ; M. Bieri-Gut, *Parrallelexport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU*, PJA 1996, p. 560 ; Th. Cottier /M. Stucki, *Parallelimporte im Patent- ; Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht*, in : *Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?*, *Comparativa* 60, Genève 1996, p. 35 ; W. Bernhardt/R. Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4^{ème} éd., Munich 1986, p. 582 ; U. Loewenheim, *Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten*, GRUR Int. 1996, p. 309). D'ailleurs, depuis toujours on se préoccupe des publications à l'étranger pour juger des nouveautés ou de l'état de la technique.

En ce qui concerne la pertinence des faits qui se sont passés à l'étranger, le principe de la territorialité ne permet pas d'y répondre. En outre, il ne s'oppose pas à la reconnaissance de l'épuisement international (*cf.* ATF 122 II 464 c. 5 = SJ 1997, p. 129). Par conséquent, comme dans l'ATF 124 III 321 (= JdT 1999 I 423), il faut constater que la problématique qui nous occupe ici n'est pas réglée par la loi.

3. Il convient donc d'examiner si le droit conventionnel règle l'admissibilité des importations parallèles dans le droit suisse.

a) Le principe de la territorialité est aussi consacré dans le droit international (*cf.* L. Baeumer, *Anmerkungen zum Territorialitätsprinzip in internationalen Patent- und Markenrecht, Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag*, Tübingen 1998, pp. 809-810).

Ainsi, selon les traités internationaux, la protection des brevets est chaque fois limitée aux Etats pour lesquels cette protection a été revendiquée et pour lesquels les conditions formelles de la protection sont respectées (...). On ne saurait voir dans l'article 4bis CUP sur l'indépendance des brevets nationaux, dans sa version de Stockholm (RS 0.232.04), une codification du principe de l'épuisement national.

L'indépendance des brevets est également consacrée à l'article 3 CBE (RS 0.232.142.2) (...). La demande européenne ne procure au titulaire que les droits que lui procurerait un brevet accordé dans chacun des Etats membres (art. 64 al. 1 CBE). Lorsqu'il est émis, un brevet européen se divise donc en autant de brevets nationaux et il est soumis aux droits nationaux correspondants.

Il en va de même pour la demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT, RS 0.232.141.1) (...). Par conséquent, même lorsque la demande intervient formellement pour plusieurs Etats et lorsque les conditions matérielles d'octroi sont harmonisées, la protection des brevets consiste en une gerbe de droits nationaux (cf. L. David, PJA 1999, p. 110 ch. 5 ; J.-L. Comte, *Internationale Erschöpfung der Patentrechte ?* sic! 1999, pp. 479, 482) (...).

b) Aux termes de l'article 28 ADPIC, le titulaire d'un brevet jouit entre autres du droit d'interdire aux tiers la vente d'objets brevetés et l'importation dans ce but. Cette disposition proscrit uniquement l'importation de produits qui violent le brevet, mais elle ne prohibe pas les importations parallèles. On le constate non seulement en lisant l'article 6 ADPIC, mais aussi en consultant la note de bas de page à l'article 28 ADPIC (...). Une autre solution méconnaîtrait d'ailleurs le but de l'Accord OMC du 15 avril 1994, dont l'ADPIC fait partie et qui est de libéraliser le commerce international et renforcer la propriété intellectuelle.

On constate donc que la question qui nous occupe ici n'est réglée ni par le droit suisse ni par les conventions internationales. Il s'agit donc d'une lacune proprement dite à propos de la portée territoriale de l'épuisement en matière de brevets.

4. Conformément à l'article 1^{er} alinéa 2 CC, le juge doit combler une lacune d'après la règle qu'il poserait s'il lui fallait légiférer. Le juge prendra en compte les enseignements du droit comparé et procédera à une pesée des intérêts en présence (...).

5. a) La doctrine suisse traditionnelle met l'accent sur les droits concédés pour les biens intellectuels et les brevets et se fonde sur le principe de la territorialité pour admettre l'épuisement national en droit des brevets (cf. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd. 1985, p. 767 ; R. Blum/M. M. Pedrazzini, *Das Schweizerische Patentrecht*, 2^{ème} éd., 1975, vol. 1, N. 13 *ad* art. 8 LBI ; M. M. Pedrazzini, *Patent- und Lizenzvertragsrecht*, 2^{ème} éd., Berne 1987, pp. 122-123 ; P. Heinrich, *PatG/EPU*, Kommentar Zurich 1998, pp. 90-91, N. 8.15 ; R. von Büren, *Der Übergang von Immaterialgüterrechten*, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, SIWR I/1, p. 179 ; K. Troller, *Manuel de droit suisse des biens immatériels*, vol. II, 1996, p. 654 ; M. Altenpohl, *Die Durchsetzbarkeit selektiver Vertriebsbindungssysteme gegenüber Aussenseitern nach schweizerischem Recht*, PJA 1992, p. 194 ; D. Graz, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, thèse Lausanne 1988, pp. 107ss ; J.-L. Comte, *Internationale*

Erschöpfung der Patentrechte ? sic! 1999, p. 479 ; B. Dutoit, Les importations parallèles au crible de quel droit?, *in* : Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle?, *Comparativa* 60, Genève 1996, p. 98 ; F. Perret, Importations parallèles et droit des brevets d'invention, *in* : Mélanges Dessemontet, Lausanne 1998, pp. 165ss). Le Conseil fédéral avait proposé de s'écarter du principe de l'épuisement national « consacré dans la doctrine et la jurisprudence », au profit de l'épuisement régional à l'échelon européen (Message du 16 août 1989, FF 1989 III 232). Comme cette suggestion n'a pas survécu à la procédure de consultation préalable, il n'est pas possible de déduire que le législateur aurait explicitement renoncé à l'épuisement international en droit des brevets (ATF 124 III 321 = JdT 1999 I 423).

b) Une autre partie de la doctrine défend désormais le principe de l'épuisement international, en invoquant la liberté du commerce et de l'industrie, le contexte des relations économiques internationales et les intérêts des consommateurs (R. Zäch, *Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht*, RSJ 1995, pp. 301ss ; Th. Cottier /M. Stucki, *Parallelimporte im Patent-, Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht*, *in* : Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?, *Comparativa* 60, Genève 1996, p. 58 ; M. Bieri-Gut, *Parralleimport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU*, PJA 1996, pp. 573-574 ; J. Bürgi/CH. G. Lang, *Rettungsanker Patentrecht zum Schutz selektiver Vertriebssysteme in der Schweiz?*, sic! 1999, pp. 384ss). Pour les mêmes raisons, elle préconise une modification dans l'interprétation de notre Traité de libre-échange avec l'Union européenne, en faveur d'un épuisement régional à l'échelon de la zone de libre-échange (Th. Cottier /M. Stucki, *Parallelimporte im Patent-, Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht*, *in* : Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?, *Comparativa* 60, Genève 1996, p. 48).

c) Dans la jurisprudence cantonale, en plus de la décision qui nous occupe ici, quatre tribunaux ont déjà eu l'occasion de se pencher sur ce problème. Trois des ces décisions rejettent l'épuisement international en droit des brevets (SMI 1982, pp. 95ss ; SMI 1988, pp. 202ss ; SJ 1984, p. 31 ; *contra* LGVE 1987 I Nr. 25, pp. 66ss).

6 a) Le Tribunal fédéral a récemment tranché en faveur de l'épuisement international en droit des marques (arrêt "Chanel", ATF 122 III 469 = JdT 1997 I 238) et en droit d'auteur (arrêt Nintendo, ATF 124 III 321 = JdT 1999 I 423).

En matière de droit des marques, le Tribunal fédéral a considéré comme essentiel le fait que la fonction distinctive de la marque ne subit aucune atteinte du fait des importations parallèles (...) (ATF 122 III 479= JdT 1997 I 238).

Pour le droit d'auteur, le Tribunal fédéral a pris en compte la longue tradition de l'épuisement international, laquelle avait d'ailleurs trouvé son expression dans les avant-projets et les projets relatifs à l'article 12 de la LDA (RS 231.1) même si en fin de compte, cette solution n'a pas été retenue lors des délibérations parlementaires (...).

L'arrêt Nintendo souligne la différence de système entre la marque comme signe distinctif et le droit d'auteur comme droit d'exploitation d'une prestation. Bien que cet arrêt relativise la distinction en fonction des prestations que fournit le titulaire de la marque, au moment de créer le signe puis de l'importer et de l'introduire sur le marché (ATF 124 III 327 = JdT 1999 I 423), il laisse ouverte l'éventualité d'un traitement différencié entre le droit des brevets et le droit d'auteur pour l'épuisement international malgré leurs fonctions semblables.

On se demandera si tous les droits intellectuels doivent forcément recevoir le même traitement en ce qui concerne l'épuisement des droits ou si le droit des brevets fait montre de particularités qui justifient une réglementation différente de celle qui prévaut pour les marques et le droit d'auteur.

b) Déjà sous l'ancien droit, la fonction des marques comme signes distinctifs avait entraîné une interprétation restrictive de l'article 24 c LMF, en ce sens que l'importation de produits pourvus de marques licitement affixées à l'étranger n'était prohibée, à la requête de l'ayant droit, que si le public était trompé (ATF 122 III 469 = JdT 1997 I 238 ; cf. aussi L. David, *Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz*, 2^{ème} éd. 1999, N. 17 ad art. 13 LPM) (...). Même si cette différence de fonction ne doit pas être surestimée (ATF 124 III 328 = JdT 1999 I 423), la fonction distinctive de la marque demeure sa caractéristique principale ; de surcroît, le droit des marques est sans limite dans le temps (...).

c) Les droits d'exploitation du brevet et du droit d'auteur sont certes parents, mais ils se rapportent à d'autres prestations intellectuelles, l'un à la technologie, l'autre à la culture. Au

surplus, leur durée est différente (*cf.* art. 14 LBI et 29 LDA). Le titulaire d'un brevet a beaucoup moins de temps pour l'amortissement de ses investissements que le créateur d'une œuvre de l'esprit. Enfin, obtenir et conserver un brevet suppose le paiement de taxes et annuités, tandis que la protection du droit d'auteur couvre l'œuvre dès sa création (*cf.* art. 41 LBI et 29 al. 1 LDA).

Pour le surplus, les droits d'auteur sont moins liés aux exemplaires de l'œuvre, dans lesquels le lien intellectuel s'actualise et s'exprime ; d'ailleurs, une œuvre artistique est susceptible d'exploitations fort diverses (art. 10 LDA), contrairement au brevet, pour lequel l'usage économique réside en général dans l'objet breveté lui-même.

Ceci n'est pas sans conséquences en ce qui concerne les rapports entre la propriété intellectuelle et la propriété des biens physiques, que régit la théorie de l'épuisement. L'exploitation d'une invention est liée, une fois l'objet breveté fabriqué, à son emploi et à son aliénation subséquente. La LBI la réserve au titulaire (art. 8 al. 2 LBI), mais c'est la première mise en circulation qui est déterminante.

En revanche, une œuvre d'art peut être utilisée à de multiples reprises, et de nombreux droits exclusifs demeurent à l'auteur malgré la mise en circulation d'un exemplaire de l'œuvre (*cf.* art. 10 al. 2 lit. c-f et 13ss LDA). En aliénant cet exemplaire, l'auteur perd moins de droits que le titulaire du brevet. En outre, des différences de politique économique existent entre les brevets et le droit d'auteur. Les exemplaires d'œuvres, protégées par le droit d'auteur, répondent à des besoins plutôt esthétiques, tandis que les objets brevetés concernent des besoins existentiels.

Enfin, la définition des prix à l'échelon international comporte un aspect éthique, dans la mesure où des régions entières ne doivent pas être coupées de fournitures vendues à des prix raisonnables (...).

d) Bien que le principe de l'unité du droit conduise à souhaiter que l'épuisement soit réglé de la même façon pour tous les biens intellectuels, les différences qui viennent d'être mentionnées justifient un traitement différent pour les brevets d'une part, et pour les marques et le droit d'auteur d'autre part.

7. Des considérations de droit comparé, il ressort que:

- a) En Allemagne, le principe de l'épuisement national vaut pour les brevets, non pour les marques. En France, il en va de même pour les brevets, comme en Autriche et en Italie.
- b) Dans l'Union européenne prévaut le principe de l'épuisement régional à l'échelon de l'Union.
- c) Pratiquement tous les pays consacrent le principe de l'épuisement national en droit des brevets, à l'exception de l'Argentine, du Brésil (qui vient de changer sa loi) et de l'ex-Union soviétique. Même le Japon permet au titulaire du brevet de limiter les droits de l'acheteur à revendre l'objet breveté, sur la base de la théorie de la licence implicite (...).
- d) En résumé, de nombreux pays prévoient un traitement différencié pour les différents droits intellectuels. Quasiment tous les Etats admettent le principe de l'épuisement national pour les brevets. Le droit comparé soutient donc cette solution.

8. Différents milieux économiques possèdent un intérêt à l'exploitation d'une invention qui enrichit la technique. Ils sont touchés à des degrés divers par l'épuisement des droits des brevets.

- a) Le brevet octroie à son titulaire un droit d'exploitation limité dans le temps (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3^{ème} éd. 1985, pp. 606 et 620 ; R. Blum/M. M. Pedrazzini, *Das Schweizerische Patentrecht*, 2^{ème} éd., 1975, vol. 1, n. 2 *ad* art. 8 LBI). On peut décrire ce droit comme un monopole fondé sur une loi (S. Borner, *Nationale oder internationale Erschöpfung von Patenten*, sic! 1999, p. 476). Il repose sur l'idée qu'il faut une sorte de récompense qui constitue une contre-prestation pour la publication de l'invention qui est bénéfique à l'enrichissement de la technologie et à la société. Le monopole dans le temps a pour but de permettre au titulaire de réaliser un bénéfice et d'amortir ses investissements, de favoriser ses recherches grâce à des incitations d'ordre économique et d'encourager ainsi le progrès technique. Les titulaires de brevets ont ainsi intérêt à utiliser à des fins lucratives les droits dérivés du brevet, dans la mesure la plus large possible. Ils peuvent aussi invoquer la garantie constitutionnelle de la propriété, qui concernent également les droits intellectuels (G. Muller, *Kommentar BV*, N. 2 *ad* art. 22 ter ; J.-L. Comte, *Internationale Erschöpfung der Patentrechte ?* sic! 1999, p. 479).

En principe, les commerçants ont intérêt à avoir un accès au plus grand nombre possible de fournisseurs afin d'exploiter les offres les plus avantageuses. Ils peuvent invoquer la garantie de la propriété pour les objets déjà acquis, et de surcroît la liberté du commerce et de l'industrie qui

comprend aussi la liberté d'exporter et d'importer (ATF 124 III 321 c. 2g = JdT 1999 I 423 ; ATF 122 III 469 c.5g/aa = JdT 1997 I 238).

Enfin, les consommateurs bénéficieront de prix plus favorables si le commerce peut être approvisionné en produits de qualité identique par des fournisseurs qui sont concurrents les uns avec les autres. A cette fin, il est nécessaire que la concurrence fonctionne au niveau des commerçants, ce qui n'est pas nécessairement le cas en cas d'importations parallèles (cf. l'étude NERA/SJ Bervin & Co/IFF Research, *The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks, Executive Summary, Final Report for DG XV of the European Commission*, Londres, 8 février 1999 ; H. Cohen Jehoram, *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC) 1999, p. 497). Ainsi, la Confédération doit veiller à protéger les consommateurs, dans le respect des intérêts généraux de l'économie suisse et de la liberté du commerce (art. 31 sexies aCst).

Il convient de peser les différents intérêts en présence et d'établir une certaine concordance entre les valeurs diverses qu'expriment les différentes règles constitutionnelles (J. P. Muller, *Kommentar BV*, N. 138).

b) La théorie de l'épuisement restreint le monopole du titulaire du brevet à un monopole sur la première vente de l'objet breveté, et ceci dans l'intérêt des commerçants et des consommateurs. La première vente doit ainsi assurer au titulaire un bénéfice proportionné au progrès technique qu'apporte l'invention. Le brevet exclut la concurrence pour la première mise en circulation, tandis que le commerce et la concurrence qui l'accompagnent visent au meilleur rapport qualité/prix dans les transactions ultérieures (...). Sur le marché national, la théorie de l'épuisement permet donc de départager convenablement les intérêts en présence.

c) En va-t-il de même pour les situations impliquant l'étranger ?

aa) Sous l'angle du libre-échange, on ne comprend pas, à première vue, pourquoi la mise en circulation d'un objet breveté à l'étranger n'entraînerait pas les mêmes conséquences que celles intervenant dans le marché national, lorsque le titulaire du brevet a consenti à cette mise en circulation (H.-P. Kunz-Hallstein, *Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz*, GRUR 1998, pp. 269-270 ; Th. Cottier /M. Stucki, *Parallelimporte im Patent-*,

Urheber- und Muster- und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht, in : Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle ?, Comparativa 60, Genève 1996, p. 58 ; R. Zäch, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, RSJ 1995, p. 310 ; M. Bieri-Gut, Parralleimport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU, PJA 1996, pp. 573-574 ; J. Bürgi/CH. G. Lang, Rettungsanker Patentrecht zum Schutz selektiver Vertriebssystem in der Schweiz?, sic! 1999, pp. 379ss) (...).

bb) Comme la communauté internationale ne s'est pas mise d'accord dans les ADPIC sur l'épuisement international, la Suisse est libre de le prévoir unilatéralement. L'effet en serait néanmoins limité au territoire suisse et pour les importations en direction de la Suisse. En revanche, l'exportation des produits depuis la Suisse ne serait pas concernée par ce choix, et le libre-échange ne pourrait donc pas être atteint sur une base réciproque. Il y faudrait une règle semblable prévoyant l'épuisement international dans les ordres juridiques étrangers (...).

Au demeurant, les droits nationaux prévoient quasiment tous l'épuisement national (...). Il conviendrait donc de régler la question dans un accord multilatéral (Verma, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPs Agreement*, International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC) 1998, p. 565).

cc) De plus, on doit bien constater qu'à la suite de la mondialisation et de l'harmonisation qui en résultent pour les ordres juridiques nationaux, un certain rapprochement mondial des conditions-cadres juridiques comparables aux traités EEE/E.U. fait (encore) défaut (H.-P. Kunz-Hallstein, *Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz*, GRUR 1998, p. 271) (...). Même dans une convention internationale, l'épuisement international ne pourrait entrer en ligne de compte que dans le respect de certaines conditions de fond ou dans certaines limites précises (Ch. Heath, *Parallel Imports and International Trade*, International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC) 1997, pp. 639-640 ; M. Bronckers, *The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law*, Journal of World Trade 1998, p. 159 ; H. Cohen Jehoram, *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC) 1999, p. 511 ; K. Mager, *Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentgeschützter Waren*, GRUR 1999, pp. 639-640). En effet, les conditions dans lesquelles un objet breveté est mis sur le marché à l'étranger ne sont pas

nécessairement comparables avec les circonstances qui règnent sur le marché national. En particulier, on ne peut pas être certain que le titulaire du brevet a réalisé la valeur économique attachée au monopole du brevet lorsqu'il a vendu l'objet breveté pour la première fois à l'étranger ou que cet objet y a été mis en circulation avec son consentement (*cf.* F. Perret, *Importations parallèles et droit des brevets d'invention*, in : *Mélanges Dessemontet*, Lausanne 1998, pp. 178-179) (...).

Par exemple, le pouvoir d'achat moindre à l'étranger peut rendre impossible une vente couvrant les coûts, avec la conséquence que l'épuisement international pourrait conduire à renoncer à offrir l'objet breveté sur certains marchés, (*cf.* K. Mager, *Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentgeschützter Waren*, GRUR 1999, p. 644). On ne peut non pas exclure que l'ordre juridique étranger ne protège pas l'invention (*cf.* art. 27 al. 2 et 3 ADPIC) ou qu'un brevet n'y ait pas été demandé. Il est aussi concevable qu'au contraire du système national suisse, des réglementations étatiques étrangères, comme la fixation des prix ou l'obligation de livrer, restreignent la protection des brevets ou la rendent inefficace même si l'ADPIC a établi une protection minimale en faveur des titulaires de brevet dans tous les Etats membres (art. 27ss ADPIC).

Quand bien même l'on ferait abstraction des différences de protection encore autorisées, ceci n'exclut pourtant aucunement que les conditions-cadres juridiques prévalant à l'étranger diffèrent au point que la protection visée par l'octroi du brevet suisse quant à la première mise en circulation ne serait pas garantie, même si le titulaire du brevet y a donné son consentement.

dd) Quand bien même les motifs objectifs qui parlent pour le maintien du système de l'épuisement national se trouveraient mis en question par l'évolution la plus récente, en particulier la mondialisation des marchés et l'Accord OMC (*cf.* L. Bauemer, *Anmerkungen zur Territorialitätsprinzip im internationalen Patent- und Markenrecht*, *Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag*, Tübingen 1998, pp. 804-805), on ne peut passer sous silence que les autorités suisses seraient impuissantes pour introduire à elles seules la solution qui serait la plus opportune (...). Introduire l'épuisement international ne peut assurer que le titulaire d'un brevet suisse jouisse du monopole que lui reconnaît l'ordre juridique suisse lorsque la première mise en circulation s'effectue à l'étranger avec son consentement, mais sans que les conditions-cadres y soient comparables à celles qui prévalent en Suisse (au cas où ces conditions sont

comparables, voir le cons. 9 ci-dessous). Ce n'est pas au titulaire d'un brevet suisse de supporter les conséquences du défaut d'harmonisation des conditions-cadres des divers marchés en cause ; au contraire, la protection suisse doit lui demeurer acquise lorsqu'il se décide à vendre ses biens à l'étranger malgré le défaut de protection.

9. Le brevet accorde un monopole à son titulaire pour exploiter son invention. On peut poursuivre un abus éventuel de cette position monopolistique en droit des cartels, en la distinguant de l'exercice licite de son droit de propriété intellectuelle (cf. art. 3 al. 3 Lcart (RS 251) ; R. Zäch, *Schweizerisches Kartellrecht*, Berne 1999, pp. 129ss).

a) La division artificielle des marchés ne relève pas du droit reconnu au titulaire du brevet, pas plus que l'érection des barrières étanches autour du marché suisse (cf. Tellekson, *Should the Theory of International Exhaustion of Intellectual Property Rights Be Universally Accepted and Applied in an Identical Manner to Each of the Different Categories of These Rights?*, *Revue internationale de la concurrence* 2, 1999, p. 14). La maîtrise du titulaire du brevet sur l'importation des objets brevetés ne découle pas de ses droits comme inventeur, mais uniquement de la portée territoriale limitée de l'ordre juridique suisse. Le privilège de décider de l'importation des objets brevetés a pour but de garantir la protection des inventions que recherche le droit suisse, dans le cas également où les objets en cause ont été mis en circulation à l'étranger avec le consentement du titulaire mais dans des conditions qui ne sont pas comparables à celles régnant sur le marché helvétique.

b) Le monopole d'importer accorde cependant au titulaire du brevet un privilège juridique excessif lorsque les conditions-cadres prévalant à l'étranger sont comparables à celles du marché helvétique. Dans cette mesure, les restrictions apportées à la concurrence ne découlent pas exclusivement de la législation sur les brevets d'invention, mais de la portée territoriale restreinte de l'ordre juridique suisse. On pourra donc appliquer la Lcart (art. 3 al. 2 Lcart) (B. Schmidhäuser, *in: Homburger et al., Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz*, Zurich 1997, N. 24ss ad art 3).

c) Lorsqu'une entreprise jouissant d'une position dominante abuse du monopole à l'importation que lui reconnaît la LBI pour isoler le marché suisse et, en particulier, pour imposer des prix ou d'autres conditions inappropriées, elle viole l'article 7 alinéa 2 lit. c Lcart (R. Zäch,

Schweizerisches Kartellrecht, Berne 1999, p. 232 ; B. Schmidhäuser, *in*: Homburger et al., *Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz*, Zurich 1997, N. 113ss *ad* art. 7).

A ce propos, on admettra qu'une différence de prix substantielle pratiquée entre l'étranger et la Suisse pour les objets brevetés lors de leur première mise en circulation constitue l'indice d'un abus réprimé par la législation cartellaire. Il n'est pas convaincant d'affirmer que la Lcart soit une arme émoussée (comme le fait S. Borner, *Nationale oder internationale Erschöpfung von Patenten*, sic! 1999, p. 477). Le commerçant suisse victime d'une restriction dans la concurrence a le droit de conclure des contrats conformes au marché (*cf.* art. 7 al. 2, 12 et 13 Lcart), c'est-à-dire à des conditions qui devraient correspondre à celles prévalant à l'étranger lorsque les conditions-cadres y sont comparables. De surcroît, les consommateurs et les organisations de consommateurs peuvent introduire une dénonciation selon l'article 26 alinéa 1 Lcart. Aux termes de l'article 43 Lcart, les organisations de consommateurs ayant une importance nationale ou régionale peuvent en outre participer à une enquête administrative. On ne voit donc pas pourquoi la concurrence souhaitable dans le commerce subséquent à la première mise en circulation ne puisse pas être encouragée au travers de la législation cartellaire aussi efficacement que par des importations parallèles (...).

TF - 1^{ère} Cour civile - *Kodak SA c. Jumbo-Markt SA*, 7 décembre 1999 ; ATF 126 III 129 (recours en réforme).

IV. CONCURRENCE DELOYALE

5. *Enregistrement d'une désignation géographique comme nom de domaine sur le réseau Internet ; concurrence déloyale et qualité pour agir d'une organisation touristique.*

Faits (résumés) :

- A) La société Berner Oberland Tourismus (demanderesse) est l'organisation faîtière de toutes les organisations locales actives dans le tourisme dans l'Oberland bernois. Elle a pour but de promouvoir la région.
- B) Le 13 mars 1996 la société KaformatiK SA (défenderesse), dont le but statutaire est le « développement et le commerce d'appareils informatiques et de logiciels, d'autres biens d'investissement et des services correspondants », a fait enregistrer le nom de domaine « Bernerobderland.ch ».
- C) La demanderesse a obtenu du Tribunal de commerce de Berne l'interdiction pour la défenderesse d'utiliser le nom de domaine « Bernerobderland.ch ». Le tribunal a condamné la défenderesse à demander la radiation de son nom de domaine à la Swith ch/Dom-Reg.
- D) Le TF rejette le recours de la défenderesse.

Extraits des motifs :

1. (Le TF applique les articles 9 et 10 LCD afin d'admettre la qualité pour agir du demandeur et cite en particulier l'ATF 121 III 168 (= JdT 1996 I 52) et G. Rauber, *Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen*, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), vol. V/1, 2^{ème} éd. p. 264).

2. à Tout ordinateur attaché au réseau Internet doit disposer d'une adresse précise pour l'identifier, afin que des données extérieures puissent y être transmises. Cette adresse consiste en une série de chiffres réunis en sous-groupes. Comme cette combinaison de chiffres serait d'emploi difficile pour les usagers, l'utilisation de lettres s'est implantée, et il en est résulté le système des noms de domaine décentralisé que nous connaissons (...). En Suisse, les noms de domaine « .ch » sont enregistrés par la Fondation Switch à Zurich. Elle procède selon le principe de la priorité d'enregistrement (cf. U. Buri, *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names*, thèse Berne 1999, pp. 14ss).

b) D'un point de vue technique, les noms de domaine permettent d'identifier un ordinateur et non une personne ou une entreprise précise (R. H. Weber, *Schutz von Domänennamen im Internet*, RSJ 92/1996, p.1187 ; H. J. Bücking, *Internet-Domains– Neue Wege und Grenzen des bürgerlich-rechtlichen Namensschutzes*, NJW 1997, p.1887). Il convient néanmoins de se placer du point de vue de l'utilisateur d'Internet pour saisir la fonction des noms de domaine (U. Buri, *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names*, thèse Berne 1999, p. 41 ; H. J. Bücking, *Internet-Domains– Neue Wege und Grenzen des bürgerlich-rechtlichen Namensschutzes*, NJW 1997, p. 1892). A cet égard, le nom de domaine désigne un site web comme tel. De surcroît, il permet d'identifier la personne, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est comparable à un nom, une raison sociale ou une marque (L. David, PJA 9/1999, p. 1170 ; U. Buri, *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names*, thèse Berne 1999, pp. 44ss ; pour la situation en Allemagne voir OLG Cologne, *Computer und Recht* 1999, p. 385).

c) Bien que la Suisse ne connaisse pas une réglementation spéciale contraignante pour l'usage des noms de domaine, leur exclusivité et leur protection, ni une autorité étatique d'enregistrement comparable à celles existant en droit des marques et des raisons sociales (pour les directives privées, voir U. Buri, *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names*, thèse Berne 1999, pp. 17 et 25-26), la formation des adresses internet n'a pas lieu dans un espace libre de toute norme juridique. Ainsi, la fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent respecter une certaine distance pour se distinguer des signes distinctifs absolument protégés appartenant à des tiers.

Lorsque le nom utilisé comme nom de domaine est protégé en droit des noms, des raisons sociales ou des marques, le titulaire de ce droit peut interdire l'usage du nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il conviendra de peser les intérêts en présence (ATF 125 III 91 c. 3c = JdT 1999 436 (R)) (...). En outre, les noms de domaine répondront aux exigences de la loyauté selon le droit de la concurrence.

3. La demanderesse invoque que l'article 3 lit. d LCD aurait été mal appliqué par le Tribunal de commerce.

a) Aux termes de l'article 2 LCD, est déloyal tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient à la bonne foi et qui influence les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et acheteurs. Il est déloyal, en particulier, de prendre des mesures qui sont propres à créer une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou l'entreprise d'autrui (art. 3 lit. d LCD).

On baptise parfois cette dernière norme « la protection des signes distinctifs selon le droit de la concurrence ». Elle prohibe tout comportement qui induit le public en erreur, spécialement pour exploiter la réputation d'un concurrent avec lequel on crée le risque de confusion (M. Streuli-Youssef, *Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden*, SIWR, vol. V/1, 2^{ème} éd., p. 141 ; L. David, *Schweizerische Wettbewerbsrecht*, 3^{ème} éd., N. 224 ; Ch. Hilti, *Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen*, SIWR, vol. III, p. 477).

Le risque de confusion est une question de droit, que revoit librement le Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'apprécier ce que comprend en général le public qui s'intéresse à la prestation en cause et où des normes particulières d'une branche ne sont pas en jeu (ATF 117 II 199 201 = JdT 1992 I 376). Le notion de « risque de confusion » est d'ailleurs identique pour tout le domaine des signes distinctifs (ATF 125 III 193 c. 1b ; ATF 119 II 473 c. 2c = JdT 1994 I 358).

b) Les mots « Berner Oberland » ne désignent pas une collectivité régionale, mais une région géographique. Il s'agit d'une désignation qui appartient au domaine public, et que tout concurrent peut donc utiliser (ATF 117 II 199 = JdT 1992 I 376 ; ATF 117 II 327 = JdT 1992 I 362).

On laissera ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure il convient en général de laisser les indications géographiques libres sur Internet. Par exemple, il serait concevable d'en réserver

l'usage à des organisations officieuses de la région en cause, avec l'obligation de garantir des liens hypertextes à tous les intéressés ou à certains d'entre eux qui y possèdent un intérêt légitime.

En tous les cas, le principe de priorité dans le temps, qui régit l'enregistrement des noms de domaine (ci-dessus cons. 2a), ne peut pas entraîner que le premier déposant d'un nom géographique puisse le revendiquer sans restriction. Deux limites s'imposent. D'une part, une désignation relevant du domaine public qui, grâce à un long usage, est devenu un signe distinctif individuel, ne peut pas être employée par un concurrent. D'autre part, il est interdit d'utiliser une désignation qui appartient au domaine public lorsqu'on crée ainsi le risque de confusion que ne pourraient prévenir ni une indication additionnelle ni une autre mesure (ATF 117 II 199 = JdT 1992 I 376).

c) L'Oberland bernois est notoirement connu comme étant une région touristique, et la désignation géographique « Berner Oberland » est associée au tourisme dans l'esprit du public. Comme Internet est justement utilisé de plus en plus pour les offres touristiques, il est manifeste que des intéressés s'attendent à trouver sous le nom de domaine « www.berneroberland.ch » de la publicité et des offres de voyage. La désignation « Berner Oberland » sans autre complément éveille en outre l'impression d'être en présence d'un organisme officiel ou officieux. L'indication « sponsored by PopNet » n'y change rien, car cette formule est ambiguë. Le Tribunal de commerce a constaté que des confusions ont réellement eu lieu, car des intervenants ont pris la page « www.berneroberland.ch » pour celle d'un syndicat d'initiative.

C'est donc à bon droit que le Tribunal de commerce a admis l'existence d'un risque de confusion ; on peut laisser ouverte la question de savoir s'il eût été possible de l'éviter grâce à un formatage spécial du site web (cf. U. Buri, *Die Verwechselbarkeit von Internet Domain Names*, thèse Berne 1999, pp. 55 et 121ss).

d) La défenderesse a enregistré divers noms de domaine ayant trait à l'Oberland bernois, même si elle ne l'a pas fait de manière systématique. Selon les constatations de fait de l'instance inférieure, qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJF), il s'agissait pour elle de pousser les intéressés à lui confier la conception de leurs sites Internet en contrepartie de la cession des noms de domaine correspondants, ou de la confier à la société PopNet qui lui est proche. Ainsi a-t-elle cédé l'adresse « spiez.ch » à la commune de Spiez, contre mandat correspondant. C'est dans le

même esprit que le nom de domaine « *berneroberland.ch* » a été enregistré, et non par hasard ou parce que la défenderesse a son siège dans cette région. La défenderesse a donc créé un risque de confusion avec des organismes touristiques, et en particulier avec le demandeur, afin de s'assurer un avantage dans la concurrence qui règne pour acquérir des mandats, et elle a cherché par là à influencer les rapports avec ses concurrents et les acquéreurs possibles de ses services.

La réservation d'un nom de domaine est en réalité contraire au principe de bonne foi ancré à l'article 2 LCD, lorsqu'il s'agit d'exploiter la réputation d'un signe distinctif appartenant à autrui. En règle générale, la concurrence déloyale sera admise lorsque l'enregistrement d'une désignation géographique intervient sans intérêt juridiquement protégé, et donc au détriment manifeste du tiers. Tel est le cas en l'espèce, et le Tribunal de commerce a eu raison d'admettre un comportement déloyal de la part de la défenderesse. L'intention réelle en tant que telle n'est pas requise (ATF 120 II 76 c. 3a = JdT 1994 I 365 ; ATF 116 II 365 c. 3b = JdT 1991 I 613) mais elle rend plus évidente encore la violation du principe de la bonne foi.

e) Selon la défenderesse, la juridiction inférieure a eu tort de ne pas prendre en considération le fait qu'elle a modifié ses intentions primitives durant la procédure devant le Tribunal de commerce, et qu'elle a sous le nom de domaine litigieux installé un portail pour offrir un ensemble de prestations de service pour tout l'Oberland bernois, avec des liens établis pour le domaine du tourisme (...).

On peut laisser ouverte la question de savoir si des privés ont le droit d'employer une indication géographique pour un portail. En tout cas, la défenderesse ne conteste pas qu'elle puisse modifier à tout moment la présentation de sa page sous le nom de domaine en cause. Elle n'a pas offert non plus de garantir, au demandeur ou à ses membres, la présence sur son site de liens hypertextes en leur faveur. Au demeurant, le comportement déloyal de la défenderesse ne devient pas licite du fait que des tiers légitimement intéressés obtiendraient un lien hypertexte (*cf.* OLG Cologne, *Computer*

und Recht 1999, p. 386). Dans ces circonstances, le Tribunal de commerce a eu raison de tenir pour dénuée de pertinence la présentation actuelle de la page de la défenderesse¹.

TF - 1^{ère} Cour civile - *Kaformatik SA c. Verein Berner Oberland Tourismus*, 2 mai 2000 ; ATF 126 III 239 (recours en réforme).

¹ On comparera à la solution de cet arrêt la solution contraire – et peut-être erronée – donnée dans l'affaire *stmoritz.com* par une commission administrative de l'OMPI, accessible sur Internet à l'adresse <http://arbitr.wipo.int/domains/cases/601-800-fr.html>, numéro D2000-0617.