USAGES NON COMMERCIAUX DE LA MARQUE SUR INTERNET ET ENJEUX POUR LES TITULAIRES

PAR ALAIN ALBERINI

INTRODUCTION

La problématique des usages non commerciaux de la marque d'autrui sur Internet est étroitement liée à celle du champ d'application de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM). En effet, cette dernière s'applique de façon limitée face à de tels agissements. Par ailleurs, face à un champ d'application restreint de la LPM, d'autres outils légaux peuvent fournir des prérogatives utiles aux titulaires de marques (cf. infra I.), comme cela est mis en évidence dans certains cas illustratifs (cf. infra II.).
Une remarque préliminaire s'impose en outre. Les développements qui suivent ne se concentrent pas exclusivement sur l'environnement d'Internet, et ce, pour deux raisons : d'une part, Internet ne mérite pas systématiquement un traitement différencié. Sa particularité réside bien moins dans sa singularité que dans l'intensité des effets des comportements réalisés par son intermédiaire. D'autre part, la large majorité de la jurisprudence rendue à ce jour en droit des signes distinctifs concerne des cas survenus dans un environnement « traditionnel ». L'analyse juridique des comportements survenus sur Internet devra donc bien souvent être effectuée à la lumière des développements juridiques réalisés indépendamment d'Internet.

I. RÈGLES APPLICABLES

A. CHAMP D'APPLICATION DE LA LPM

1. EXIGENCE D'USAGE DANS LES AFFAIRES

Il ressort de l'art. 13 al. 1 let. e LPM que le droit exclusif du titulaire d'une marque ne lui permet d'agir qu'à l'encontre d'un usage de celle-ci réalisé « dans les affaires ». Cette notion n'est toutefois pas définie dans la loi elle-même ou dans ses travaux préparatoires [1]. Se pose en particulier la question de savoir si elle regroupe tout usage perceptible dans le commerce – par opposition à un usage purement privé ou interne – ou uniquement les usages *poursuivant un but commercial*.
La doctrine se limite à la première interprétation, précisant qu'il n'y a pas lieu de s'intéresser à l'identité ou au but poursuivi par l'auteur du comportement en cause [2]. Sans le dire expressément, la jurisprudence semble rejoindre cette position, le Tribunal fédéral ayant admis que le droit exclusif sur une marque permet d'agir à l'encontre d'un nom de domaine utilisé à titre familial [3].
Compte tenu de ce qui précède, la notion d'« usage dans les affaires » est appréhendée largement et recoupe une très large majorité des comportements par lesquels il est fait usage de la marque d'autrui, soit aussi bien les cas « classiques » d'imitation de la marque par un concurrent que les usages de la marque à des fins journalistiques, à des fins informatives par les fournisseurs de prestations accessoires à celles distribuées sous la marque, à des fins comparatives (que ce soit par un concurrent ou par un tiers), à des fins décoratives, à des fins parodiques ou satiriques ou dans des dictionnaires ou ouvrages de référence. En effet, l'ensemble de ces agissements sont perceptibles par le marché, à plus forte raison lorsqu'ils sont réalisés sur Internet ; ils ne sauraient être qualifiés de purement internes ou privés.
La LPM [4] dispose cependant bien d'un champ d'application relativement restreint. Cela ne

découle toutefois pas du critère d'« usage dans les affaires », mais d'une autre exigence : celle d'usage à titre de signe distinctif.

2. EXIGENCE D'USAGE À TITRE DE SIGNE DISTINCTIF

La jurisprudence considère, notamment sur la base de la formulation de l'art. 13 al. 1 LPM , que la protection dont bénéficie une marque sur la base de la LPM est limitée aux usages de celle-ci menaçant sa fonction distinctive 5. Il en résulte que la LPM confère au titulaire d'une marque une protection se limitant aux usages effectués à titre de signe distinctif, c'est-à-dire lorsque le public perçoit le signe litigieux comme un signe distinctif des prestations de l'auteur du comportement en cause ou de sa personne. A défaut, la LPM n'est pas applicable 6. Ainsi, la LPM n'est en principe pas applicable aux usages de la marque à des fins journalistiques, à des fins informatives, à des fins comparatives, à des fins décoratives ou dans des ouvrages de référence 7.
Il résulte de ce qui précède que le champ d'application de la LPM est considérablement restreint par l'exigence d'usage à titre de signe distinctif. Ceci ne signifie toutefois pas que les usages de la marque d'autrui qui ne sont pas réalisés à titre de signe distinctif ne sont soumis à aucune réglementation, bien au contraire. Ces comportements sont soumis à certaines restrictions et, corollairement, les titulaires de marques bénéficient de certaines prérogatives à l'encontre de ces usages, prérogatives qui résultent de législations autres que la LPM, notamment de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et du Code pénal (CP) 8.

II. AUTRES LÉGISLATIONS CONFÉRANT UNE PROTECTION À LA MARQUE

A. PROTECTION DE LA MARQUE PAR LA LCD

De par sa fonction de protection d'un système concurrentiel efficace, la LCD confère aux titulaires une protection civile et pénale complémentaire aux titulaires de marques. On pensera tout particulièrement à la protection contre le dénigrement déloyal 9, la tromperie 10, le risque de confusion 11 et la publicité comparative déloyale, en particulier lorsque cette dernière est parasitaire 12.
Pour entrer dans le champ d'application de la LCD, un comportement doit être en mesure d'influer « sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients 13» .
A la lumière de ce qui précède, force est d'admettre que le champ d'application de la LCD est très large. Celui-ci est toutefois bien plus restreint qu'il n'y paraît en ce qui concerne spécifiquement la répression du risque de confusion par l'art. 3 al. 1 let. d LCD. En effet, un tel risque de confusion suppose une atteinte à la fonction distinctive du signe appartenant à autrui. Or une telle atteinte est envisageable non seulement uniquement lorsque ledit signe dispose d'un caractère distinctif 14, mais également dans la seule hypothèse où il est utilisé par un tiers à titre de signe distinctif au sens évoqué ci-dessus sous l'angle du droit des marques 15.

B. PROTECTION DE LA MARQUE PAR LE CP

L'utilisation de la marque d'un tiers peut également constituer une infraction réprimée par le CP. Sont en particulier concernées les infractions contre l'honneur, à savoir la diffamation 16, la calomnie 17 et l'injure 18. Il est important de souligner que le champ d'application de ces dispositions ne se limite pas aux comportements réalisés dans les affaires ou influençant les rapports entre concurrents. En revanche, tant la diffamation que la calomnie n'entrent en ligne de compte que si l'assertion litigieuse est adressée « à un tiers ».
Par ailleurs, la doctrine majoritaire semble admettre que les dispositions précitées du CP et de la LCD, en particulier l'art. 3 al. 1 let. a LCD relatif au dénigrement déloyal, peuvent entrer en concours idéal dès lors que l'objet protégé par chacune d'elle (l'honneur, d'une part, et le bon fonctionnement de la concurrence, d'autre part) est différent 19. Cette précision n'est pas sans incidence notamment pour les raisons suivantes :
- Tout d'abord, le Tribunal fédéral semble considérer que les moyens exculpatoires prévus par les infractions contre l'honneur réprimées par le CP, à savoir la bonne foi de l'auteur du comportement, ne s'appliquent pas à l'art. 3 al. 1 let. a LCD 20.

- Ensuite, les infractions contre l'honneur prévues dans le CP ne protègent pas l'honneur professionnel, de sorte que, dans cette hypothèse, seul l'art. 3 al. 1 let. a LCD entre en considération 21.

III. APPRÉCIATION DE CERTAINS COMPORTEMENTS EN PARTICULIER

A. GÉNÉRALITÉS

L'utilisation de la marque d'autrui sur Internet à des fins non commerciales dans le sens commun du terme (et non au sens du champ d'application de la LPM) peut prendre des formes extrêmement variées, de sorte que l'on ne saurait prétendre à une exhaustivité dans le cadre de cette présentation. Aussi nous limiterons-nous à l'analyse de deux comportements particuliers qui sont illustratifs et peuvent servir de référentiel pour l'appréciation d'autres pratiques : l'acquisition d'un nom de domaine à des fins non commerciales (cf. infra B.) et l'utilisation de la marque par des fans sur Internet (cf. infra C.).

B. ACQUISITION D'UN NOM DE DOMAINE À DES FINS NON COMMERCIALES

Face à un nom de domaine confusément similaire à sa marque et enregistré à des fins non commerciales, le titulaire de celle-ci, pour autant qu'une solution transactionnelle ne soit pas envisageable, peut choisir de recourir à la voie judiciaire ou à la voie de l'arbitrage en ligne. Sur le plan judiciaire, on rappellera que le Tribunal fédéral semble admettre que l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un « usage dans les affaires » au sens du champ d'application de la LPM 22, tout en considérant que le simple enregistrement d'un nom de domaine ne constituait pas un « usage à titre de signe distinctif » et qu'il n'en allait différemment que si le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux était utilisé pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la marque revendiquée était enregistrée 23. Force est donc d'admettre qu'il convient de prendre en compte le contenu du site Internet pour apprécier si le nom de domaine est utilisé à titre de signe distinctif et de nier un tel usage en présence d'un usage à des fins non commerciales. Pour les mêmes raisons, on pourra également écarter une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD réprimant la provocation d'un risque de confusion. En revanche, une violation de l'interdiction de l'injure 24, respectivement du dénigrement inutilement blessant 25, est envisageable si le libellé du nom de domaine en tant que tel est injurieux 26.
Dans le cadre des mécanismes de résolution des litiges en ligne, plus spécifiquement de la procédure UDRP, le plaignant qui entend se voir transférer un nom de domaine ou voir ce dernier radié doit démontrer l'absence d'intérêt légitime de son titulaire 27. Or le fait de faire un usage non commercial légitime du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque en cause est généralement considéré comme une preuve de l'intérêt légitime du défendeur 28, de sorte qu'une plainte à l'encontre d'un nom de domaine utilisé à des fins non commerciales sera le plus souvent rejetée.

C. UTILISATION DE LA MARQUE PAR DES FANS

L'utilisation par des fans de leurs marques favorites sur Internet, notamment sur leur page personnelle sur un réseau social, est une pratique fréquente, mais néanmoins pas dépourvue d'incidence juridique potentielle.
Il se peut tout d'abord que le « fan » n'en soit en réalité pas un, mais qu'il s'agisse bien plutôt d'un concurrent qui, au moyen d'un hashtag suivi de la marque d'autrui, s'efforce d'attirer l'attention des autres utilisateurs sur ses propres prestations. A notre connaissance, il n'existe pas de jurisprudence, à tout le moins en Suisse et dans l'Union européenne, relative à l'utilisation d'un hashtag correspondant à la marque d'autrui. La doctrine considère qu'un tel comportement ne saurait être qualifié d'usage à titre de signe distinctif de la marque d'autrui 29, de sorte que ni la LPM ni l'art. 3 al. 1 let. d LCD ne seraient applicables à ce comportement. Quoi qu'il en soit, il nous paraît qu'un risque de confusion pourrait être dans tous les cas exclu, dès lors que, pour obtenir l'effet souhaité, le concurrent devra accompagner la démarche d'une mention ou d'une photographie de ses propres prestations. Or celle-ci écartera toute confusion du public, mais entraînera très

vraisemblablement une association parasitaire déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. e LCD.
Il se peut ensuite que la marque soit utilisée par des tiers ne s'inscrivant dans aucun rapport de concurrence avec son titulaire et qui ne sont pas expressément autorisés par ce dernier à en faire usage. Dans ce cadre, un usage « à titre de signe distinctif » de la marque et, par extension une violation de celle-ci, sont généralement exclus. Un tel usage relève bien plus souvent d'un usage à titre informatif tout à fait légitime. Cela étant, en fonction du message qui accompagne l'utilisation de la marque, il est possible qu'un tel comportement constitue un dénigrement déloyal de la marque en question contraire à l'art. 3 al. 1 let. a LCD ou une atteinte à l'honneur de son titulaire contraire à l'art. 177 CP. Dans une telle hypothèse, outre les moyens judiciaires usuels existants face à un tel comportement, le titulaire de la marque pensera à recourir aux procédures de take-down mises à sa disposition par pratiquement l'ensemble des réseaux sociaux. Celles-ci sont généralement efficaces et rapides. Elles permettent en outre d'esquiver d'épineuses questions relatives au droit applicable et à l'autorité compétente sur un plan international.
On rappellera enfin que la tendance est à la transparence, en particulier en ce qui concerne la divulgation des liens commerciaux entre l'auteur d'une publication sur un réseau social et le titulaire de la marque dont il fait l'éloge. A l'étranger, de plus en plus d'organismes ont adopté des lignes directrices imposant aux « influenceurs » de mettre en exergue le fait que leur publication est la contrepartie d'une rémunération, sous peine de tromper le public [30].
La Suisse ne connaît ni législation ni jurisprudence spécifique à ce sujet. Néanmoins, l'art. 3 al. 1 let. b LCD réprime d'ores et déjà la tromperie tant sur le plan civil que pénal. Une application de cette disposition à des cas d'endorsement dissimulés semble possible, voire tout à fait vraisemblable face à la tendance internationale actuelle de répression de tels agissements.

IV. CONCLUSION

Il ressort de ce qui précède que la LPM n'octroie qu'une protection restreinte au titulaire d'une marque qui voit cette dernière utilisée à des fins non commerciales, notamment sur Internet, dans la mesure où cet agissement interviendra en principe à titre non distinctif. Aussi le titulaire de la marque sera-t-il avisé de se tourner vers d'autres législations octroyant une protection complémentaire à la marque, en particulier la LCD et le CP. En outre, bien qu'Internet intensifie incontestablement les atteintes que peuvent ressentir les titulaires de marques, il fournit également – comme contre-poids – des outils intéressants pour remédier à celles-ci. On pensera notamment aux mécanismes de résolution en ligne des conflits, tels que la procédure UDRP, et aux procédures de take-down disponibles sur la majorité des réseaux sociaux.

ALAIN ALBERINI

Docteur en droit, LL.M. (UCLA)
Avocat associé, Sigma Legal, Genève et Lausanne

NOTES ET RÉFÉRENCES

1 FF 1991 I 1, p. 25.

2 Voir notamment Barbara Abegg, *Der Gebrauch fremder Marken im Geschäftsverkehr*, thèse Berne 2013, p. 40 ; Philippe Gilliéron, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 11 ad art. 13 LPM ; SHK MSchG,
Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in *Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz*, Berne

2017, n. 10 ad Art. 13.

[3] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.5, publié in sic ! 2005 p. 390, 392 s.

[4] Selon l'art. 13 al. 1 LPM, « [l]e droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer ».

[5] Arrêt de l' *Obergericht* de Thurgovie du 7 septembre 2011 consid. 5.b, publié in sic ! 2012 p. 387, 388.

[6] Dans ce sens, ATF 126 II 322 consid. 3.b, résumé au JdT 2000 I 527, et ATF 113 II 77 consid. 6.b.cc.

[7] Quant aux usages à des fins parodiques ou satiriques, il conviendra d'examiner la situation au cas par cas, un usage à titre de signe distinctif n'étant pas complétement exclu.

[8] On pourrait également mentionner les prérogatives résultant du Code civil (CC), notamment la protection de la personnalité (art. 28 CC) et du nom (art. 29 al. 2 CC), et du Code des obligations (CO), notamment la protection des raisons de commerce (art. 956 CO).

[9] Art. 3 al. 1 let. a LCD.

[10] Art. 3 al. 1 let. b LCD.

[11] Art. 3 al. 1 let.d LCD.

[12] Art. 3 al. 1 let. e LCD.

[13] Art. 2 LCD. La jurisprudence précise qu'une partie non négligeable des cercles concernés doit être affectée par la déloyauté du comportement (ATF 88 II 54 consid. 1, résumé au JdT 1963 I 48).

[14] Carl Baudenbacher/Wolfgang Caspers, in *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Bâle Genève Munich 2001, n. 10 ad Art. 3 lit d ; Philippe Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, thèse Berne 2000, p. 47 ; Gallus Joller, *Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht*, thèse Berne 2000, p. 308.

[15] Carl Baudenbacher/Wolfgang Caspers, in *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Bâle Genève Munich 2001, n. 136 ad Art. 3 lit d; Gallus Joller, *Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht*, thèse Berne 2000, p. 298; Jürg Müller, *Kollisionen von Kennzeichen, Ein Cicerone für einen Abstecher in das Durcheinandertal kollidierender Kennzeichen*, Berne 2010, p. 169.

[16] Art. 173 CP.

[17] Art. 174 CP.

[18] Art. 177 CP.

[19] Voir notamment Nicolas Kuonen, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, n. 6 ad Art. 3 al. 1 let. a.

[20] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.167/2006 du 16 mars 2007 consid. 5.1.

[21] Carl Baudenbacher/Jochen Glöckner, in *Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, Bâle Genève Munich 2001, n. 85 ad Art. 3 lit a.

[22] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.5, publié in sic ! 2005 p. 390, 392 s.

[23] Arrêt du Tribunal fédéral 4C.3172004 du 8 novembre 2004 consid. 4.2, publié in sic ! 2005 p. 200, 203. Voir également l'ordonnance de mesures provisionnelles du *Gerichtskreis VIII Bern-Laupen* du 15 mars 1999 consid. 7.1, publiée in sic ! 2000 p. 24, 25.

[24] Art. 177 CP.

[25] Art. 3 al. 1 let. a LCD.

[26] On pensera notamment aux « *sucksites* » fréquemment rencontrés en pratique, à savoir les noms de domaine composés d'une marque accompagnée d'un terme injurieux tel que « -*sucks* ».

[27] Art. 4.a.ii des Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de

domaine.

28 Art. 4.c.iii des Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Nous insistons sur l'adverbe « généralement » puisque la *Wipo Overview 3.0* compilant les pratiques des panellistes de l'organe de règlement des litiges réserve certaines hypothèses dans lesquelles un intérêt légitime du titulaire doit être nié (cf. ch. 2.6 à 2.9 de la *Wipo Overview 3.0*).

29 Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in *Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz*, Berne 2017, n. 40 ad Art. 13.

30 On mentionnera notamment les *Guides Concerning the Use of Endorsement and Testimonials in Advertising* adoptées par la *Federal Trade Commission* américaine (*Federal Trade Commission*, 16 CFR Part 255) et les Recommandations en matière d'influenceurs en ligne du Conseil de la publicité belge (disponibles à l'adresse suivante :

https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/recommandations_du_conseil_de_la_publicite_influenceurs_e

DROIT DES MARQUES SUR INTERNET ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

PAR LAURENT MULHSTEIN

INTRODUCTION

L'avènement d'internet a permis un développement important du commerce online, incluant la vente de produits munis de signes imitant ou contrefaisant des marques dont des tiers sont titulaires. Il faut alors se demander quel tribunal est compétent à raison du lieu pour trancher un éventuel litige entre le titulaire du droit immatériel et le contrefacteur. En outre, et cela vaut également en matière contractuelle, il faut déterminer le droit interne applicable au susdit litige, en appliquant au besoin le droit international privé.

I. COMPÉTENCE TERRITORIALE INTERNE

L'article 10 al. 1 CPC prévoit la compétence générale du juge du domicile ou du siège du défendeur. S'agissant de l'action en interdiction ou en cessation, l'article 36 CPC ajoute que « le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite ».
Pour ce qui est du lieu de l'acte, le Tribunal fédéral a jugé que « Le lieu de commission de l'acte illicite vise le lieu dans lequel l'activité illicite a été réalisée, c'est-à-dire le lieu de survenance de l'événement à l'origine du dommage ou lieu du fait générateur. Sous réserve de simples actes préparatoires, tout lieu dans lequel est survenu un événement causal pour le résultat dommageable peut être considéré comme un lieu de commission de l'acte » 1.
Toujours selon le Tribunal fédéral, « pour créer un for, les actes en cause doivent revêtir une intensité minimale (...). On peut en conclure que si seuls des actes insignifiants se sont déroulés en Suisse, de sorte qu'un for en ce lieu apparaît comme purement fortuit par rapport à d'autres actes déterminants survenus ailleurs, on se trouve en présence de simples actes préparatoires. En revanche, un acte a toujours l'intensité suffisante pour permettre de fonder un for (...) lorsqu'il peut être considéré, en regard du droit suisse, comme illicite » 2.

Le Tribunal fédéral a notamment qualifié d'acte préparatoire le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque ; par conséquent, le lieu où cette demande a été expédiée à l'IFPI ne crée pas un for 3.
Le lieu de l'acte est celui où chaque acte a été exécuté, qui a contribué à causer le dommage 4. Ce lieu peut donc être celui où le produit litigieux est fabriqué, offert à la vente, vendu, expédié, etc. 5. Il est sans pertinence que les produits litigieux aient été vendus à des grossistes, à des détaillants ou aux utilisateurs finals 6.
Si le fait dommageable ne s'est pas encore produit, le for est au lieu où il va vraisemblablement se produire 7. Si l'acte illicite s'effectue sur internet, le lieu de l'acte est celui où l'auteur télécharge les éléments litigieux sur le serveur, non celui où le serveur, respectivement le fournisseur d'accès se trouve, à moins que ce dernier ait participé à la commission de l'acte illicite 8.
Si l'acte est commis par un auxiliaire ou par un mandataire du défendeur, le lieu où l'auxiliaire ou le mandataire a agi crée également un for si cet auxiliaire ou ce mandataire a agi sur instruction du défendeur 9.
S'agissant à présent des actes commis sur internet, et par analogie avec le droit d'auteur, il faut tenir compte du lieu où l'auteur télécharge les éléments litigieux sur le serveur ; dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié la responsabilité de l'opérateur concernant la commission de l'acte illicite, estimant que ce dernier ne devait pas interdire l'accès aux sites étrangers proposant du visionnage ou du téléchargement illicite 10.
Le lieu du résultat se trouve quant à lui « là où s'est déroulée la première atteinte illicite directe au bien juridiquement protégée (...). Cependant, lorsque le lieu du résultat et celui où le dommage s'est produit ne sont pas identiques, c'est le premier qui sera considéré comme point de rattachement » 11. En pratique, le lieu du résultat est celui où le produit litigieux est livré, où l'offre ou la publicité litigieuse est lue, etc. Si l'offre s'effectue par internet, le lieu du résultat se trouve partout où le site contenant l'offre litigieuse peut être consulté. Le lieu où le dommage (en général financier), consécutif à la commission de l'acte illicite, est subi ne constitue en revanche pas le lieu du résultat.
Si l'acte illicite est commis par internet, « le résultat se produit en Suisse, dans la mesure où des clients potentiels résidant en Suisse peuvent accéder au site internet litigieux » 12.

II. COMPÉTENCE TERRITORIALE INTERNATIONALE

A. SELON LA CONVENTION DE LUGANO

Le for principal est prévu par l'article 2 al. 1 CL : les personnes sont attraites devant les juridictions de l'Etat de leur domicile s'il est partie à la Convention. Il faut cependant réserver le for de l'action en (constatation de la) nullité de la fraction suisse d'une marque internationale, les tribunaux suisses étant compétents ratione *loci* 13.
En revanche, cette compétence ne s'étend pas aux litiges découlant d'un contrat et ayant pour objet la titularité d'un enregistrement 14, ni aux actions en constatation de la violation ou de la validité d'une marque ou d'un brevet 15 ; il en va de même si l'action en constatation de droit est négatoire 16.
Enfin, l'action en cessation ou en interdiction, qui comprend toutes les prétentions patrimoniales que le lésé fait valoir contre l'auteur de la violation d'un droit de propriété intellectuelle 17, peut être intentée au for de l'article 2 CL ou au for de l'acte illicite (art. 5 al. 3 CL), qui inclut toutes les prétentions découlant de la violation de droits de propriété intellectuelle (y compris l'action en constatation de la violation ou de l'absence de violation d'une marque 18), ainsi que celles découlant de la commission d'un acte de concurrence déloyale 19.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit est celui de l'acte ou du résultat, définis ci-dessus 20.

B. SELON LA LDIP

Il faut distinguer les fors en cascade prévus en matière de validité ou d'inscription de droits immatériels (art. 109 al. 1 LDIP) des fors alternatifs régissant les actions condamnatoires (incluant notamment la cessation de l'acte de contrefaçon, le paiement de dommages-intérêts, la suppression de l'état de fait illicite, la constatation de (non-)contrefaçon ou encore la remise du gain illicitement réalisé) (art. 109 al. 2 LDIP).

S'agissant du lieu de l'acte ou du résultat, défini ci-dessus, le lieu où la violation risque de se produire (par définition dans le futur) nécessite des craintes sérieuses, une vague possibilité étant insuffisante 21.
Pour ce qui concerne la violation de marques sur internet, la possibilité d'accès au site en Suisse est insuffisante pour admettre la création d'un for en Suisse ; un point de rattachement serait en revanche une publicité spécialement destinée à la Suisse 22.
En cas de violation contractuelle, les articles 112 et 113 LDIP prévoient des fors alternatifs, avec, d'une part, les critères du domicile et de l'établissement (art. 112 LDIP) et, de l'autre, celui de l'exécution de la prestation caractéristique en Suisse (art. 113 LDIP).
Pour ce qui concerne la commission d'actes illicites (à distinguer de la violation de droits immatériels décrite ci-dessus), qui incluent notamment les actes de concurrence déloyale et la violation des droits de la personnalité, l'article 129 LDIP prévoit des fors alternatifs (domicile ou résidence habituelle du défendeur ou lieu de l'acte ou du résultat). Lorsqu'un acte illicite a été commis sur internet, il est plus adéquat et pertinent de se fonder sur le lieu de l'acte ou du résultat.
S'agissant du lieu de l'acte, on tiendra compte du lieu de chargement du contenu délictueux 23. Qu'en est-il d'un chargement fortuitement durant une traversée de la Suisse ? En cas de chargement dans différents pays, dont la Suisse, il faut se demander si le comportement essentiel a lieu en Suisse.
Le lieu du résultat nécessite quant à lui un accès au site et un autre point de rattachement (cf. art. 109 al. 2 LDIP). En matière de concurrence déloyale, lorsque l'atteinte se produit (aussi) sur le marché suisse, il faut admettre la compétence du juge suisse pour tous les actes (même ceux ayant causé un préjudice hors de Suisse).
Le calcul du dommage tient compte du dommage initial (aux lieux d'accès aux informations illicites) et non du dommage économique (correspondant au domicile ou au siège du lésé) 24.

III. DROIT APPLICABLE

Lorsque l'action est fondée sur un droit de propriété intellectuelle, ce dernier est régi par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). Il est nécessaire qu'une activité illicite ait été déployée en Suisse ou affecte le marché suisse 25. Le droit applicable à l'action fondée sur un contrat en matière de propriété intellectuelle est quant à lui défini à l'article 122 LDIP.
Enfin, l'action fondée sur un acte illicite (art. 136 LDIP) sera soumise au droit de l'État sur le marché duquel le résultat s'est produit 26. Il s'agit notamment du lieu où le concurrent offre ses produits et/ou ses services, avec d'autres concurrents, aux mêmes acheteurs potentiels 27. Le Tribunal fédéral a eu à traiter de l'envoi de matériel publicitaire et de marchandises à des destinataires à l'étranger 28.

LAURENT MULHSTEIN

Avocat associé, Junod, Muhlstein, Lévy & Puder, Genève
Chargé de cours (droit de l'information), HES-SO Genève

NOTES ET RÉFÉRENCES

[1] ATF 4A_28/2014 c. 4.1

[2] ATF 131/2005 III 153 c. 6.3 girca

[3] sic! 2006, 658 c. 2.3 ecofin ; voir aussi Dieter A. Hofmann / Oliver M. Kunz, in Christian Oetiker /

Thomas Weibel, Commentaire bâlois, Lugano Übereinkommen, 2ème éd., Bâle 2016, p. 232, ch. 564 ad art. 5 ; Domenico Acocella, in Anton K. Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, Zurich 2011, p. 217, ch. 235 ad art. 5

[4] ATF 131/2005 III 153 c. 6.2 ; TF : sic! 2006, 658 c. 2.1 et 2.2 ecofin ; TF : RSPC 2015, 161 c. 4.1 ; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème éd., Bâle 2016, p. 579-580, ch. 6-7 ad art. 129

[5] Markus Frick, in Commentaire bâlois, Markenschutzgesetz-Wappenschutzgesetz, 3 ème éd., Bâle 2017, p. 917, ch. 13 ad rem. prélim. ad art. 51a-60

[6] TF : sic! 2014, 162 c. 2.4 harry popper ii

[7] Mirko Stutz / Stephan Beutler / Muriel Künzi, Designgesetz, Berne 2006, p. 726, ch. 43 ad rem. prélim. ad art. 33-40

[8] Roger Staub, in Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2 ème éd., Berne 2017, p. 1325, ch. 31 ad art. 55

[9] Philippe Spitz, in Peter Jung / Philippe Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2016, p. 1063, ch. 155 ad rem. prélim. ad art. 9-13a

[10] ATF 4A_433/2018 du 8 février 2019 praesens-film c. swisscom

[11] ATF 125/1999 III 103 c. 2 b aa ou JT 2000 I 362

[12] TF : sic! 2011, 727 c. 2 jetfly

[13] TF : sic! 2006, 658 c. 3.2 ecofin

[14] ATF 132/2006 III 579 c. 3.4 et 3.5 JT 2006 I 351 ecofin

[15] ATF 117/1991 II 598 c. 2 presse à jus ; ATF 132/2006 III 579 c. 3.6 JT 2006 I 351 ecofin et les références citées

[16] ATF 132/2006 III 778 c. 2 ; TF : sic! 2007, 822 c. 7.2 zero ii

[17] TF : sic! 2014, 162 c. 2.2 harry popper ii

[18] TF : sic! 2003, 518 c. 2.1 et 2.3 in limine laque ; TF : sic! 2007, 822 c. 7.5 zero ii

[19] TF : sic! 2007, 543 c. 4.1 swiss-life.com et la note de Bundi in Medialex, 2007, 148 ; TF : sic! 2007, 822 c. 7.3 zero ii ; Philippe Ducor, in Commentaire romand PI, Bâle 2014, p. 2341, ch. 144-145 ad art. 5 ch. 3 ; Dieter A. Hofmann / Oliver M. Kunz, in Christian Oetiker / Thomas Weibel, op. cit., p. 250, ch. 504 ad art. 5 ; Paul Oberhammer, in Felix Dasser / Paul Oberhammer, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2e éd., Berne 2011, p. 157-158, ch, 109 ad art. 5

[20] ATF 125/1999 III 346 c. 4 a et les références citées ; TC ZH : sic! 2004, 793 c. 4 b programme d'ordinateur cp ; ATF 132/2006 III 778 c. 3

[21] ATF 117/1991 II 598 c. 3 presse à jus

[22] On se référera ici à quelques arrêts européens : arrêt CJUE Google c. Vuitton (C-236/08 du 23 mars 2010), arrêt CJUE UPC Telekabel Wien (C-314/12 du 27 mars 2014) et arrêt CJUE C More Entertainment (C-279/13 du 26 mars 2015).

[23] TF : sic! 1999, 635-636

[24] ATF 125 III 103 c. 2b

[25] ATF 4A_689/2012 c. 2.1 ferrari aac

[26] ATF 136/2010 III 23 c. 6.1 tourist directory

[27] Tcomm SG, GRUR int. 1997, 167 c. 3 in limine item

[28] ATF 124/1998 IV 73 c. 1 jeux concours