

Commentaire romand - <i>Loi sur le droit international privé,</i> Convention de Lugano 1 <sup>re</sup> éd. 2011	<b>Mise à jour</b> Andreas Bucher Philippe Ducor 4.5.2022
--	--

## Chapitre 8 Propriété intellectuelle

**Art. 109-111**

### Législation

La loi modifiant la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) du 27.9.2019 (RO 2020 p. 1003) a apporté une nouvelle disposition à l'art. 109 LDIP, sous la forme de l'alinéa 2<sup>bis</sup> (RO 2020 p. 1012) :

<sup>2bis</sup> L'al. 2 s'applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite d'un bien de propriété intellectuelle.

<sup>2bis</sup> Für Klagen betreffend gesetzliche Vergütungsansprüche für die rechtmässige Nutzung eines Immaterialguts gilt Absatz 2 sinngemäss.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni concernenti i diritti al compenso previsti dalla legge per l'utilizzazione lecita di un bene immateriale.

<sup>2bis</sup> Paragraph 2 applies by analogy to actions pertaining to claims for remuneration provided for by law for the legal use of intangible property.

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1.4.2020. La loi de modification a fait l'objet d'un Message (FF 2018 p. 559-664), comprenant l'explication de la nouvelle règle (p. 618). On notera que les versions allemande et italienne (« Immaterialgut », « bene immateriale ») semblent refléter plus précisément le sens du texte, dont le français utilise le terme « propriété intellectuelle », tandis que le Message utilise uniquement le terme « bien immatériel ».

### 51

4<sup>e</sup> ligne, ajouter : Handelsgericht SG, sic ! 2010 p. 789, Refoderm.

### Bibliographie

#### *LDIP :*

PHILIPPE DUCOR, *Loi fédérale sur le droit international privé, Convention de Lugano*, in *Commentaire romand, Propriété intellectuelle*, Bâle 2013, p. 2277-2356 ; MANON FELLRATH, *Compétence internationale en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur Internet*, Bâle 2017 ; SIMON JENNI, *Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Markenfälschungen*, Berne 2015 ; JÜRIG SIMON, *La nouvelle marque géographique et le statut des indications de provenance étrangères en Suisse*, in *Indications géographiques, Perspectives globales et locales*, Genève 2016, p. 67-77 ; LIONEL SCHÜPBACH, *Das Schutzlandprinzip im Urheberkollisionsrecht*, Bâle 2018.

#### *Droit international privé étranger et comparé :*

JENS ADOLPHSEN, *Europäisches und internationales Zivilprozessrecht in Patentsachen*, Hürth 2021 ; FEDERICA BALDAN/ESTHER VAN ZIMMERN, *The Future Role of the Unified Patent Court in Safeguarding Coherence in the European Patent System*, *CML Rev.* 52 (2015) p. 1529-1577 ; FELIX BANHOLZER, *Die internationale Gerichtszuständigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet*, Frankfurt a.M. 2011 ; ANJA BECKER, *Verfahrenskoordination bei transnationalen Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten*, Berlin 2016 ; NICOLAS BINCTIN, *Le renouveau du contentieux international de la propriété intellectuelle*, *Clunet* 143 (2016) p. 381-407 ; ANDREW F. CHRISTIE, *Private international law principles for ubiquitous intellectual property infringement – a solution in search of a problem?*, *JPIL* 13 (2017) p. 152-183 ; EUROPEAN MAX PLANCK GROUP CLIP, *Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary*, Oxford 2013 ; JAMES J. FAWCETT/PAUL TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, 2<sup>e</sup> éd. Oxford 2011 ; JOSEF DREXL/ANNETTE KUR (éd.), *International Property and Private International Law – Heading for the Future*, Oxford 2005 ; TOSHIYUKI KONO (éd.), *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2012 ; STEFAN LEIBL/ANSGAR OHLY (éd.), *Intellectual Property and Private International Law*, Tübingen 2009 ; ROBERT P. MERGES/SEAGULL HAIYAN SONG, *Transnational Intellectual Property Law*, Cheltenham 2018 ; SOPHIE NEUMANN, *Die Haftung der Intermediäre im Internationalen Immaterialgüterrecht*, Baden-Baden 2014 ; JAN PHILIPP OPPERMANN, *Die kollisionsrechtliche Anknüpfung internationaler Urheberrechtsverletzungen*, Baden-Baden 2011 ; JOHN V.H. PIERCE/PIERRE-YVES GÜNTHER (éd.), *The Guide to IP Arbitration*, Londres 2020 ; DANIEL PLÜSS, *Das einheitliche Patentsystem der EU – naht das Ende der Odyssee ?*, *Jusletter* 14.5.2019 ; THOMAS RICHTER, *Parteiautonomie im Internationalen Immaterialgüterrecht*, Tübingen 2017 ; HOSNA SHEIKHATTAR/ALEXANDER ODLE, *Conflict of Laws in the Arbitration of IP Disputes*, *EIAR* 7 (2018) p. 71-100 ; ROLF STÜRNER/KAWANO MASANORI (éd.), *Cross Border Insolvency, Intellectual Property Litigation, Arbitration and Ordre Public*, Tübingen 2011 ; PAUL TORREMANS (éd.), *Intellectual Property and Private International Law*, Cheltenham 2015 ; EDOUARD TREPPOZ, *Le paradoxe*

du principe de territorialité en droit européen de la propriété intellectuelle, in *Le droit à l'épreuve des siècles et des frontières*, Mélanges Bertrand Ancel, Paris 2018, p. 1495-1521 ; PIERRE VÉRON, *Le règlement (UE) n° 542/2014 modifiant le règlement Bruxelles I (refonte) concernant les règles applicables à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux*, *Clunet* 143 (2016) p. 523-545.

### **Jurisprudence récente**

ATF 31.1.2022, 4A\_500/2021 (*Action portant sur la violation de la part suisse/liechtensteinoise d'un brevet européen qui est encore susceptible d'opposition devant l'Office européen des brevets, circonstance qui n'est pas un motif pour suspendre la procédure entamée en Suisse. Brevet non violé.*)

ATF 25.5.2021, 4A\_490/2020, c. 2, non publié dans l'ATF 147 III 337 ss (*Compétence des tribunaux suisses en vertu de l'art. 22 ch. 4 CL et de l'accord avec le Liechtenstein du 22.12.1978.*)

ATF 28.12.2020, 4A\_265/2020, c. 5.2, 4A\_267/2020, c. 5.1.2 (*Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont délimités par un territoire de protection, ce qui suppose un lien territorial avec la Suisse.*)

ATF 15.12.2020, 4A\_317/2020, c. 3 et 4 (*Interprétation du domaine de protection et de la nouveauté d'un brevet suisse et européen*)

ATF 147 III 98 ss (*Marque suisse servant de base à l'enregistrement international ouvrant la possibilité de désigner les pays dans lesquels la protection est requise. Action en nullité dirigée contre la marque de base suisse ; intérêt digne de protection des demandeurs*)

ATF 146 III 177 ss (*Question de la nullité d'un brevet européen dans la mesure où son objet va au-delà de la teneur de la demande d'enregistrement*)

ATF 146 III 225 ss, *Merck KGaA et al. c. Merck Co. Inc. et al.*, c. 3 (*Différend relatif à l'usage d'une marque ayant pour composant « Merck » sur Internet. Lien territorial suffisant avec la Suisse pour pouvoir invoquer une violation. Condition réalisée dans la mesure où, au-delà de l'accès à la page Internet qui est possible mondialement, les sociétés défenderesses exercent en Suisse une activité commerciale en matière pharmaceutique dont la présence est reconnaissable sur les pages Internet visées par les demanderesses.*)

ATF 4.12.2019, 4A\_379/2019 (*Importation à titre privé de montres portant la marque Rolex, qui dispose d'une protection exclusive en Suisse*)

ATF 7.12.2018, 4A\_415/2018 (*Action en annulation d'un certificat complémentaire de protection établi sur la base d'un brevet européen*)

ATF 4.7.2018, 4A\_515/2017 (*Principe de l'obligation d'usage de la marque dans le cas où l'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque, ce qui suppose que la marque soit utilisée en public en lien avec un produit*)

ATF 20.1.2017, 4A\_618/2016 (*Refus d'enregistrer la marque allemande « CAR-NET » en Suisse*)

ATF 143 III 127 (*Refus d'enregistrer une marque de chaussure déposée au Royaume-Uni*)

ATF 143 III 28 ss (*L'inscription d'un mandataire au registre des brevets n'a pas l'effet de représenter un titulaire étranger du brevet et ne vaut pas non plus en tant qu'élection de domicile.*)

ATF 142 III 348 ss (*Lieu de situation des brevets à séquestrer – suisses ou parts suisses de brevets européens – au siège de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, nonobstant l'accord bilatéral avec le Liechtenstein, pays du domicile du débiteur. Séquestre sans objet lorsqu'il vise des brevets ayant été radiés au terme de leur période de validité.*)

ATF 7.1.2015, 4A\_442/2014 (*L'action tendant à faire contraindre le défendeur d'accomplir des démarches juridiques destinées au transfert d'un brevet délivré aux Etats-Unis, il n'est pas certain qu'elle soit exclue du champ de l'art. 109 al. 1, mais si elle l'était, la compétence des tribunaux suisses seraient fondée sur l'art. 2, à raison du lieu du domicile du défendeur. c. 2 Les deux parties ayant leur siège ou domicile en Suisse et le défendeur ayant fourni ses services dans ce pays, le droit suisse est applicable à leurs relations contractuelles. c. 3)*

ATF 7.11.2013, 4A\_224/2013, c. 2 (*L'examen d'une compétence fondée, dans le canton de Schwytz, pour connaître d'une action portant sur la violation du droit des marques suppose que l'entreprise dont la responsabilité est invoquée ait distribué ou vendu les produits portant la marque incriminée dans ce canton.*)

ATF 23.9.2013, 4A\_266/2013 (*enregistrement d'une marque internationale, signe appartenant au domaine public*)

ATF 24.4.2013, 4A\_689/2012, c. 2.1 (*protection revendiquée pour le territoire suisse*)

ATF 5.2.2013, 4A\_443/2012 (*technologie destinée au système de redevance sur le trafic des poids lourds ; compétence du Tribunal fédéral des brevets*)

ATF 29.11.2012, 4A\_681/683/2012 (*recours devant le Tribunal fédéral contre une décision du « Fürstliche Obergericht » du Liechtenstein ; domaine du droit fédéral applicable dans le territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets ; cf., également sur l'accord bilatéral de 1979, l'arrêt du Oberster Gerichtshof FL du 5.7.2013, LJZ 2013 p. 164.*)

ATF 7.8.2012, 4A\_128/2012, c. 2 (*Droit suisse applicable à l'action tendant à interdire l'usage d'une marque de haute renommée enregistrée en Suisse.*)

ATF 138 III 304 ss, 310-316, Swatch AG (*L'injonction tendant à l'exécution d'une obligation à ne pas s'opposer aux demandes d'enregistrement d'une marque déterminée relève du droit de fond – droit suisse en l'espèce – et ne constitue pas une « anti-suit injunction ».*)

Handelsgericht ZH, 6.5.2020, BIZR 119 (2020) n° 32 p. 127 (*Action négative de droit tendant à la constatation qu'un droit d'auteur selon le droit allemand découlant d'une licence « Creative-Commons » n'existe pas.*)

Handelsgericht ZH, 27.7.2015, BIZR 115 (2016) n° 7 p. 37 (*marque enregistrée en Allemagne et internationalement, dont la protection est invoquée en Suisse contre un concurrent suisse ; compétence suisse et droit suisse applicable*)

CJUE 5.9.2019, C-172/18, AMS, IPRax 2021 p. 88 (*Selon l'art. 97 par. 5 du Règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'UE, qui s'estime lésé par l'usage sans son consentement, par un tiers, d'un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l'UE de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre Etat membre.*)

CJUE 19.10.2017, C-425/16, Raimund (*Relation entre une action en contrefaçon frappée d'une cause de nullité absolue et la demande reconventionnelle en nullité fondée sur la même cause de nullité*)

CJUE 19.10.2017, C-231/16, Merck (*Notion d'identité des marques selon l'art. 109 du Règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, relative notamment aux termes de « mêmes faits » lorsque des actions en contrefaçon sont fondées respectivement sur une marque nationale et sur une marque de l'Union européenne*)

CJUE 27.9.2017, C-24/16, Nintendo, IPRax 2019 p. 233 (*L'art. 8 par. 2, du Règlement Rome II doit être interprété en ce sens que la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents Etats membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d'apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être commis par celui-ci.*)

CJUE 13.7.2017, C-433/16, Bayerische Motorenwerke (*Selon l'art. 82 du Règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, les actions en constatation de non-contrefaçon doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un Etat membre de l'Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet Etat membre, à moins qu'il y ait prorogation de compétence au sens des art. 23 et 24 RB I, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité.*)

CJUE 21.4.2016, C-572/14, Amazon (*Tandis que l'art. 5 ch. 1 présuppose la détermination d'une obligation juridique librement consentie par une personne à l'égard d'une autre, n° 34-38, l'art. 5 ch. 3 met en jeu la responsabilité d'un défendeur lorsqu'un lien de rattachement particulièrement étroit existe entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, n° 28-31, ce qui est le cas d'une demande tendant à obtenir une rémunération résultant du système de compensation équitable prévu en matière d'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins, n° 39-53.*)

CJUE 22.1.2015, C-441/13, Heijduk, n° 32 (*Les droits d'auteurs sont protégés de manière automatique dans tous les Etats membres et soumis au principe de territorialité. Ils sont susceptibles d'être violés, respectivement, dans chacun des Etats membres, en fonction du droit matériel applicable.*)

CJUE 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, n° 38-43 (*L'art. 4 par. 4 lit. g de la Directive 2008/95 du 22.10.2008 [JOUE 2008 L 299, p. 25] doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas aux Etats membres d'instituer un*

*régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère).*

CJUE 9.2.2012, C-277/10, Luksan (*Les dispositions des directives 93/83/CEE et 2001/29/CE, en combinaison avec d'autres règles pertinentes, font revenir les droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique de plein droit au réalisateur principal, s'opposant ainsi aux dispositions de droit national attribuant lesdits droits au producteur de l'œuvre.*)

CJUE 12.4.2011, C-235/09, DHL Express France, IPRax 2012 p. 531 (*fondement et portée de l'interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires*)

**Art. 109**

**15**

In fine, ajouter : Il convient toutefois de distinguer les actions contractuelles basées sur un accord de coexistence de marques ayant une portée mondiale, visant à faire respecter l'obligation de l'une des parties de s'abstenir de toute mesure allant à l'encontre de l'enregistrement consenti, en particulier de s'opposer à l'enregistrement, à la validité ou à l'usage de la marque de l'autre partie. La compétence des tribunaux suisses quant à la validité et l'exécution d'un tel accord est déterminée par les règles applicables aux contrats (art. 112 et 113 à défaut d'élection de for selon l'art. 5), même si la compétence de ces tribunaux en ce qui concerne l'invalidation de droits de propriété intellectuelle étrangers est clairement exclue par l'art. 109 al. 1 (ATF 138 III 304 ss, c. 5.3.2 et 5.4, Swatch AG).

**18a**

Le juge compétent au fond en matière de violation de droits de propriété intellectuelle étrangers (juge du domicile du défendeur) est également habilité à prononcer des mesures provisoires sur le même objet (art. 10 lit. a), même si sa décision implique une évaluation indirecte de la validité des droits de propriété intellectuelle étrangers concernés. En effet, cette évaluation pourra être revue librement au moment du procès au fond, par le juge compétent en matière de validité ou d'inscription de ces droits. La solution vaut également lorsque la CL est applicable (cf. art. 22 CL n° 66a).

**39**

In fine, ajouter : Dans une autre affaire similaire, le Handelsgericht de Saint-Gall semble considérer que l'enregistrement en Suisse du nom de domaine (ccTLD - country code top-level domain « ch. ») constitue un indice permettant de conclure que les produits offerts sur le site web en question sont destinés au public suisse, fondant une compétence des tribunaux suisses basée sur le lieu du résultat (sic ! 2010 789, Refoderm).

**48**

2<sup>e</sup> ligne, ajouter : art. 10 lit. a, cf. n° 18a.

**Art. 110**

**17**

5<sup>e</sup> ligne, compléter après « territoire français » : et échappe aux droits de propriété intellectuelle conférés par la Suisse.

12<sup>e</sup> ligne, insérer après « Suisse » : pour les brevets, voir toutefois l'art. 8 al. 3 LBI, cf. n° 19.

**19**

In fine, ajouter : à l'instar du droit des brevets (art. 9 al. 1 lit. a LBI).