

AROPI

25.01.2022

Mises en demeure : gare aux chausse-trapes !

Maud Fragnière

Aperçu

- I. Réflexions stratégiques
- II. LCD (dénigrement)
- III. Photographies
- IV. Contrefaçons (douanes)
- V. Conclusion

I. Réflexions stratégiques

- dépens
- *forum running*
- péremption
- risques en matière d'image



II. LCD (1)

Mise en demeure adressée aux partenaires d'une partie adverse (fournisseurs, distributeurs, etc.)

« Madame/Monsieur,

Nous avons récemment constaté que la société Avonisys commercialise une machine dont vous êtes le fabricant.

Nous vous informons que, selon nous, la technologie incorporée dans cette machine entre dans le champ d'application de notre brevet EP 1 234 567 B1. C'est ainsi que nous avons ouvert action contre Avonisys auprès du Tribunal fédéral des brevets.

En vertu de l'art. 66d LBI, celui qui collabore à l'utilisation illicite d'un brevet est passible de poursuites civiles et pénales.

Nous avons l'intention de faire valoir nos droits par tous moyens utiles. »



LCD (3)

NB: pas d'analyse concrète de la machine commercialisée
par Avonisy

LCD (4)

7 mai : avis du juge spécialisé
pas de violation du brevet



22 mai : Avonisys annonce un nouveau partenariat

8 juin : e-mail au nouveau partenaire

LCD (5)

« Nous vous remettons ci-joint un communiqué de presse. Une action en contrefaçon est pendante contre Avonisys auprès du Tribunal fédéral des brevets.

Vous trouverez ci-joint les modalités de licence sur notre technologie, que nous serions heureux de discuter avec vous. »

LCD (6)

Décision du TFB (confirmée par le TF)

- I. Violation de la LCD
- II. Ordre d'adresser à tous les destinataires des courriers de mise en demeure une copie du dispositif du jugement.
- III. Interdiction de réitérer.

Réf.

TFB du 14.12.2020, O2018_004

TF du 27.10.2021, 4A_265/2021

LCD (7)

Art. 3 al. 1

Agit de façon déloyale celui qui, notamment :

- a. **dénigre** autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des **allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.**

LCD (8)

TF : « *Pour qu'un jugement de valeur (Werturteil) soit possible, il faut que les faits sur lesquels il se fonde soient connus. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas de bonne foi émettre un jugement de valeur.*

*[...] Dans le cas de mises en demeure relatives à de prétendues violations de droits de PI, un avertissement est injustifié et contraire à l'art. 3 al. 1 let. a LCD non seulement lorsque l'auteur de l'avertissement sait avec certitude que le reproche de violation est infondé, mais déjà lorsqu'il doit avoir des **doutes quant à la véracité des propos qu'il diffuse.** »*

(TF 4A_265/2021; consid. 4.2)

LCD (9)

« Au moment de l'envoi de l'e-mail [au nouveau partenaire (soit après avoir reçu l'avis du juge spécialisé)], la recourante devait sérieusement envisager qu'elle pourrait échouer dans son action en contrefaçon.

*Celui qui informe le partenaire commercial d'un concurrent d'une procédure de brevet en cours, sans mentionner l'avis du juge spécialisé relativisant pourtant considérablement l'accusation de contrefaçon, trompe le destinataire sur le risque effectif encouru. Cette tromperie est objectivement susceptible d'influencer les relations entre l'intimée et son partenaire commercial, mais aussi les relations entre l'intimée et ses concurrents, en particulier la recourante. Pour ces raisons, l'e-mail doit être qualifié de **trompeur** au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. »*

(TF 4A_265/2021; consid. 4.2)

LCD (10)

« La recourante fait valoir que les propos qu'elle a tenus dans les deux lettres adressées à des partenaires commerciaux de l'intimée ne sauraient a priori être dénigrants compte tenu du fait que leurs destinataires - des entreprises technologiques - ont l'habitude [de telles mises en demeure]; de telles opérations font partie des risques habituels d'une entreprise technologique et ne sont donc pas de nature à les effrayer, encore moins à les inciter à rompre la relation commerciale.

Toutefois, le fait que les avertissements puissent être plus fréquents dans certaines branches ne change rien au fait que le reproche sans fondement est objectivement dénigrant. »

(TF 4A_265/2021; consid. 6.2)

LCD (11)

« L'enregistrement d'un brevet autorise le titulaire du brevet à le défendre contre les violations commises par des tiers. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de la LCD ne doit pas avoir pour effet de restreindre la liberté de celui qui, de bonne foi, veut faire valoir ses droits réels ou supposés.

Il n'y a pas de déloyauté si, au moment de l'avertissement, il n'y a pas encore de certitude quant à la validité ou à la contrefaçon du brevet invoqué, mais que la nullité ou la non-contrefaçon sont constatées lors du procès qui suit.

*En revanche, le titulaire du brevet agit de manière déloyale lorsqu'il sait qu'il n'y a pas de contrefaçon ou qu'il doit au moins avoir des **doutes sérieux** quant à la véracité de l'accusation de contrefaçon. »*

(TF 4A_265/2021; consid. 6.3)

LCD (12)

*« Un avertissement adressé au contrefacteur direct ne doit pas être évalué selon les mêmes critères qu'un avertissement adressé à **d'autres acteurs du marché**, tels que les fournisseurs, les acquéreurs ou les consommateurs. Un avertissement adressé à ces derniers constitue une intervention sur le marché d'une grande portée qui peut entraîner de graves inconvénients pour le contrevenant direct présumé. En conséquence, l'admissibilité des avertissements adressés à ces tiers doit être soumise à des **exigences plus strictes**. »*

(TF 4A_265/2021; consid. 6.4)

LCD (13)

« Les lettres qui étaient adressées à des partenaires commerciaux de l'intimée et qui présentaient clairement un caractère d'avertissement en raison de leur référence aux sanctions civiles et pénales possibles d'actes de participation, ne constituaient pas, selon les règles de la bonne foi, une mesure de défense justifiée pour la protection d'un brevet. L'objection de la requérante selon laquelle il ne s'agissait que de l'expression d'une opinion personnelle ou de l'expression d'une présomption personnelle de violation du droit n'est pas pertinente. »

(TF 4A_265/2021; consid. 6.4)

III. Photographies (1)



Werner Koschig, « Nicolas Hayek »

Photographies (2)

Récente révision de la LDA (entrée en vigueur le 01.01.2020)

2 al. 3^{bis} LDA

Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.

Photographies (3)

Mise en demeure :

- violation droit d'auteur
- dommages-intérêts par « analogie à la licence » (en fonction de la durée d'utilisation)

Photographies (4)

Dommages-intérêts ?

Le TF a signé l'arrêt de mort de la *Lizenzanalogie*.
(ATF 132 III 379 c. 3, « Milchschaumer »)

→ MAIS enrichissement illégitime ?

Publicité sur Internet

Commercial · 16

Services en ligne, design site Internet, publicité banner, médias sociaux, etc.

Durée	URL		
	1 URL	5 URL	10 URL
1 mois	180	270	360
3 mois	230	340	450
6 mois	310	460	610
1 année	330	500	670
2 années	400	590	790

Suppléments:

Crédit photographique manquant: +50%

Prises de vue aériennes: +100%

Source : SAB/ASBI Prix indicatifs

Photographies (6)

+ frais d'avocat « raisonnables »

IV. Contrefaçons (douanes) (1)



Contrefaçons (douanes) (2)

Mise en demeure :

- dommages-intérêts
- engagement soumis à une peine conventionnelle
- menace de poursuites pénales

Contrefaçons (douanes) (3)

Dommmages-intérêts :

- selon un auteur, il n’y a jamais de dommages-intérêts dans la situation en cause (D. Rüetschi, sic! 2010, p. 477)
- tout au plus l’ayant droit peut-il réclamer les frais effectifs de l’administration des douanes (Rüetschi, p. 478)

Contrefaçons (douanes) (4)

Engagement avec clause pénale :

Etant donné que la seule sanction peut consister dans la saisie et la destruction, un engagement de non-répétition assorti d'une clause pénale ne se justifie pas. Si une telle clause est malgré tout contractée, elle sera le plus souvent entachée d'un vice du consentement (Rüetschi, p. 479 s.)

Contrefaçons (douanes) (5)

Menaces de poursuites pénales :

- les sanctions pénales sont explicitement exclues (art. 65a LPM; art. 41a LDDes)
- la menace de sanctions pénales pourrait être constitutive d'une tentative de **contrainte** (Rüetschi, p. 480)

V. Conclusion

	Auteur direct (commercial)	Auteur direct (personne privée)	Auteur indirect
Menace de poursuites civiles et pénales	OK	OK sauf pour les contrefaçons à la douane (pas de pénal)	Seulement en présence de sérieux indices de contrefaçon
Peine conventionnelle	OK	OK sauf pour les contrefaçons à la douane; pour les photographies, montant raisonnable	Seulement en présence de sérieux indices de contrefaçon
Dommages- intérêts	Ne pas appliquer la <i>Lizenzanalogie</i> . Plutôt remise du gain ou enrichissement illégitime. A noter que, pour les photographies ainsi que les contrefaçons à la douane de personnes privées, probablement pas de DI.		

DES QUESTIONS ?

Merci de votre attention !

Maud Fragnière
Kasser Schlosser avocats SA
Avenue de la Gare 5
CP 251 – 1001 Lausanne
fragniere@ksavocats.ch

