

# L'USAGE PRIVE DE CONTREFAÇONS ET LES SANCTIONS PENALES EN DROIT DES MARQUES

## ANALYSE DES MODIFICATIONS RECENTES



### Mémoire/Thèse de Master en Droit

Valérie Wyssbrod  
valerie.wyssbrod@unine.ch

Sous la direction du Professeur Nathalie Tissot  
Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Suisse

14 novembre 2008

## **Table des matières**

<i>Abstract - français</i> .....	3
<i>Abstract - deutsch</i> .....	4
<i>Abstract - english</i> .....	4
<i>Table des abréviations</i> .....	5
<b>1. Introduction</b> .....	8
<b>2. Problématique</b> .....	9
<b>3. La marque et la contrefaçon : définition des termes clés</b> .....	12
<b>3.1 La marque et la contrefaçon dans un sens général</b> .....	12
3.1.1 Les origines de la marque et de la contrefaçon .....	12
<b>3.2 La marque en droit</b> .....	13
3.2.1 La définition légale de la marque .....	13
3.2.2 Les fonctions de la marque.....	13
<b>3.3 La définition de la contrefaçon et des termes proches</b> .....	15
<b>3.4 "L'utilisation à des fins privées" par opposition à "l'utilisation à titre commercial" ...</b>	18
<b>4. La législation en droit des marques, l'aLPM</b> .....	19
<b>4.1 L'évolution de la législation sur les marques</b> .....	19
<b>4.2. Les articles pertinents concernant l'exportation et l'importation de contrefaçon pour l'usage privé</b> .....	19
4.2.1 L'art 13 aLPM .....	19
4.2.2 Les sanctions prévues par l'aLPM .....	21
4.2.2.1 Les mesures pénales.....	21
4.2.2.2 La confiscation.....	27
<b>5. La Jurisprudence</b> .....	29
<b>5.1 ATF 114 IV 6 → JT 1988 I 308 "Rolex-imitation"</b> .....	29
5.1.1 Les faits.....	29
5.1.2 Les points pertinents de l'arrêt .....	29
<b>5.2 Hermès-sac-Birkin. Cour de justice de Genève (GE) du 08.09.1999</b> .....	31
5.2.1 Les faits.....	31
5.2.2 Les points pertinents.....	31
<b>5.3 "Gefälschte Uhren". Strafgericht Bülach (ZH) vom 19.11.2003</b> .....	33
5.3.1 Les faits.....	33
5.3.2 Les points pertinents.....	33
<b>5.4 "Contrefaçons de montres". Chambre d'accusation de Neuchâtel (NE) du 14.07.2006</b> .....	36
5.4.1 Les faits.....	36
5.4.2 Les points pertinents.....	37
<b>5.5 Les remarques concernant la jurisprudence</b> .....	38
<b>6. Les enjeux économiques et sociaux</b> .....	43
<b>6.1 Les considérations générales sur le marché de la contrefaçon</b> .....	43
<b>6.2 Les conséquences sociales et économique du marché de la contrefaçon</b> .....	44
<b>6.3 Le cas de la Suisse</b> .....	46

6.3.1 Les constats des services suisses compétents quant au trafic de contrefaçons en Suisse.....	46
6.3.2 L'ampleur des conséquences de l'usage privé de contrefaçon, non puni .....	49
<b>7. Les changements engendrés sur la LPM par la modification de la LBI .....</b>	<b>51</b>
7.1 L'usage privé d'un objet contrefait devient illicite, modification de l'art. 13 LPM et ajout de l'art. 65a LPM.....	51
7.2 Les modifications et le durcissement des sanctions pénales .....	55
7.2.1 La modification de l'art. 61 LPM .....	55
7.2.2 La modification de l'art 62 LPM .....	57
7.2.3 La modification de l'art. 68 LPM.....	58
<b>8. La confrontation entre la pratique et les nouvelles normes .....</b>	<b>59</b>
8.1 Les nouveaux articles 13 al. 2bis LPM et 65a LPM et l'usage privé de contrefaçon de marque.....	59
8.2 Une autre nouveauté apportée par l'art. 13 al. 2 let. d LPM.....	61
8.3 L'augmentation de l'amende et de la peine privative de liberté des articles 61 et 62 LPM face aux problèmes économiques que pose le commerce de la contrefaçon .....	61
8.4 Les problèmes économiques et sociaux réglés par des moyens non juridiques .....	62
<b>9. Le droit australien .....</b>	<b>64</b>
9.1 L'intérêt du droit australien .....	64
9.2 Le droit applicable.....	64
9.3 L'utilisation à titre privé et l'utilisation à titre commercial d'une contrefaçon de marque.....	66
9.4 "Offence", section 148-149 Trade Marks Act 1995.....	68
9.5 Les considérations sur le droit australien en relation au problème des contrefaçons. ..	70
<b>10. Un parallèle avec d'autres droits de la propriété intellectuelle .....</b>	<b>72</b>
10.1 La LDes .....	72
10.1.1 Les dispositions pertinentes de l'aLDes face à l'usage privé et aux sanctions pénales .....	72
10.1.2. Les modifications et les ajouts entrés en vigueur le 1 <sup>er</sup> juillet 2008 sur les articles pertinents ...	74
10.1.3. La comparaison entre la nouvelle LPM et la nouvelle LDes relativement à l'usage privé et les sanctions pénales .....	76
10.2 la LBI .....	77
10.2.1 Les dispositions pertinentes de l'aLBI en rapport à l'usage privé et aux sanctions pénales .....	77
10.2.2. Les modifications et les ajouts entrés en vigueur le 1 <sup>er</sup> juillet 2008 sur les articles pertinents ...	79
10.2.3. La comparaison entre la nouvelle LPM et la nouvelle LBI en rapport à l'usage privé et les sanctions pénales .....	82
<b>11. Conclusion.....</b>	<b>84</b>
<b>Bibliographie.....</b>	<b>87</b>

## **Abstract - français**

La contrefaçon est un problème croissant de notre société qui concerne tous les pays. Pour enrayer ce commerce, différents moyens sont utilisés, parmi eux la législation. Le droit des marques suisse a subi quelques changements lors de la révision du 1er juillet 2008 dans ce domaine. Deux de ces modifications sont l'objet de ce mémoire.

La première est le changement de position total des autorités face à l'importation, l'exportation et le transit de contrefaçons destinées à un usage privé et la deuxième est l'alourdissement des sanctions pénales.

Ces deux thématiques seront étudiées dans leur état avant la modification de la loi du 1<sup>er</sup> juillet 2008. Elles seront ensuite mises en perspective avec la jurisprudence et les constats faits par différentes autorités et associations compétentes dans le domaine, tels le service des douanes, l'IPI ou l'OMPI, afin de déterminer les problèmes et les manquements qui découlaient de l'ancienne législation. La nouvelle loi sera ensuite présentée et analysée, afin de déterminer si celle-ci apporte des améliorations à la situation antérieure.

Puis, pour élargir les perspectives, un détour par le droit australien ainsi que par deux autres domaines de la propriété intellectuelle, le droit des designs et le droit des brevets, sera proposé.

Finalement, il s'agira de déterminer si les nouvelles normes introduites le 1er juillet 2008 sont adaptées ou non à la réalité actuelle.

## **Abstract - deutsch**

Die Fälschung stellt in unserer Gesellschaft ein wachsendes Problem dar, welches alle Länder betrifft. Um diesen Handel stillzulegen, werden verschiedene Mittel verwendet wie unter anderem die Gesetzgebung. Das schweizerische Markenrecht wurde in diesem Bereich seit der letzten Gesetzeänderung vom 1. Juli 2008 etwas abgeändert. Zwei dieser Änderungen bilden Gegenstand dieser Masterarbeit.

Die erste ist die völlige Haltungsänderung der Behörden gegenüber der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Fälschungen für den Privatgebrauch und die zweite Änderung betrifft die Verschärfung der Strafmaßnahmen.

Diese zwei Themenkreise werden im Rahmen dieser Arbeit vor und nach der Gesetzesänderung durchleuchtet und dann mit der Rechtsprechung und den Berichten der verschieden betroffenen Behörden (Zoll, IGE, WIPO) in Verbindung gebracht.

Um die Perspektive zu erweitern, wird zusätzlich ein Umweg über das australische Recht sowie über zwei weitere Immaterialgüterrechte, das Design- und Patentrecht, vorgeschlagen.

Zum Schluß wird festgelegt, ob die am 1. Juli 2008 neu eingeführten Normen der heutigen Realität entsprechen.

## **Abstract - english**

Counterfeiting is a growing problem in our society and concerns all countries. To stop this trade, there are a number of different methods being used, including legislation. The Swiss trademark law was revised on the 1st July 2008 for this field. Two of these changes are the subject of this thesis.

Firstly, there is a change of position that the authority has to take in order to deal with the importation, the exportation and the transit of counterfeit goods for private use. The second has been the imposition of severe criminal penalties.

These two themes will be studied in regard to before and after the modification of the Act. They will also be put into perspective with case law, following the report by customs, the Federal Institute of Intellectual Property or the WIPO.

In looking to other perspectives on the topic, a proposed alteration will be made to the Australian law in regard to two intellectual property laws, design law and patent law.

Finally, there are questions to consider in determining if the new legal rules introduced on the 1st July 2008 have actually been adapted to society, or are simply unrealistic.

## **Table des abréviations**

AFD	Administration fédérale suisse des douanes
al.	Alinéa
aCP	CP avant la révision du 1 <sup>er</sup> janvier 2007
Aufl.	Auflage
aLBI	LBI avant la révision du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RO 2008 2551)
aLDes	LDes avant la révision du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RO 2008 2551)
aLPM	LPM avant la révision du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RO 2008 2551)
art.	Article
ATF	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
CF	Conseil fédéral suisse
CHF	franc suisse
CP	Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
Cst.	Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)
éd.	Edition
FF	Feuille fédérale
FH	Fédération horlogère suisse
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade / Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GE	Genève

JT	Journal des Tribunaux
IPI	Institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse
LBI	Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 après les modifications du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RS 232.14)
LDes	Loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001 après les modifications du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RS 232.12)
LMF	Loi sur les marques de fabrique de 1890 (abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPM)
LPM	Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 après les modifications du 1 <sup>er</sup> juillet 2008 (RS 232.11)
let.	Lettre
message P-LBI	Message du projet de la loi fédérale sur les brevets d'invention (FF 2006 1)
n°	Numéro
p.	Page
P-LBI	Projet de la loi fédérale sur les brevets d'invention (RO 2008 2551)
PME	Petite et moyenne entreprise
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
OMC	Organisation mondiale du commerce
OMPI/ WIPO	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
QSJ	"Que sais-je?"

RS	Recueil systématique
RO	Recueil officiel
RSPI	Revue suisse de la propriété intellectuelle
s.	Section
sic !	Revue de droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence (Zurich)
ss.	Suivant(e)s
TF	Tribunal fédéral
TMA	Trade marks act 1995 (of Australia)
UE	Union européenne
vol.	Volume
ZH	Zurich

## **1. Introduction**

De nos jours, les droits immatériels, en particulier les droits de la propriété intellectuelle, prennent progressivement de plus en plus de place aux côtés des droits matériels. En effet, les droits de la propriété intellectuelle sont un enjeu toujours plus important, car leurs répercussions sur l'économie<sup>1</sup> et la société sont majeures.

Au cœur du sujet se trouve, entre autres, le problème de l'industrie de la contrefaçon, qui fait perdre des milliards à l'économie mondiale, aussi bien privée que publique, et qui engendre quantité de problèmes sociaux tels des dangers pour la santé et pour l'environnement ou encore des pertes d'emplois. Cette gangrène se développe et atteint une ampleur toujours plus alarmante. C'est pour cette raison que les Etats déploient un arsenal de moyens dans tous les domaines afin d'enrayer ce fléau. Différentes démarches sont utilisées. Cela va des campagnes de prévention, en passant par la coopération internationale ou encore l'utilisation du droit national de chaque pays. Et c'est plus particulièrement cette dernière méthode qui nous intéresse dans le cas présent. Effectivement, la Suisse collabore activement à ce processus de démantèlement des réseaux de la contrefaçon. Elle a ajouté dernièrement une pierre à l'édifice de la lutte, en modifiant ses lois dans le domaine de la propriété intellectuelle pour les rendre, d'une manière générale, plus sévères et pour couvrir plus largement le problème. Ces différentes modifications ne laissent pas la doctrine indifférente. Comme nous le montrerons dans ce travail, les avis sont très partagés sur le sujet.

C'est plus spécialement sur deux thématiques que portera ce mémoire. En premier lieu, il s'agira d'analyser les modifications concernant l'usage privé de contrefaçon et, dans un deuxième temps, il sera question de l'alourdissement des sanctions pénales.

---

<sup>1</sup> "Si la technologie constitue l'un des moteurs de la croissance économique et de la productivité spectaculaires que connaissent les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs décennies, l'un des facteurs clés sous-jacents est la vigueur avec laquelle la propriété intellectuelle s'est développée au cours de cette période. En effet, c'est la propriété intellectuelle qui incite les investisseurs à placer leurs ressources dans des produits à risques. Elle fait partie intégrante de la création de valeur dans une entreprise de haute technologie et, en tant que telle, elle joue un rôle fondamental dans l'obtention de capital-risque par les PME. Une utilisation judicieuse du système de propriété intellectuelle constitue un puissant facteur de compétitivité, de stabilité et de réduction des risques liés aux investissements en capital." (www.wipo.int)

## 2. Problématique

” Ces dernières années, le phénomène de la contrefaçon et de la piraterie de marchandises originales a progressivement pris de l’ampleur à l’échelle mondiale. Les répercussions sur l’économie sont considérables ; d’après des estimations de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les contrefaçons représentent quelque 5 à 7% de l’ensemble du commerce mondial, de sorte que les entreprises fabriquant les produits originaux perdent chaque année plus de 400 milliards de dollars américains.”<sup>2</sup>

C’est par ce constat que commence le chapitre dédié aux ”mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie” dans le message du Conseil Fédéral<sup>3</sup> sur la modification de la Loi sur les brevets d’inventions<sup>4</sup> (LBI)<sup>5</sup>. Ces modifications prouvent que ce sujet est au centre des préoccupations dans le domaine de la propriété intellectuelle aujourd’hui. Tous les domaines de la propriété intellectuelle sont touchés par le problème des contrefaçons et de la piraterie. Mais le droit des marques l’est tout particulièrement. Selon un rapport<sup>6</sup> de l’IPI<sup>7</sup> :

”[...] les industries alimentaires, du luxe et du tabac, sont particulièrement touchées par la contrefaçon et la piraterie. La première est surtout victime de contrefaçon de marque et d’indications de provenance sur les marchés de l’Union européenne (UE), Suisse incluse. Dans le secteur des produits de luxe, ce sont également les marques qui sont les plus touchées par la contrefaçon et la piraterie. Les entreprises ayant pris part à l’enquête soulignent que l’on trouve des contrefaçons d’articles de marques surtout sur les marchés très lucratifs de l’UE, Suisse incluse, ainsi que des Etats-Unis et du Canada. Au sein de l’industrie des produits de luxe, c’est au premier chef le secteur horloger qui pâtit particulièrement de la contrefaçon et de la piraterie.”<sup>8</sup>

C’est pourquoi le projet de modification de la LBI, adopté en juin 2007 par le Parlement de la Confédération, apporte non seulement des changements dans la LBI, mais a aussi des répercussions sur d’autres lois telles que la Loi sur les designs<sup>9</sup> (LDes) ou encore la Loi sur la protection des marques<sup>10</sup> (LPM). Ce

---

<sup>2</sup> FF 2006 34

<sup>3</sup> Abrégé Message du CF dans la suite du travail.

<sup>4</sup> RS 232.14

<sup>5</sup> FF 2006 34

<sup>6</sup> Sidler, 2004

<sup>7</sup> Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

<sup>8</sup> Sidler, 2004, 2

<sup>9</sup> RS 232.12

<sup>10</sup> RS 232.11

travail abordera un certain nombre de questions concernant les changements de législation dans deux domaines du droit des marques.

La première thématique abordée sera la question de la limitation des importations capillaires, dont le poids devient de plus en plus important :

"La contrefaçon et la piraterie sont certes un problème mondial, mais on constate que les biens contrefaits parviennent en Suisse de plus en plus souvent aussi en petite quantité dans les bagages des voyageurs (importations dites capillaires) et non plus exclusivement par le biais de grandes livraisons. Les marchandises ainsi importées sont surtout des produits de marques ou protégés par un design."<sup>11</sup>

Le deuxième point analysé sera le durcissement des sanctions pénales, qui est justifié de la manière suivante dans le message du CF sur la modification de la LBI.

"Pour lutter avec efficacité et détermination contre le trafic croissant de marchandises contrefaites ou piratées, il faut durcir les peines sanctionnant les infractions par métier aux droits de la propriété intellectuelle, et notamment alourdir les amendes. Dans le domaine international, on observe également une tendance à l'alourdissement des peines pour les infractions aux droits de la propriété intellectuelle commises par métier."<sup>12</sup>

Il faut se demander si ces problèmes sont effectivement dominants dans la pratique et si les nouvelles normes adoptées répondent de manière efficace aux problématiques dégagées par les différents rapports établis par les autorités et services compétents<sup>13</sup> ainsi que par la jurisprudence. Pour répondre à cela, il convient d'examiner les éléments suivants :

1. L'ajout des articles 13 al. 2 bis LPM et 65a LPM concernant l'usage privé répond-t-il aux problèmes rencontrés dans la pratique ? Ces normes sont-elles nécessaires, suffisantes et complètes en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle contrefaits effectués à des fins privées ?<sup>14</sup>
2. A quel besoin pratique correspond la modification de l'article 13 LPM ?

---

<sup>11</sup> FF 2006 36

<sup>12</sup> FF 2006 35

<sup>13</sup> Douanes Suisse, IPI (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle), STOP PIRACY ("Afin de lutter contre le problème de la contrefaçon et du piratage, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a créé en juillet 2005, en collaboration avec ICC Switzerland (Comité national suisse de la Chambre de commerce internationale), la Plate-forme suisse de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Diverses activités telles que la promotion de la coopération entre l'économie et les autorités ou la sensibilisation du public visent à enrayer ce fléau à long terme." ([www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)))

<sup>14</sup> Idée véhiculée par l'art. 13 2 bis LPM

3. La modification des articles 61 LPM et 62 LPM concernant les sanctions pénales répond-t-elle aux problèmes rencontrés dans la pratique ? Ces normes sont-elles nécessaires, suffisantes et complètes en ce qui concerne les sanctions infligées aux personnes coupables d'avoir violé le droit absolu à la marque (13 LMP) ?

Afin de pouvoir répondre à ces questions, il est nécessaire d'aborder le sujet sous différents angles.

Pour que le propos soit correctement compris par le lecteur, la première partie de ce travail sera consacrée à la mise en place d'un certain nombre de bases, tels la définition des termes clés utilisés dans ce mémoire, un bref historique de la LPM, puis un retour sur les dispositions de la LPM de 1992, pertinentes pour ce travail, en vue de comprendre l'évolution qui a conduit aux modifications du 1<sup>er</sup> juillet 2008.

Dans un deuxième temps, la jurisprudence relative aux thèmes abordés par les articles modifiés ou ajoutés sera exposée et commentée, puis les enjeux économiques et sociaux seront analysés et évalués d'une manière générale, puis de façon plus précise, à l'aide des rapports des organismes suisses compétents dans le domaine. Les constats se dégageant de ces deux évaluations de la pratique seront alors confrontés aux anciennes normes, afin de déterminer quelles sont les faiblesses, voire les lacunes, des articles de l'aLPM.

Les articles modifiés seront, à leur tour, exposés et expliqués à l'aide du message du CF puis comparés aux résultats de la confrontation entre les normes de l'aLPM et la pratique.<sup>15</sup> Il sera alors possible d'établir si ces nouvelles normes sont adaptées à la réalité ou non.

Pour compléter cette étude, un détour par le droit australien sera fait, afin de comparer notre législation à celle d'un pays appliquant pour le moment une politique relativement différente de la nôtre.

Et pour terminer, la dernière partie du travail sera consacrée à une comparaison avec les choix qui ont été faits pour d'autres droits de la propriété intellectuelle, tels que le droit du design et le droit des brevets. Il sera possible de déterminer si les choix faits dans ces domaines proches du droit des marques sont similaires ou non et pour quelles raisons.

---

<sup>15</sup> Jurisprudence et organisme compétent

### **3. La marque et la contrefaçon : définition des termes clés**

#### **3.1 La marque et la contrefaçon dans un sens général**

##### 3.1.1 Les origines de la marque et de la contrefaçon

La marque apparaît très tôt dans l'histoire de l'humanité.

"Dès l'Antiquité, les marques ont été employées comme signes distinctifs de marchandises. Depuis toujours elles ont servi à indiquer la provenance des marchandises d'un certain fabricant, d'un producteur ou commerçant, ou à distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents [...]"<sup>16</sup>

Ces signes distinctifs ont été créés par les artisans, en raison du développement des échanges, afin de protéger leur commerce. Regroupés en corporations et syndicats, ceux-ci ont apposé sur leur production des symboles et des sceaux permettant d'identifier leurs produits. Bien évidemment, dès le moment où certains ont commencé à distinguer leurs produits en y apposant des signes distinctifs, d'autres se sont mis à copier ces signes distinctifs afin de profiter de la réputation et du rayonnement des premiers. Ces copies, plus ou moins bien faites, portent des noms différents selon leur degré de ressemblance avec l'original et selon le domaine dans lequel elles sont faites. Besse établit le constat suivant :

"La contrefaçon n'est pas un phénomène récent. Les premiers exemples connus sont en effet des amphores romaines datant du premier siècle avant Jésus-Christ et portant des marques de contrefaçon, vraisemblablement destinées à tromper le client sur la provenance ou la qualité du vin. Le Moyen Age nous fournit également de nombreux cas de contrefaçon, généralement en matière de signes distinctifs, puis d'œuvres littéraires, à partir de l'invention de l'imprimerie."<sup>17</sup>

Bien que les contrefaçons existent depuis fort longtemps, leur expansion a été favorisée plus tard par deux facteurs que souligne encore une fois Besse<sup>18</sup>. Premièrement, la révolution industrielle et la production en série dès le milieu du dix-neuvième siècle, puis l'accélération du rythme de production dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont permis la production en masse de contrefaçons. Deuxièmement, l'important développement des échanges internationaux à partir des années cinquante a permis au commerce des contrefaçons de prendre un essor mondial. Suite à ces deux évolutions majeures, le marché de la contrefaçon n'a cessé de s'étendre pour atteindre aujourd'hui des sommets.

---

<sup>16</sup> Troller, 2006, 61

<sup>17</sup> Besse, 1989, 15

<sup>18</sup> Besse, 1989, 16

## **3.2 La marque en droit**

### **3.2.1 La définition légale de la marque**

L'art. 1 al. 1 LPM définit la marque de la manière suivante : *"La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises."* Le terme d'entreprise doit être compris de la manière suivante selon le Message du CF.

"Toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité économique selon les principes de la libre concurrence est une entreprise au sens de la présente disposition. Tel est notamment le cas des sociétés commerciales (p. ex. collectives, en commandite ou anonymes) et des coopératives au sens du code des obligations, mais aussi des particuliers, des associations, des fondations, des autres collectivités et des corporations de droit public."<sup>19</sup>

La notion de signe doit, elle aussi, être comprise de manière très large. L'art. 1 al. 2 LPM donne une liste non exhaustive de ce que peut être une marque. Ce constat peut être tiré en raison de l'emploi du mot "en particulier", utilisé pour qualifier les différents termes énumérés. *"Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques."*<sup>20</sup> A noter encore que *"le signe doit être propre à distinguer les produits ou les services. Il doit donc posséder un certain caractère distinctif, mais doit également être propre à être perçu comme un signe distinctif par le public acheteur."*<sup>21</sup>

Dernière remarque, *"Pour être protégée, la marque doit en outre être enregistrée (en Suisse, auprès de l'IPI) avec l'indication des produits ou des services auxquels elle se rapporte."*<sup>22</sup>

### **3.2.2 Les fonctions de la marque**

La marque a donc pour fonction principale, comme nous venons de le constater à l'examen de la disposition ci-dessus, de permettre au consommateur de distinguer un produit identique ou similaire, mais fabriqué par un producteur différent. Il s'agit de la fonction distinctive de la marque. Le Tribunal fédéral l'explique ainsi dans l'ATF 129 III 514 :

---

<sup>19</sup> FF 1991 I 18 à 19

<sup>20</sup> Art.1 al. 2 LPM

<sup>21</sup> Cherpillod, 2007, 59

<sup>22</sup> Cherpillod, 2007, 60

”Dies entspricht dem alleinigen rechtlich geschützten Zweck der Marke, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden.”<sup>23</sup>

Selon Troller, *”Cette fonction est indispensable dans un système économique où le consommateur est amené à choisir parmi des produits du même genre provenant de producteurs divers.”*<sup>24</sup>

Si l’on se réfère au Message du CF de 1990 concernant l’ aLPM<sup>25</sup>, on décèle encore d’autres fonctions. Tout d’abord l’indication de provenance, bien qu’ayant *”certes perdu au fil des ans une partie de son importance en tant que référence de l’entreprise d’origine, mais la loi continuera à protéger cette fonction en tant que telle.”*<sup>26</sup>

Ces deux rôles, distinctif et d’indication de provenance, sont ceux protégés explicitement par la LPM.

A cela s’en ajoutent d’autres, qualifiées de secondaires dans le Message du CF, car principalement économiques.

”La marque a en outre d’autres fonctions, notamment celle de garantir une qualité constante et de provoquer un impact publicitaire. Mais ce sont là des fonctions de nature essentiellement économique, qui ne bénéficient d’aucune protection sui generis. Elles ont un caractère strictement accessoire au regard du droit des marques, c’est-à-dire en comparaison avec les fonctions de distinction et d’indication de la provenance.”<sup>27</sup>

Ces deux rôles accessoires sont controversés en doctrine. Selon Fehlbaum<sup>28</sup>, celui de qualité n’est pas protégé juridiquement, car si le TF a effectivement attribué celui-ci dans l’arrêt ”Omo”<sup>29</sup>, il n’a pas confirmé ce choix dans les arrêts ”Chanel”<sup>30</sup> et ”KWC”<sup>31</sup>.

Il en va de même, pour Fehlbaum, en ce qui concerne la fonction publicitaire. Celle-ci n’est selon lui garantie que lorsqu’il s’agit de marque de haute renommée.

---

<sup>23</sup> ATF 129 III 514, 517

<sup>24</sup> Troller, 2006, 62

<sup>25</sup> FF 1991 I

<sup>26</sup> FF 1991 I 18

<sup>27</sup> FF 1991 I 18

<sup>28</sup> Fehlbaum, 2007, 178-181

<sup>29</sup> ATF 105 II 49

<sup>30</sup> ATF 122 III 469

<sup>31</sup> Sic ! 2002/9 605, 607

Néanmoins, les rôles de garantie de qualité et publicitaire sont reconnus par d'autres auteurs au sein de la doctrine, tels que David<sup>32</sup>, Troller<sup>33</sup> et Jeanrenaud<sup>34</sup>.

"Aujourd'hui, les fonctions de la marque sont d'individualiser, d'identifier un produit ou un service d'une entreprise, de garantir une qualité constante, de provoquer un impact publicitaire, d'être un facteur de promotion des ventes, un moyen de communication d'une image aux consommateurs. Une marque fait souvent l'objet d'importants frais d'études de marché, de dépenses pour le lancement du produit qui va la porter, elle joue un rôle croissant dans la vie économique."<sup>35</sup>

Selon moi, les fonctions de garantie de qualité et publicitaire sont effectivement aussi importantes et il est nécessaire d'en tenir compte.

Il est donc possible de retenir les quatre fonctions suivantes de la marque ; distinctive, d'indication de provenance, de garantie de qualité et publicitaire.

### **3.3 La définition de la contrefaçon et des termes proches**

Plusieurs actes, exposés dans la LPM, sont passibles de sanctions pénales dans le domaine du droit des marques. Pour mieux comprendre certains termes utilisés fréquemment dans le domaine et les différencier les uns des autres, ils vont être expliqués ci-dessous. Il s'agit de la contrefaçon, de l'usurpation de la marque et de l'imitation.

Il existe aussi plusieurs mots pour parler de copie de produit, mais ceux-ci ont parfois des sens un peu différents en raison du domaine dans lequel ils sont utilisés ou encore du degré de qualité de la copie. Les termes d'imitation réflexive et de piraterie seront donc eux aussi examinés.

Le site "STOP PIRACY" donne une définition très large de la contrefaçon.

"On entend par contrefaçon des atteintes à des biens protégés par des marques, des designs, des indications de provenance ou des brevets qui ont pour but de copier l'apparence des produits originaux."<sup>36</sup>

Pour approfondir un peu cette définition, il est possible de se référer à Baize qui décrit la contrefaçon comme une imitation pure, servile du produit original. La contrefaçon est pour elle :

---

<sup>32</sup> David, 1999, 17-18

<sup>33</sup> Troller, 2006, 63

<sup>34</sup> Jeanrenaud, 1994, 702

<sup>35</sup> Jeanrenaud, 1994, 702

<sup>36</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch), rubrique contrefaçon et piraterie, définition

"[...] la reproduction à l'identique d'un produit original ou, plus précisément, de ses signes distinctifs. La contrefaçon est l'offre d'un produit dont l'aspect extérieur est le plus proche possible de l'original." <sup>37</sup>

L'entreprise qui contrefait un produit usurpe l'identité et l'image d'une autre firme dans le but de leurrer le consommateur, bien que ces derniers soient parfois complices. <sup>38</sup>

Il est possible de dégager les éléments suivants en ce qui concerne la contrefaçon. Tout d'abord, l'objectif poursuivi par les contrefacteurs est de tromper le consommateur, du moins à court terme. Ensuite, la qualité des produits contrefaits est souvent mauvaise puisqu'il s'agit de faire des objets les moins chers possible au niveau de la production. Ce fait n'a que rarement des conséquences sur des produits textiles par exemple, mais peut avoir de graves effets lorsqu'il s'agit de pièces de voiture ou encore de médicaments ! En effet, les contrefacteurs ne cherchent que le profit à court terme et n'attendent aucune reconnaissance de la part de leurs clients. Ils ne se soucient par conséquent pas des besoins, de la satisfaction ni de la sécurité des consommateurs.

Pour compléter cette définition, voici ce que Besse écrit sur la contrefaçon.

" [La contrefaçon peut être définie comme] la reproduction, exacte ou non, d'un produit du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat, de son aspect extérieur, de son signe distinctif et/ou de son conditionnement au mépris des lois de la propriété intellectuelle, des dispositions de la concurrence déloyale ou du Code pénal, ainsi que la fixation sur un support matériel d'une prestation commerciale, industrielle ou artistique au mépris de ces dispositions. La contrefaçon comprend également l'usage, l'offre à la vente, la location ou toute autre forme de distribution, l'exportation, l'importation, le transit, le conditionnement ou la détention de tels produits." <sup>39</sup>

L'usurpation est selon Guyet, *"l'apposition de la marque d'autrui sur ses propres produits ou marchandises : l'auteur s'approprie donc la marque d'autrui pour l'apposer indûment."* <sup>40</sup>

Killias donne lui la définition suivante :

" Par usurpation, la loi comprend l'appropriation matérielle de la marque d'autrui. Cela consiste à s'approprier des exemplaires d'une marque, fabriqués par le titulaire ou par un tiers autorisé, et à les utiliser pour ses propres produits." <sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Baize, 1999, 76

<sup>38</sup> Surtout lorsqu'il s'agit de produit de luxe.

<sup>39</sup> Besse, 1989, 25

<sup>40</sup> Guyet, 1990, 214

<sup>41</sup> Killias, 2002, 161

Quant à l'imitation frauduleuse, elle est définie comme suit par Besse.

"L'imitation frauduleuse [...] consiste à fabriquer un produit qui, sans être la copie exacte du produit d'autrui, n'en revêt pas moins les éléments caractéristiques essentiels de celui-ci, de sorte que le public risque de confondre l'original et la copie. Même si objectivement, les deux produits ne sont pas identiques, ils présentent, subjectivement, dans l'esprit du public ou du consommateur moyen, un risque de confusion qui suffit à rendre l'imitation illicite."<sup>42</sup>

Il existe ensuite une imitation différente de l'imitation frauduleuse. Il s'agit de l'imitation réflexive définie par Baize de la manière suivante :

" Le produit d'imitation réflexive emprunte à un produit original certaines de ses caractéristiques, mais conserve des caractères qui lui sont spécifiques, parmi lesquels, notamment, la marque propre à l'entreprise imitatrice. La copie répond au même concept de produit que l'original, offre la (ou les) même(s) fonction(s) principale(s) et peut ainsi être considérée comme un produit concurrent."<sup>43</sup>

Le but de l'imitation réflexive n'est pas de tromper le consommateur, mais de le convaincre que l'imitation est meilleure que le produit original. Dans cette perspective, celle-ci, contrairement à l'imitation frauduleuse, ne contrevient donc pas directement, selon moi, au droit à la marque. Mais elle n'est pas pour autant exempte de danger pour le titulaire de la marque, car les imitateurs s'inscrivent dans une perspective à long terme et ils cherchent la reconnaissance du consommateur. Ils risquent donc de représenter une concurrence sérieuse pour le titulaire de la marque sur le long terme.

Le dernier terme qu'il est important d'examiner est celui de piraterie. Il est parfois utilisé indifféremment comme synonyme de contrefaçon, mais sera compris de la manière suivante dans ce travail. "*Par piraterie ou piratage, on comprend la copie illicite d'œuvres et de prestations protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin.*"<sup>44</sup> Ce terme ne sera par conséquent pas utilisé dans le domaine du droit des marques.

---

<sup>42</sup> Besse, 1989, 26

<sup>43</sup> Baize, 1999, 78

<sup>44</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch), rubrique contrefaçon et piraterie, définition

### **3.4 "L'utilisation à des fins privées"<sup>45</sup> par opposition à "l'utilisation à titre commercial"**

L'utilisation à des fins privées couvre les actes accomplis dans le domaine privé à des fins non-commerciales. "*Le domaine privé englobe la sphère domestique et familiale.*"<sup>46</sup> L'utilisation à des fins privées constitue le "*pendant de l'utilisation commerciale*"<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Le terme usage privé est aussi utilisé dans ce mémoire pour exprimer l'utilisation à des fins privées. Ils ont ici la même signification.

<sup>46</sup> FF 2006 65

<sup>47</sup> FF 2006 65

## **4. La législation en droit des marques, l'aLPM**

### **4.1 L'évolution de la législation sur les marques**

*"Jusqu'en 1864, la législation en matière de propriété intellectuelle était entièrement laissée à la discrétion des cantons. Certains avaient adopté des dispositions sur la répression pénale de la contrefaçon."*<sup>48</sup>

Dès 1864, une convention est passée entre la Suisse et la France concernant la propriété littéraire, artistique et industrielle. Mais l'application de ces dispositions était relativement limitée, puisque celles-ci ne concernaient que l'utilisation en Suisse d'objets protégés en France ou l'utilisation en France d'objets protégés en Suisse.

Ce n'est qu'en 1879 qu'est promulgué le premier acte législatif dans le domaine de la propriété intellectuelle concernant la protection des marques de fabrique et de commerce par la Confédération. A ce premier acte, succède en 1890 une nouvelle loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance. Celle-ci n'a subi que quatre révisions partielles et est restée en vigueur jusqu'en 1992. Ce n'est en effet qu'à ce moment-là, que cette loi centenaire est complètement révisée. Seul un certain nombre de petites modifications sont apportées par la suite à cette nouvelle loi sur les marques, appelée : Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM). C'est par le biais de la modification de la LBI que plusieurs articles de la LPM sont modifiés en 2007. Ces modifications ont été acceptées par le Parlement et sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2008. Il s'agit entre autres de modifications et d'ajouts de dispositions visant à stopper l'extension du commerce des contrefaçons.

### **4.2. Les articles pertinents concernant l'exportation et l'importation de contrefaçon pour l'usage privé**

#### **4.2.1 L'art 13 aLPM**

L'art. 13 aLPM expose le droit absolu à la marque. Le message du CF<sup>49</sup> n'apporte aucune précision concernant le sens de cet article en relation avec l'exportation et l'importation de contrefaçon pour l'usage privé. Il faut donc s'en remettre à la doctrine.

L'art. 13 aLPM est libellé de la manière suivante :

---

<sup>48</sup> Besse, 1989, 153

<sup>49</sup> FF 1991 I

### Art. 13 : Droit absolu

1. Le 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.

2. Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:

- a) d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
- b) de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
- c) de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
- d) de l'utiliser pour importer ou exporter des produits;
- e) 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.

3. Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.

Selon le message du CF de 1990<sup>50</sup>, l'art. 13 al. 1 aLPM *"définit de manière générale les prérogatives du titulaire de la marque."*<sup>51</sup> Pour Cherpillod, à travers cet alinéa, *"le 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. Il s'agit d'un droit absolu en ce sens qu'il est opposable à tous"*<sup>52</sup>. Il précise cependant que *"l'usage privé n'est pas visé par la [a]LPM"*<sup>53</sup> et que l'on ne peut par conséquent pas *"confisquer une montre contrefaisante sur son utilisateur"*<sup>54</sup>. Ce point de vue est aussi celui défendu par David :

*"Fehlende gewerbsmässige Tätigkeit. der Rechtsschutz richtet sich einzig gegen Verletzungen, die im kaufmännischen Verkehr erfolgen. Der private Gebrauch einer verletzenden Marke oder Herkunftsangabe unterliegt nicht den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes, da der Konsument ausserhalb des Markenschutzes steht."*<sup>55</sup>

Le 2<sup>ème</sup> alinéa précise lui le contenu du droit à la marque en énumérant les droits qui découlent du droit exclusif. L'énumération de ces droits n'est pas exhaustive,

---

<sup>50</sup> FF 1991 I

<sup>51</sup> FF 1991 I 25

<sup>52</sup> Cherpillod, 2007, 169

<sup>53</sup> Cherpillod, 2007, 169

<sup>54</sup> Cherpillod, 2007, 169

<sup>55</sup> David, 1999, 322

mais selon Cherpillod, *"On ne voit pas quels autres actes d'exploitation de la marque ne seraient pas visés par l'une ou l'autre des hypothèses [listées à l'art. 13 al. 2 aLPM]."*<sup>56</sup>

#### 4.2.2 Les sanctions prévues par l'aLPM

##### 4.2.2.1 Les mesures pénales

Il est tout d'abord possible de faire quelques constatations d'ordre général.

"Ces dispositions [art. 61-62 aLPM] ont ceci en commun que les infractions commises par négligence ne sont pas réprimées. Les infractions ne sont poursuivies que sur plainte, sauf dans les cas où la loi réprime spécialement les infractions commises par métier, pour lesquelles la poursuite a lieu d'office."<sup>57</sup>

Lors de la mise en vigueur de l'aLPM (1992), l'un des grands changements fut l'augmentation de la peine, en particulier la peine pécuniaire, portée à un maximum de 100'000 francs.

L'art. 61 aLPM est libellé de la manière suivante :

#### **Art. 61 : Violation du droit à la marque**

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d'autrui:

- a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
- b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.

2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession.

3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Selon le message du CF<sup>58</sup>, l'art. 61 al. 1 aLPM réprime une violation simple du droit à la marque. Cette disposition doit être interprétée en rapport avec les droits conférés au titulaire par la marque en vertu de l'art. 13 aLPM. Comme nous

---

<sup>56</sup> Cherpillod, 2007, 171

<sup>57</sup> Cherpillod, 2007, 251

<sup>58</sup> FF 1991 I 43

l'avons vu plus haut, seuls les actes intentionnels, voire ceux commis par dol éventuel<sup>59</sup>, sont punissables. *"La négligence n'est en revanche pas punissable"*<sup>60</sup>. En ce qui concerne la notion d'intention :

"il y a intention lorsque l'auteur agit avec conscience et volonté. [...] L'intention existe dès que l'auteur de l'acte incriminé sait que le signe qu'il imite est une marque protégée et qu'il admet l'éventualité d'un risque de confusion avec le signe qu'il utilise."<sup>61</sup>

La limite entre "dol éventuel" et "négligence" est parfois un peu floue comme l'explique Killias :

"Agit avec dol éventuel celui qui, connaissant l'existence d'une marque, ne prend aucune mesure pour établir la situation légale, par exemple en ne faisant aucune recherche dans le registre des marques ou en ne prenant pas contact avec le titulaire de la marque. Un tribunal a jugé qu'il n'y avait qu'une négligence, et non dol éventuel, dans une affaire où l'accusé avait acquis des jeans munis de la marque Levi's à un prix particulièrement favorable, ce qui ne l'avait pas surpris étant donné que ces jeans avaient certains défauts de fabrication. La bonne foi de l'accusé avait été admise, car il avait mis ces jeans en vitrine avec indication de leur prix et ne s'était pas contenté de les écouler de manière discrète"<sup>62</sup>

L'art. 61 al.1 aLPM prévoit, comme sanction, une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an au plus ou l'amende pouvant aller jusqu'à 100'000 francs. Ces deux peines sont en outre cumulables si le juge le décide.

Comme nous l'avons vu plus haut, *"La violation du droit à la marque sanctionnée au 1<sup>er</sup> alinéa est poursuivie sur plainte. Le droit de plainte appartient au lésé, c'est-à-dire en premier lieu au titulaire de la marque concernée par l'infraction."*<sup>63</sup>

"La référence expresse au lésé a pour but d'empêcher que des associations professionnelles ou de consommateurs puissent déposer plainte. La qualité de lésé appartient à celui dont le bien juridique protégé par la norme pénale est directement atteint par l'infraction. Le preneur de licence qui est inscrit en cette qualité au registre des marques a dorénavant qualité pour déposer plainte."<sup>64</sup>

<sup>59</sup> "[...] Il y a dol éventuel lorsque l'agent n'a pas voulu le résultat dommageable tout en ayant prévu la possibilité de sa réalisation. Dans ce cas, il répond d'une simple faute non intentionnelle. [...]" (Guillien, 2007, 245)

<sup>60</sup> Killias, 2002, 163

<sup>61</sup> Killias, 2002, 163

<sup>62</sup> Killias, 2002, 164

<sup>63</sup> FF 1991 I 44

<sup>64</sup> Killias, 2002 163

La peine prévue par l'art. 61 al.1 aLPM s'applique dans les deux cas de figure cités aux lettres *a* et *b*. *"La lettre a énumère les éléments objectifs du délit, soit l'usurpation, la contrefaçon et l'imitation<sup>65</sup> de la marque d'autrui."*<sup>66</sup> Autre précision apportée par le message du CF :

"Il n'est pas nécessaire, pour être punissable, d'avoir consommé l'infraction en apposant la marque d'autrui sur des produits ou sur leur emballage: il suffit d'utiliser la marque - ou la marque de service - sur des papiers d'affaires ou du matériel publicitaire ou de l'utiliser de quelque autre manière dans les affaires."<sup>67</sup>

La lettre *b* précise, elle, que l'acte d'utiliser une marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir des services désignés ou pour faire de la publicité, est aussi punissable. Selon Killias, la notion de "mise en circulation" doit être comprise de la manière suivante :

"Il s'agit de tout acte destiné à réaliser un chiffre d'affaires, l'usage ou la consommation personnels n'étant pas constitutif d'une mise en circulation tant que l'objet destiné à cet usage n'est pas donné, revendu ou mis en gage."<sup>68</sup>

Les actes préparatoires à la mise en circulation de marchandises ou à la fourniture de services, sont aussi réprimés. Cela signifie que :

"Sont dès lors punissables non seulement l'offre de produits qui sont à disposition de l'auteur et destinés à être aliénés, ou de services, mais encore la seule publicité utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée."<sup>69</sup>

Il faut préciser que le domaine des services est aussi concerné. En effet, *"la loi réprime également celui qui usurpe, contrefait ou imite la marque d'autrui pour fournir des prestations de services à ses clients."*<sup>70</sup> Par contre, *"l'obtention de services n'est en soi pas punissable"*<sup>71</sup>.

Les délits prévus aux lettres *a* et *b* de l'art. 61 al. 1 aLPM sont en outre cumulables.

L'art. 61 al. 2 aLPM sanctionne le refus d'indiquer la provenance du produit en sa possession sur lequel une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée. Le message du CF l'explique ainsi :

---

<sup>65</sup> Pour une définition de ces termes, voir plus haut chapitre 3.3

<sup>66</sup> FF 1991 I 43

<sup>67</sup> FF 1991 I 43-44

<sup>68</sup> Killias, 2002, 162

<sup>69</sup> Killias, 2002, 162

<sup>70</sup> Killias, 2002, 162

<sup>71</sup> Killias, 2002, 163

”Le 2<sup>ème</sup> alinéa dispose que la peine prévue au 1<sup>er</sup> alinéa pour l'auteur d'une violation du droit à la marque selon le 1<sup>er</sup> alinéa s'applique également, et aux mêmes conditions, à celui qui refuse d'indiquer la provenance de produits en sa possession qui portent une marque usurpée, contrefaite ou imitée. Cette obligation de renseigner, qui existe dans chaque cas d'espèce à l'endroit du juge compétent selon le droit et la procédure du canton, doit faciliter l'administration des preuves, notamment dans le cas d'une action en cessation de l'atteinte.”<sup>72</sup>

Le 3<sup>ème</sup> alinéa fait état de la circonstance aggravante du métier<sup>73</sup> pour laquelle le délit est poursuivi d'office.

”Cette disposition a pour but de réprimer les formes de violation de la marque susceptibles d'affecter à long terme les secteurs concernés et partant de porter atteinte à des intérêts publics. Elle vise notamment les personnes qui, agissant par métier, commercialisent des produits portant illicitement une marque renommée et dont l'acquéreur sait ou devrait savoir, compte tenu de circonstances particulières, qu'il s'agit de contrefaçons.”<sup>74</sup>

La peine encourue dans ce cas est l'emprisonnement jusqu'à trois ans pour des délits aggravés ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 100'000 francs. *”Dans cette hypothèse, le juge ne peut plus choisir entre une peine d'emprisonnement et le prononcé d'une amende.”*<sup>75</sup>

Passons maintenant à l'art. 62 aLPM qui punit l'usage frauduleux et qui est libellé comme suit :

#### **Art. 62 Usage frauduleux**

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui:

a. aura désigné illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;

<sup>72</sup> FF 1991 I 44

<sup>73</sup> ”Selon la jurisprudence, un auteur agit par métier s'il résulte du temps et des moyens consacrés à l'activité délictueuse, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité délictueuse à la manière d'une profession, même accessoire. La notion de métier a été [...] précisée comme étant réalisée lorsque les circonstances révèlent que l'auteur s'est mis en mesure de se procurer par des infractions des revenus le faisant vivre en tout ou partie et qu'il présente de ce fait une certaine dangerosité pour la société, ou encore lorsque l'auteur ne s'est engagé dans la délinquance qu'en vue, par exemple, d'obtenir un montant déterminé, relativement élevé et que dans ce but, il commet pendant un temps limité mais tout de même relativement long de nombreuses infractions de même nature.” (Killias, 2002, 200)

<sup>74</sup> FF 1991 I 44

<sup>75</sup> Killias, 2002, 163

b. aura offert ou mis en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office et la peine sera l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à 100 000 francs.

3 Celui qui aura importé, exporté ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie, sera, sur plainte du lésé, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

L'usage frauduleux de l'art. 62 aLPM est à interpréter de la manière suivante selon le message du CF :

"Cette disposition vise la violation qualifiée du droit à la marque, à savoir le fait d'induire intentionnellement le client en erreur quant à la provenance du produit ou du service désigné illicitement par la marque d'autrui. L'auteur du délit a donc non seulement l'intention de violer le droit à la marque [art. 61], mais encore de tromper le public. Ce sont précisément ces cas de piratage des marques que l'article [62] veut réprimer."<sup>76</sup>

Le caractère intentionnel est un facteur important de cette disposition. Pour que l'on puisse conclure qu'il y a "usage frauduleux", il faut qu'il y ait intention de l'auteur de tromper autrui.

Deux délits sont visés aux lettres *a* et *b*.

"A la lettre *a*, l'usurpateur désigne lui-même des produits ou services pour tromper le public sur la provenance de ceux-ci, alors qu'à la lettre *b*, il offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers, ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers"<sup>77</sup>

Le délit visé à l'art. 62 al. 1 let. *a* aLPM est réalisé lorsque deux conditions sont remplies selon Killias. Premièrement, il faut qu'il y ait "acte frauduleux":

"[L'acte frauduleux] consiste à désigner ses produits ou services par la marque d'autrui. Peu importe la manière dont se fait la désignation ; il convient de renvoyer à l'art. 13 [a]LPM. Il s'agira le plus souvent d'une usurpation ou d'une contrefaçon, mais aussi, selon L. David, d'une imitation de la marque.<sup>78</sup> Une imitation ne peut constituer un usage frauduleux que si celle-ci s'avère

---

<sup>76</sup> FF 1991 I 44

<sup>77</sup> Killias, 2002, 165

<sup>78</sup> David, 1999, 383

suffisamment proche de la marque imitée pour que le tiers ne puisse constater de différence avec la marque originale.”<sup>79</sup>

Deuxièmement, *”L’acte frauduleux doit en outre être illicite, c’est-à-dire commis sans l’accord du titulaire de la marque, ou d’un licencié habilité à octroyer des sous-licences.”*<sup>80</sup>

La condition d’illicéité est aussi retenue pour la lettre *b* L’auteur doit savoir que *”...le produit qu’il offre ou met en circulation est désigné illicitement par la marque d’autrui et que l’auteur ne fasse rien pour informer les acheteurs potentiels sur ce fait.”*<sup>81</sup>

Dans les deux cas (lettre *a* et *b*), il est possible de faire le constat suivant :

*”Dans la pratique, ces délits portent essentiellement sur des marques connues qui garantissent une certaine qualité, le délinquant présentant comme authentiques les produits ou les services désignés illicitement. Ces deux délits sont cumulables.”*<sup>82</sup>

Comme à l’art. 61 aLPM, ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte. Le droit de plainte appartient avant tout au titulaire de la marque utilisée illicitement. *”Toutefois, dans certains cas, le consommateur trompé peut lui aussi se prévaloir de sa qualité de lésé pour intenter une action pénale.”*<sup>83</sup> Ici aussi, *”l’auteur du délit est passible de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs.”*<sup>84</sup>

L’art. 62 al. 2 aLPM est le pendant de l’art. 61 al. aLPM. Raison pour laquelle, dans ce cas aussi, si le délit est commis par métier, l’auteur est poursuivi d’office. Il est en outre passible de l’emprisonnement jusqu’à cinq ans ainsi que d’une amende jusqu’à 100’000 francs. Le message du CF explique de la manière suivante pourquoi cette sanction est plus sévère :

*”Plus le temps passe et plus il s’avère indispensable de combattre par des sanctions pénales adéquates le piratage des marques auquel l’auteur se livre par métier. A elles seules, ces peines plus rigoureuses ne parviendront certes pas à venir à bout du fléau, mais elles contribueront du moins à endiguer cette forme de criminalité économique et à préserver l’économie publique.”*<sup>85</sup>

---

<sup>79</sup> Killias, 2002, 166

<sup>80</sup> Killias, 2002, 166

<sup>81</sup> Killias, 2002, 167

<sup>82</sup> FF 1991 I 45

<sup>83</sup> FF 1991 I 45

<sup>84</sup> FF 1991 I 45

<sup>85</sup> FF 1991 I 45

*"[...] Ce système est complété par une contravention pour viser également l'importateur, exportateur ou entrepositaire de mauvaise foi."*<sup>86</sup>

L'art. 62 al. 3 aLPM la prévoit pour punir les personnes qui, sous certaines formes, participent à la commission de l'infraction d'usage frauduleux. Il s'agit de cas où ces personnes entrent en contact, à un moment donné, avec les produits incriminés et sont au courant que ceux-ci seraient illicitement offerts ou mis en circulation. Cela suppose qu'ils savent que ces produits sont pourvus illicitement de la marque d'autrui.<sup>87</sup> Cette infraction est punissable des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20'000 francs.

#### 4.2.2.2 La confiscation

Pour accompagner les peines pécuniaires et privatives de liberté et pour éviter que les produits contrefaits ne se retrouvent dans le commerce, le juge peut, à côté des sanctions prévues par les articles 61 et 62 aLPM, demander la confiscation des objets contrefaits.

##### **Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale**

L'art. 58 du code pénal est applicable; nonobstant l'al. 2 de cette disposition, le juge peut ordonner la confiscation de tout l'objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

L'art. 68 aLPM prévoit une règle qui étend la portée de l'art. 69 CP<sup>88</sup> et donne le droit au juge de confisquer les objets contrefaits. Il n'est bien évidemment pas souhaité que le contrefacteur remette les produits contrefaits sur le marché après qu'ait été enlevé le signe distinctif de la marque. C'est pourquoi, l'art. 68 aLPM permet au juge de confisquer tout l'objet portant illicitement une marque ou une indication de provenance.<sup>89</sup>

L'art. 69 al. 1 CP est, par conséquent, applicable aux objets contrefaits qui peuvent, de ce fait, être confisqués dans la mesure où ils compromettent l'ordre public.<sup>90</sup> L'art. 69 CP est libellé de la manière suivante.

---

<sup>86</sup> Cherpillod, 1994, 131

<sup>87</sup> Killias, 2002, 168

<sup>88</sup> 58 aCP

<sup>89</sup> FF 1991 I 46-47

<sup>90</sup> Killias, 2002, 205

## **Art. 69 Confiscation**

### **a. Confiscation d'objets dangereux**

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

## **5. La Jurisprudence**

Après avoir abordé les dispositions légales relatives au sujet traité, la jurisprudence touchant au domaine va être exposée.

A noter que tous les articles mentionnés dans ce chapitre se rapportent à la LPM dans son état d'avant le 1<sup>er</sup> juillet 2008, à moins que ceux-ci soient accompagnés d'une autre précision.

### **5.1 ATF 114 IV 6 → JT 1988 I 308 "Rolex-imitation"**

#### **5.1.1 Les faits**

X achète, en 1985, une montre plaquée or, portant la marque "Rolex", sur une plage en Thaïlande pour 400 francs. Après quelques mois, X donne la montre à un bijoutier pour la faire redorer. Ce dernier l'envoie dans une fabrique pour effectuer le travail, mais le directeur de la fabrique, suspectant qu'il s'agit d'une "Rolex" contrefaite, avertit l'avocat de la maison Rolex qui dépose plainte pénale contre inconnu.

#### **5.1.2 Les points pertinents de l'arrêt**

Cet arrêt date de 1988. Il a été établi sous l'ancien droit relatif aux marques (LMF). Néanmoins, il est intéressant et très important, car son contenu au niveau du droit est repris aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence postérieures. Pour cette raison, ne seront traités ici, que les principes, et non les dispositions en tant que telles.

L'idée principale de cet arrêt est qu'un objet contrefait ne peut pas être confisqué s'il n'est plus dans le commerce. Dès le moment où l'acheteur de la montre l'a acquise pour son usage personnel, celle-ci a été retirée du commerce. Dans la mesure où il semble que l'acheteur n'ait pas prévu de remettre la montre en circulation, celle-ci ne peut pas être considérée comme marchandise destinée à la vente.

La montre n'est par conséquent pas confiscable, car *"même si l'on voulait considérer que l'existence de la montre constitue en soi un état de fait illicite au sens de l'art. 58 al. 1<sup>er</sup> lettre a CP<sup>91</sup>, il n'y a pas lieu de confisquer la montre pour faire disparaître cette situation. De plus, la montre, entre les mains de son*

---

<sup>91</sup> aCP

*propriétaire, ne menace pas l'ordre public au sens de l'art. 58 al. 1<sup>er</sup> lettre b CP*<sup>92, 93</sup>.

Ce point de vue, défendu par le TF, ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine. Si certains comme Cherpillod<sup>94</sup>, Favre<sup>95</sup>, David<sup>96</sup> suivent l'avis du TF, d'autres tels Niggli et Wiprächtiger<sup>97</sup> expriment leur désaccord en rapport à la décision prise par celui-ci.

"Le Tribunal fédéral a jugé dans une affaire concernant une fausse Rolex qu'il n'était pas possible de confisquer cette montre achetée à l'étranger pour son propre usage, puis importée en Suisse et dont l'acheteur reconnaît ensuite qu'il s'agit d'une contrefaçon, lorsque l'acheteur n'a d'autre intention que de continuer à l'employer pour son propre usage. Cette décision est insatisfaisante dans la mesure où elle ferait dépendre la confiscation de l'utilisation professionnelle d'un objet muni d'une marque contrefaite. Cette exigence ne nous paraît pas en accord avec la teneur de l'article 58 CPS<sup>98</sup>, qui prévoit la confiscation même si aucune personne n'est punissable."<sup>99</sup>

Il faut néanmoins être conscient que cette interprétation de la non-confiscation des objets contrefaits en cas d'usage privé n'est pas extensible à des cas plus flous. C'est du moins ce qui se dégage de l'arrêt "Comtet II"<sup>100</sup> rendu par la cour de justice de Genève en février 1996. Dans cette affaire, il était question de deux personnes ayant importé divers objets faussement marqués, manifestement à des fins de commerce.

Le tribunal a alors ordonné la confiscation et la destruction des pièces en question et a refusé *"la demande des intimés, à savoir que la cour détermine la part des objets devant leur revenir pour leur usage personnel."*<sup>101</sup> Le tribunal a conclu que cela ne saurait être admis, contrairement à ce que les intéressés prétendaient. Toujours selon le tribunal, *"la décision publiée dans l'ATF 114 IV 7ss ne peut être interprétée dans le sens que celui qui fait l'objet d'une mesure de confiscation serait en droit de revendiquer une partie de celle-ci pour son usage personnel."*<sup>102</sup>

---

<sup>92</sup> aCP

<sup>93</sup> JT 1988 I 309

<sup>94</sup> Cherpillod, 2007, 252

<sup>95</sup> Favre, 2007, 413

<sup>96</sup> David, 1999, 318-319 n°27

<sup>97</sup> Niggli, 2007, 1434

<sup>98</sup> aCP

<sup>99</sup> Killias, 2002, 206

<sup>100</sup> RSPI, 1996, 286 ss.

<sup>101</sup> RSPI, 1996, 290

<sup>102</sup> RSPI, 1996, 290

## **5.2 Hermès-sac-Birkin. Cour de justice de Genève (GE) du 08.09.1999** <sup>103</sup>

### **5.2.1 Les faits**

Hermès International est une société en commandite ayant son siège à Paris. Elle est titulaire de la marque internationale R 196'756 Hermès, qui couvre, entre autres, la classe internationale 18 en Suisse, c'est-à-dire les "sacs de dames".

S. exploite un bureau d'architecte et de décoration d'intérieur dans le canton de Lucerne. En été 1998, S., en vacances en Italie, s'est rendu au marché de San Remo afin d'acheter des sacs à main pour son épouse, sa fille et sa bru. Le marchand n'ayant pas en stock les articles désirés, S. a passé commande et il a été convenu que les sacs lui seraient envoyés directement en Suisse.

Les sacs, arrivés par colis postal à l'aéroport de Genève, ont été retenus par l'administration des douanes en vertu de l'art. 72 LPM. En effet, les sacs étaient munis d'une plaque en laiton servant de fermoir et comportant la mention suivante ; "Hermès – Paris - Made in France". Le paquet contenait en outre un papier sur lequel figurait le prix des sacs et de l'envoi, en tout 1700 francs.

L'administration fédérale des douanes a informé par écrit Hermès international le 31 juillet qu'elle retenait la marchandise en question, pendant 10 jours ouvrables, afin de lui permettre de requérir les mesures provisionnelles. Hermès International a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles le 13 août 1998. Par ordonnance du 14 août 1998, avant l'audition des parties, la Cour a notamment ordonné la saisie des sacs litigieux. Elle a ensuite confirmé les mesures provisionnelles après l'audience du 16 septembre 1998 à laquelle S., bien que convoqué, n'a pas comparu.

### **5.2.2 Les points pertinents**

Il est question ici d'une procédure de droit civil. Néanmoins, comme il s'agit de confiscation, ainsi que de l'appréciation du terme "donation", il est intéressant d'examiner ce qu'a décidé le tribunal. Ce dernier a commencé par rappeler que lors d'une procédure civile en violation du droit absolu à la marque <sup>104</sup>, les articles 55 <sup>105</sup> et 57 <sup>106</sup> LPM sont applicables.

En revanche toujours selon le tribunal, lorsque l'importation d'une marchandise illicitement contrefaite a pour but une utilisation strictement personnelle par l'acheteur, le titulaire de la marque ne peut solliciter du juge, que "la confiscation

---

<sup>103</sup> Sic ! 2000 107-109

<sup>104</sup> 13 LPM

<sup>105</sup> action en exécution d'une prestation

<sup>106</sup> confiscation en procédure civile

et la destruction de cet objet”<sup>107</sup> ainsi que l'indication, par l'inculpé, de la provenance de l'objet.<sup>108</sup> Selon Cherpillod<sup>109</sup> :

”Cette différence de traitement se justifie par le fait qu'il n'y a pas de réelle mise en danger de la faculté de commercialiser les produits authentiques et que le détenteur de l'objet contrefait n'est pas en rapport de concurrence avec le titulaire de la marque, en Suisse.”<sup>110</sup>

Mais certains auteurs au sein de la doctrine ne sont pas d'avis que les articles 55 et 57 LPM sont partiellement applicables à l'importation de produits munis de marques contrefaites destinées à un usage strictement personnel comme le prétend la Cour de justice genevoise. En effet, selon la manière dont la jurisprudence comprend David<sup>111</sup>, *”l'usage privé d'une marque contrefaisante ou d'une indication de provenance illicite ne relève pas des dispositions de la LPM.”*<sup>112</sup>

”Weil der Konsument nicht Adressat einer Verletzungsklage sein kann, hat das Bundesgericht die strafrechtliche Einziehung verletzender Markenwaren bei Privaten rundweg abgelehnt, obwohl eine solche selbst im Falle der Freisprechung möglich wäre.”<sup>113</sup>

De même, selon la Cour de cassation pénale du TF, l'utilisation à des fins personnelles n'est pas punissable. *”La marque doit [...] avoir été utilisée pour offrir ou mettre en circulation des produits. L'utilisation à des fins personnelles n'est pas punissable.”*<sup>114</sup>

Deuxième point intéressant soulevé dans l'arrêt de la Cour de Justice genevoise :

”[...] l'importation de marchandise, comportant une marque falsifiée, en vue d'une donation à un tiers, n'équivaut pas à une utilisation strictement personnelle de cette marchandise, mais constitue une contravention à l'art. 13 al. 2 let. b LPM, car le vocable ”offrir” contenu dans cette norme ne se réfère pas seulement à une offre commerciale, mais aussi à la donation.”<sup>115</sup>

La donation n'est, par conséquent, pas considérée par la jurisprudence comme une utilisation à des fins personnelles, mais comme une utilisation à titre commercial. Elle est donc punissable.

---

<sup>107</sup> 57 LPM

<sup>108</sup> 55 LPM

<sup>109</sup> Sic ! 2000 109

<sup>110</sup> Sic ! 2000 109

<sup>111</sup> David, 1999, 318-319, 322

<sup>112</sup> Sic ! 2000 109

<sup>113</sup> David, 1999, 119

<sup>114</sup> RSPI 1996 283

<sup>115</sup> Sic ! 2000 109

Cet avis est aussi partagé par la doctrine, entre autres par David qui signale que, *"Der alte Gesetzestext war in dieser Beziehung klarer, sprach er doch ausdrücklich auch von Feilhalten und meinte damit jede Veräußerungsabsicht."*<sup>116</sup>

Toujours selon David, outre la donation, d'autres actes similaires sont aussi assimilés à "l'offre" et représentent une utilisation à titre commercial de l'objet. Il s'agit des actes suivants.

"Verboten ist [...] die Weitergabe der Ware, die ursprünglich zum eigenen Gebrauch erworben wurde, oder auch nur schon deren Verpfändung, wenn mit der nachfolgenden Verwertung gerechnet werden muss."<sup>117</sup>

### **5.3 "Gefälschte Uhren". Strafgericht Bülach (ZH) vom 19.11.2003**<sup>118</sup>

#### 5.3.1 Les faits

Le 22 janvier 2002, le prévenu rentre de vacances en Thaïlande. Il est arrêté à la douane de l'aéroport de Zurich-Kloten en Suisse et les douaniers trouvent dans ses bagages six montres contrefaites de grandes marques horlogères.

Le 22 juillet 2002 le représentant des marques lésées (excepté la marque Rolex) dépose plainte contre le prévenu pour contrefaçon de marchandise, violation du droit à la marque et fausse utilisation d'indication de provenance.

#### 5.3.2 Les points pertinents

La LPM protège les objets de marques mis en circulation commerciale contre les abus du droit à la marque. Par contre, l'utilisation d'une marque pour un usage privé n'est pas soumise aux dispositions de la LPM. Il est donc nécessaire de bien différencier l'utilisation à titre commercial d'un objet portant une marque contrefaite qui est punissable pénalement et l'usage privé de ce même objet qui n'est lui pas répréhensible pénalement.

Selon le tribunal pénal de Bülach, en introduisant six montres contrefaites en Suisse, le prévenu ne remplit pas les conditions de l'art. 61 al. 1 LPM. En particulier, il n'y a pas de mise en circulation et par conséquent pas d'utilisation commerciale.

En effet l'art. 61 al. 1 let. b LPM *"puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit*

---

<sup>116</sup> David, 1999, 142

<sup>117</sup> David, 1999, 378-379

<sup>118</sup> Sic ! 2004 509

*à la marque d'autrui en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.*” Or, l’importation ne peut pas être incluse dans l’expression ”mettre en circulation”. A travers cette expression, il faut comprendre toute action qui est orientée vers un profit. Le simple fait de posséder ou d’importer sans modifier la destination de l’objet <sup>119</sup> ne constitue pas une mise en circulation. Une infraction relevant du droit pénal ne serait réalisée que si, sur territoire suisse, il avait été entrepris de vendre la marchandise.

De plus, l’importation et l’exportation ne sont pas citées comme délit pénal dans l’art. 61 LPM et il n’est pas possible non plus, de conclure que l’importation et l’exportation soient considérées implicitement comme un délit pénal selon cette même disposition.

En résumé, il faut distinguer l’importation d’un objet portant une marque contrefaite, qui peut être privée ou commerciale, de la mise en circulation de l’objet qui implique obligatoirement une utilisation à titre commercial.

Comme cela a déjà été vu plus haut, l’utilisation à titre commercial est punissable alors que l’usage privé ne l’est pas. Encore faut-il pouvoir distinguer ces deux usages. La preuve d’une utilisation à titre commercial d’un objet portant une marque contrefaite est difficile à établir dans certains cas.

Pour cette raison, il faut se baser sur des indices afin de déterminer l’intention d’une utilisation à titre commercial. Le premier indice qui peut être pris en compte est le nombre d’objets dont il est question. Il n’est pas possible de fixer une limite rigide. Mais s’il n’y a qu’un seul objet et qu’il n’y a pas d’autres indices d’une utilisation à titre commercial, on peut conclure à un usage privé. Si par contre il y a plusieurs objets, il est possible de soupçonner une utilisation à titre commercial.

Dans le cas présent, il est question de six montres, il est donc possible qu’il s’agisse d’une utilisation à titre commercial. Il est par conséquent nécessaire de regarder si les autres indices vont aussi dans cette direction.

Le deuxième indice retenu dans cet arrêt est l’utilisation prévue de l’objet. Le prévenu étant banquier, il dit avoir besoin d’une montre à accorder avec chacun de ses costumes, raison pour laquelle il a importé six modèles différents de montre. La présence de six modèles différents confirme cette hypothèse.

S’il avait été question de montres de la même marque ou de même type, il aurait été possible de conclure à une utilisation à titre commercial. Ici, étant donné le petit nombre d’objets dont il est question et compte tenu du métier du prévenu, le tribunal a considéré comme tout à fait plausible un usage privé des objets portant une marque contrefaite, aucun indice ne permettant d’affirmer que les montres

---

<sup>119</sup> utilisation à des fins privées

seraient tôt ou tard mises en circulation. Le tribunal a donc admis que, en vertu du principe "le doute profite à l'accusé", le prévenu a effectivement, comme il le dit, l'intention d'utiliser ces montres pour son usage personnel.

Le dernier point traité dans cet arrêt concerne l'application de l'art. 68 LPM qui renvoie à l'art. 58 aCP et qui permet la confiscation des objets portant une marque contrefaite. Le ministère public de Bülach a, en vertu de ces articles, demandé la saisie et la destruction des montres dans la mesure où le risque existait toujours que celles-ci soient mises en circulation et qu'elles constituaient une menace pour l'ordre public. La saisie et la destruction ont été demandées par le procureur général bien qu'aucune infraction pénale n'ait été constatée.

Certains membres de la doctrine ne partagent pas le point de vue du ministère public. Selon Niggli et Wiprächtiger<sup>120</sup>, le fait de posséder un objet portant une marque contrefaite ne constitue pas un délit. Il n'est par conséquent pas possible de confisquer l'objet en question. Ce n'est pas parce que l'objet pourrait peut-être être vendu qu'il doit être confisqué.

Le tribunal de Bülach s'est rallié à l'avis de Niggli et Wiprächtiger en estimant que les montres n'étaient pas confiscables.

Selon Blumenthal<sup>121</sup>, il est étonnant que le tribunal de Bülach ait décidé d'emblée de regarder si l'art. 61 al. 1 LPM était applicable. Il aurait été peut-être plus opportun de confronter en premier lieu la situation à l'art. 62 al. 3 LPM qui traite de manière explicite du problème de l'importation avant de le faire avec les articles 61 al. 1 et 62 al. 1 LPM.

Outre cela, l'art. 62 al. 3 LPM implique lui aussi qu'il y ait intention de mise en circulation pour être applicable. Dans la mesure où ce n'est pas le cas ici, l'art. 62 al. 3 LPM ne l'est pas non plus.

Comme cela a été vu plus haut, seule l'utilisation à titre commercial d'une marchandise contrefaite est punissable, celle-ci étant détectable grâce à certains indices, le premier étant le nombre ou la quantité. Pour Blumenthal<sup>122</sup>, cet indice n'est pas convaincant, car, pour être juste, il faudrait à la fois fixer une limite claire en autorisant un certain nombre d'objets comme le font les autorités douanières et en même temps, faire preuve de flexibilité pour juger chaque cas en fonction de ses circonstances propres.

S'ajoute à cela que les autres indices pris en compte dans cet arrêt sont, selon Blumenthal, eux aussi discutables. En effet, le tribunal de Bülach a accepté que six montres contrefaites, importées par un employé de banque, constituaient une importation pour un usage privé, dans la mesure où chacune des montres était

---

<sup>120</sup> Niggli, 2007, 1434

<sup>121</sup> Sic ! 2004, 800-801

<sup>122</sup> Sic ! 2004, 801-802

destinée à être portée avec un costume différent. Il est par conséquent possible de se demander quel aurait été le choix et la justification du tribunal s'il s'était agi d'un directeur de banque disposant de vingt costumes voire plus, ou alors d'un simple ouvrier ne pouvant pas justifier porter les montres contrefaites avec des costumes différents. Cette décision n'est-elle pas par là discriminatoire ?

De plus, selon Blumenthal, on n'achète pas une montre pour l'assortir à un costume, mais en fonction de ses différentes activités tels les loisirs ou le travail.

Je ne partage pas le raisonnement de Blumenthal. Il est selon moi possible de considérer une montre comme un bijou à assortir avec ses différents vêtements plutôt qu'en lien avec ses activités. Il est donc tout à fait imaginable d'en posséder plus que deux ou trois pièces.

Mais la position choisie face à ce problème dépend bien évidemment de l'appréciation de chacun. La décision prise dans cet arrêt discuté, ainsi que les justifications de celle-ci, montrent combien il est difficile de fixer une limite entre usage privé et utilisation à titre commercial de marchandise contrefaite.

En ce qui concerne la confiscation des objets contrefaits, Blumenthal<sup>123</sup> estime qu'il serait bien d'étendre la portée de l'art. 68 LPM en en faisant une disposition spéciale par rapport à l'art. 58 aCP<sup>124</sup>. L'art. 58 aCP permet la confiscation des objets dangereux de manière générale. Dans un sens large, les objets contrefaits sont englobés dans cette définition. Mais il serait probablement mieux, toujours selon Blumenthal d'avoir une disposition propre aux objets contrefaits qui permettrait de les confisquer et de les détruire pour la seule raison qu'il s'agit de contrefaçons, peu importe dans quel contexte. De cette manière, les autorités compétentes pourraient confisquer la marchandise contrefaite, indépendamment du fait que celle-ci soit destinée à un usage privé ou commercial.

#### **5.4 "Contrefaçons de montres". Chambre d'accusation de Neuchâtel (NE) du 14.07.2006**<sup>125</sup>

##### 5.4.1 Les faits

Lors d'une perquisition, en juin 2005, au domicile de A S à Neuchâtel, huit montres contrefaites de grandes marques ont été séquestrées. A S a déclaré, dans un premier temps, avoir acheté ces montres sur des marchés au Kosovo et à Bienne puis dans un second temps en Espagne et au Kosovo. Il a précisé que les deux montres "Rolex" avaient été achetées au prix de 15 euros pour la première et

---

<sup>123</sup> Sic ! 2004, 802

<sup>124</sup> actuel 69 CP

<sup>125</sup> Sic ! 2006 861

de 10 euros pour la seconde. A S ne s'est pas opposé au fait que les contrefaçons soient détruites ou restituées. Il a prétendu que les montres avaient été acquises durant ses vacances pour son usage personnel et qu'il les avait, en outre, déjà toutes portées. Il a, au contraire, contesté que ces montres aient été achetées pour être revendues, du fait que cela est illégal. Il a encore précisé qu'il n'avait jamais, jusque-là, été en possession de contrefaçon de montres.

Le ministère public a classé l'affaire le 6 mars 2006 en laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a ordonné la confiscation et la destruction des montres en vertu de 68 LPM et a retenu que A S avait acquis les montres en Espagne et au Kosovo pour son propre usage et qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de les revendre. Pour ces raisons, aucune infraction pénale n'avait été commise en Suisse. Par conséquent, le classement devait être ordonné pour des motifs de droit.

O et R U ont recouru contre cette décision, demandant l'annulation et le renvoi de la cause au ministère public, afin que A S soit condamné ou renvoyé devant les tribunaux. O et R U ont invoqué la violation des articles 155 CP, 61 et 62 al. 3 LPM et l'erreur d'appréciation et ont reproché au ministère public de ne s'être fondé que sur les allégations de A S pour prendre sa décision.

#### 5.4.2 Les points pertinents

Selon les art. 155 CP et 62 al. 3 LPM, celui qui importe de la marchandise contrefaite ou falsifiée est punissable pénalement. Ces deux articles sont par conséquent applicables au cas d'espèce, mais à condition que l'importation de la marchandise contrefaite ne soit pas destinée à un usage privé. Auquel cas, une sanction pénale ne serait pas applicable.<sup>126</sup>

Il convient donc de déterminer si l'importation a été réalisée pour un usage privé ou une utilisation à titre commercial afin de savoir si l'acte est punissable pénalement ou non. Or, prouver cela peut s'avérer difficile.

Pour déterminer la nature de l'usage, les tribunaux se basent sur un faisceau d'indices. Un indice permettant de conclure à une utilisation commerciale est, comme vu dans l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>127</sup>, le nombre d'objets importés. Lorsqu'il s'agit de contrefaçon ou d'imitation en petit nombre, il peut être conclu qu'il s'agit d'un usage privé.

Le TF a jugé que l'importation d'une montre contrefaite constitue un usage privé.<sup>128</sup> Dans l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>129</sup>, *"il a été souligné que l'existence*

---

<sup>126</sup> David, 1999, 400

<sup>127</sup> Sic ! 2004 509

<sup>128</sup> ATF 114 IV 6 Traduit au JT 1988 I 308

*d'une finalité commerciale devait être examinée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce.*"<sup>130</sup> Pour cette raison, l'importation de six montres a été considérée comme un usage privé. Dans le cas présent, ce sont huit contrefaçons de grandes marques qui ont été séquestrées chez A S.

Un autre indice qui tend vers une finalité commerciale de l'importation des montres est que celles-ci ont été trouvées dans une caisse en plastique contenant divers téléphones portables destinés à la vente, ainsi qu'une vingtaine d'autres montres. De plus, A S a reconnu qu'il achetait des montres dans les commerces, marchés et brocantes de Suisse et de l'étranger et qu'il se livrait à un trafic de téléphones entre la Suisse et le Kosovo.

La profession du prévenu, dernier indice retenu par le Tribunal pénal de Bülach dans l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>131</sup> comme une preuve de l'importation pour un usage privé de différentes montres, a constitué dans ce cas au contraire un indice allant dans le sens d'une utilisation à titre commercial.

Manifestement, A S étant au chômage depuis 1993, il n'avait pas besoin de montres de différentes marques horlogères reconnues pour les assortir à ses costumes pour son travail.

Pour le Tribunal, il y avait donc en l'espèce suffisamment d'indices pour conclure à une utilisation à titre commercial des objets contrefaits. Dernière remarque, faite par Novier<sup>132</sup> qui prouve l'incohérence de la décision prise par le ministère public ; il est *"illogique d'ordonner la destruction des montres séquestrées tout en constatant l'absence de toute infraction sur le territoire helvétique."*<sup>133</sup> Si les montres sont séquestrées et détruites, c'est logiquement que le risque de mise en circulation existe.

## **5.5 Les remarques concernant la jurisprudence**

Après avoir étudié chaque cas individuellement, il est maintenant possible d'avoir une vision globale de ce que cette jurisprudence apporte.

Tout d'abord, il est possible de dégager la constante suivante.

Il est admis tant sous la LFM que sous l'aLPM que l'utilisation privée d'une contrefaçon n'est pas punissable pénalement. Dans l'arrêt "Rolex-imitation"<sup>134</sup> la

---

<sup>129</sup> Sic ! 2004 509

<sup>130</sup> Sic ! 2006 862

<sup>131</sup> Sic ! 2004 509

<sup>132</sup> Sic ! 2006 861

<sup>133</sup> Sic ! 2006 863

<sup>134</sup> ATF 114 IV 6 → JT 1988 I 308

question n'a même pas été posée et dans les trois arrêts suivants, "Hermès-sac-Birkin"<sup>135</sup>, "Gefälschte Uhren"<sup>136</sup> et "Contrefaçons de montres"<sup>137</sup>, il a, à chaque fois, été précisé que l'usage privé n'est pas punissable pénalement, doctrine<sup>138</sup> à l'appui. Même le site "STOP PIRACY" relevait cette particularité :

"le titulaire d'une marque, d'un design, d'un droit d'auteur ou d'un brevet possède le droit exclusif de faire usage de son droit à des fins commerciales. Il est par conséquent habilité à interdire à un tiers par exemple de fabriquer, d'entreposer, de proposer au public, de mettre en circulation, d'importer ou d'exporter des produits qui portent atteinte à son droit. Il ne peut toutefois s'opposer à des actes privés, par exemple lorsqu'un particulier ramène des vacances une montre de marque contrefaite réservée à son usage privé ; dans ce cas de figure, la personne en question n'est pas passible d'une sanction aux termes de la législation en vigueur."<sup>139</sup>

Cet état de fait est donc clairement établi et accepté par une large majorité.

Deuxièmement, la donation, qui consiste à offrir quelque chose à quelqu'un, est assimilée à l'offre commerciale. Bien que cette situation n'ait été traitée que dans un seul arrêt, il faut partir du principe qu'elle est acceptée de manière générale, puisque la doctrine<sup>140</sup> partage également cet avis et que cette interprétation n'est pas contestée.

Néanmoins, il me semble étonnant que la donation soit assimilée à l'offre commerciale. Car, si effectivement il y a d'une certaine manière mise en circulation, il n'y a pas pour autant de mise en danger de la marque plus grande que si le privé, qui a acheté un objet contrefait pour l'offrir, avait acheté ce même objet pour lui-même. Dans la mesure où il s'agit d'objets isolés, en petit nombre, les conséquences devraient être les mêmes, selon moi, que celles retenues pour l'usage privé, puisqu'il s'agit également de petites quantités qui ne se retrouveront en principe pas dans le commerce.

---

<sup>135</sup> Sic ! 2000 107

<sup>136</sup> Sic ! 2004 509

<sup>137</sup> Sic ! 2006 861

<sup>138</sup> David, 1999, 318 et 322

<sup>139</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch) (état au 11.01.08) Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle législation le 1<sup>er</sup> juillet 2008, le texte a été modifié pour ne signaler que les exceptions concernant le droit d'auteur :

"[...] Il est par conséquent habilité à interdire à un tiers par exemple de fabriquer, d'entreposer, de proposer au public, de mettre en circulation, d'importer ou d'exporter des produits qui portent atteinte à son droit. La législation suisse prévoit des exceptions pour certains droits de protection. Il est ainsi autorisé de confectionner, à certaines conditions, des copies à des fins privées d'œuvres publiées protégées par le droit d'auteur."

<sup>140</sup> David, 1999, 142

Troisièmement, l'un des enjeux principaux de ces arrêts, en particulier "Gefälschte Uhren"<sup>141</sup> et "Contrefaçons de montres"<sup>142</sup> est de savoir comment distinguer l'usage privé de l'utilisation à titre commercial, le premier n'étant pas punissable pénalement alors que le deuxième l'est ! La solution qui a été trouvée pour différencier ces deux usages est de se baser sur un faisceau d'indices, le problème étant que ces indices sont parfois subjectifs et dépendent de l'appréciation du juge.

Le premier indice retenu est la quantité de marchandises contrefaites dont il est question. Lorsqu'il ne s'agit que d'un seul objet, on peut en général conclure à un usage privé alors que lorsqu'il y en a plusieurs, il est possible de suspecter une utilisation à titre commercial. Parmi les autres indices pris en compte, on trouve le métier de la personne à qui appartient la marchandise contrefaite ou encore la manière dont ont été stockées et utilisées les contrefaçons. D'autres indices sont bien évidemment imaginables, tout dépend du cas d'espèce.

Mais cette façon de qualifier l'usage ne fait pas l'unanimité au sein la doctrine.

Comme vu plus haut, Blumenthal<sup>143</sup> critique vivement le caractère, qu'il qualifie de subjectif et discriminatoire, des indices pris en compte par le juge. Pour lui, déterminer la nature de l'usage, à l'aide d'éléments qu'il qualifie de subjectifs, n'est pas une bonne solution. Cela dans la mesure où ce choix est lourd de conséquences pour la personne incriminée.

Mais est-on vraiment en présence d'éléments subjectifs lorsque l'on parle de faisceau d'indices ? Certains d'entre eux sont tout à fait objectifs, tel le nombre d'objets dont il est question par exemple. Reste à évaluer si l'interprétation faite est subjective ou non. Il est évident que juger d'une situation à l'aide d'un petit nombre d'indices (même objectifs) risque de déboucher sur un résultat subjectif et par conséquent contestable. Au contraire, une interprétation réalisée à l'aide d'un grand nombre d'indices peut tendre vers une certaine objectivité.

Il est en effet difficile d'imaginer une meilleure solution que de traiter les situations au cas par cas à l'aide de leur contexte. Même les membres de la doctrine qui ont critiqué cette façon d'évaluer l'usage, n'ont proposé aucune autre et meilleure manière de faire. Cette problématique reste donc ouverte.

Quatrièmement, un des problèmes qui oppose la jurisprudence et la doctrine est celui de la confiscation en cas de possession ou d'importation de marchandise contrefaite pour un usage privé. Ce sujet était l'enjeu principal de l'arrêt "Rolex-imitation"<sup>144</sup> dans lequel le TF a conclu qu'un objet contrefait ne peut pas

---

<sup>141</sup> Sic ! 2004 509

<sup>142</sup> Sic ! 2006 861

<sup>143</sup> Sic ! 2004, 800

<sup>144</sup> ATF 114 IV 6 → JT 1988 I 308

être confisqué s'il est utilisé à des fins personnelles. Il a ensuite été repris et confirmé lors de l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>145</sup> par le tribunal de Bülach.

Au contraire de la jurisprudence, les membres de la doctrine sont partagés sur le fait de confisquer ou non la marchandise contrefaite utilisée à des fins personnelles. Comme vu plus haut, certains auteurs tels Niggli et Wiprächtiger<sup>146</sup> suivent le point de vue de la jurisprudence, alors que Killias<sup>147</sup> et Blumenthal<sup>148</sup> sont d'avis que les contrefaçons devraient toujours être confisquées.

A mon sens, il n'y a aucune raison de confisquer des objets contrefaits importés pour un usage privé, si aucune action pénale ou civile n'a abouti ou si aucune disposition particulière ne prévoit ce cas de figure. En effet, décider de confisquer les objets contrefaits importés pour un usage personnel sans pouvoir le justifier juridiquement, c'est ouvrir la porte à une justice totalement imprévisible.

Cinquièmement, les arrêts "Gefälschte Uhren"<sup>149</sup> et "Contrefaçons de montres"<sup>150</sup> traitent de problèmes similaires, mais, dans le premier, le tribunal pénal de Bülach a décidé de vérifier l'applicabilité de l'art. 61 al. 1 aLPM alors que, dans le deuxième, la chambre d'accusation de Neuchâtel a confronté la situation à l'art. 62 al. 3 aLPM. Ces deux articles ont en commun le fait d'être applicables uniquement à des actions réalisées en vue d'une mise en circulation.

Pourquoi avoir appliqué deux articles différents à des situations similaires ? Il a été relevé au point 5.3.2 que Blumenthal<sup>151</sup> a reproché au tribunal pénal de Bülach d'avoir appliqué l'art. 61 al. 1 aLPM dans l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>152</sup> plutôt que l'art. 62 al. 3 aLPM, qui traite explicitement de l'importation. Effectivement dans ce cas, l'art. 62 al. 3 aLPM aurait été plus approprié à la situation dans la mesure où il s'agissait d'importation de marchandises contrefaites. Mais au final, cet article n'aurait pas non plus été applicable, puisqu'il s'agissait d'importation pour un usage personnel.

Par contre, dans l'arrêt "Contrefaçons de montres"<sup>153</sup>, la chambre d'accusation de Neuchâtel a regardé uniquement l'applicabilité de l'art. 62 al. 3 aLPM. Ce choix est peut-être la conséquence des reproches faits au tribunal de Bülach lors de sa

---

<sup>145</sup> Sic ! 2004 509

<sup>146</sup> Niggli, 2007, 1434

<sup>147</sup> Killias, 2002, 206

<sup>148</sup> Sic ! 2004, 800

<sup>149</sup> Sic ! 2004 509

<sup>150</sup> Sic ! 2006 861

<sup>151</sup> Sic ! 2004 800

<sup>152</sup> Sic ! 2004 509

<sup>153</sup> Sic ! 2006 861

décision dans l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>154</sup>. Mais ce choix est surprenant, car dans l'arrêt "Contrefaçons de montres"<sup>155</sup>, il n'est pas question directement d'importation, mais plutôt d'entreposage, d'offre et de mise en circulation, puisque les montres incriminées ont été retrouvées dans une caisse contenant d'autres objets destinés à la vente. De plus, d'après les dires du prévenu, il s'adonnait lui-même au commerce de ces diverses marchandises. Si l'on suit ce raisonnement, le tribunal aurait dû non seulement vérifier l'applicabilité de l'art. 62 al. 3 a LPM, mais aussi celle de l'art. 61 al. 1 a LPM.

---

<sup>154</sup> Sic ! 2004 509

<sup>155</sup> Sic ! 2006 861

## **6. Les enjeux économiques et sociaux**

### **6.1 Les considérations générales sur le marché de la contrefaçon**

*”Dès 1998, selon les études de l’OCDE, les contrefaçons représentaient de 5 à 7 % du commerce mondial.”*<sup>156</sup> Selon les estimations, ce pourcentage correspond à une perte de 500 à 600 milliards d’euros au niveau mondial pour l’économie “officielle”. Cela, sans compter que, depuis 1998, l’industrie de la contrefaçon n’a cessé de progresser et qu’elle n’atteint aujourd’hui, probablement, plus un taux de 5 à 7 %, mais plutôt 10 % du commerce mondial.<sup>157</sup>

S’ajoute à ce grave constat, le fait que l’industrie de la contrefaçon est souvent tenue par de véritables filières organisées, impliquées dans différents secteurs de la criminalité transnationale. En effet, ce commerce, associant des profits extrêmement élevés à des risques comparativement faibles, est particulièrement attrayant pour des organisations criminelles, voire des groupes terroristes.<sup>158</sup>

”Les contrefaçons de DVD fournissent un bon exemple : les profits sont plus élevés que pour un poids équivalent de drogues douces, alors que les sanctions, en cas de découverte, sont beaucoup plus faibles.”<sup>159</sup>

La provenance des contrefaçons au niveau mondial est encore principalement l’Asie, bien que, grâce aux efforts consentis par certains Etats, l’exportation à partir de ce continent a diminué en pourcentage. Pour le reste, les pays du bassin méditerranéen, tels le Maroc, la Tunisie, l’Italie, l’Espagne ou le Portugal, restent eux aussi des pays de production de contrefaçons. A cela s’ajoutent de nouveaux venus, comme le Brésil, la Russie et les pays de l’ancienne URSS, ainsi que la Turquie.

Les pays de destination des marchandises contrefaites sont, eux, principalement situés sur le continent africain, ainsi qu’en Europe de l’Est et en Amérique du Sud.<sup>160</sup> Quant aux pays industrialisés, ils sont surtout des voies de passage qui permettent de cacher la réelle provenance des marchandises, afin de tromper les services de sécurité et de mettre en confiance les futurs acheteurs.<sup>161</sup> Raison pour laquelle le transbordement est un sujet de préoccupation croissant.

”Des pays tels que le Japon et les Etats-Unis, généralement considérés comme à faible risque par les douanes, commencent à présenter un risque croissant du fait des opérations de transit et de transbordement de contrefaçons. Une saisie effectuée en 2004 a révélé que des équipements de

<sup>156</sup> Communication de la commission, 2005, 4

<sup>157</sup> De Bouchony, 2006, 27

<sup>158</sup> Communication de la commission, 2005, 18 et OCDE, 2007, 15

<sup>159</sup> Communication de la commission, 2005, 6

<sup>160</sup> De Bouchony, 2006, 29

<sup>161</sup> OCDE, 2007, 14

véhicules de contrefaçon entraînent dans la Communauté [européenne] en provenance des Etats-Unis, alors que les marchandises étaient en réalité d'origine chinoise." <sup>162</sup>

Autre particularité du marché de la contrefaçon, ce dernier est divisé en deux. <sup>163</sup>

Le premier (The primary market) est un marché où les contrefacteurs essaient de tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il achète un produit original. L'acheteur paye souvent le prix fort et c'est avec déception qu'il se rend compte par la suite que le produit qu'il a acheté est en fait un faux.

Dans le deuxième (secondary market), le consommateur est conscient d'acheter une copie, généralement en raison du prix, de la qualité, ou encore de l'endroit où l'objet a été acheté. Dans ce cas-là, le consommateur participe consciemment au développement du marché de la contrefaçon.

## **6.2 Les conséquences sociales et économique du marché de la contrefaçon**

Tout ce commerce des contrefaçons a des répercussions sur la société.

L'un des aspects de la contrefaçon est sa dangerosité pour la santé des consommateurs. Dans l'imagerie populaire, l'idée de "contrefaçon" évoque principalement des objets de luxe, tels sacs, lunettes ou montres de marques renommées. Or la réalité est tout autre. Effectivement, les contrefaçons se retrouvent dans toutes les gammes de produits. Il y a bien évidemment les produits "habituellement" contrefaits : articles de luxe, cigarettes, matériel informatique, produits textiles... Mais il en existe dans d'autres domaines, ce qui peut paraître plus surprenant. L'alimentation, les pièces détachées pour véhicule, les médicaments <sup>164</sup>, les jouets ou encore les objets de la vie quotidienne (brosse à dents, lessive, rasoir...) <sup>165</sup> sont des domaines qui ne sont pas non plus épargnés par les contrefacteurs. Bien que le niveau de qualité apparent des contrefaçons ait tendance à s'améliorer, la qualité intrinsèque de la marchandise reste souvent médiocre, ce qui implique que des produits dangereux pour la santé des utilisateurs ainsi que pour l'environnement paraissent inoffensifs.

L'industrie de la contrefaçon joue un rôle important dans l'économie, dans la mesure où elle la déséquilibre.

---

<sup>162</sup> Communication de la commission, 2005, 7

<sup>163</sup> OCDE, 2007, 10

<sup>164</sup> " Selon des estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 1 % environ des médicaments dans les pays développés pourraient être des contrefaçons; dans les pays en développement, elles pourraient représenter plus de 10 %." [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

<sup>165</sup> OCDE, 2007, 19

Tout d'abord, celle-ci tue l'innovation et freine les investissements directs étrangers. De toute évidence, l'intérêt de créer de nouvelles choses est avant tout économique. Mais pour que l'innovation soit rentable, il est nécessaire de la protéger afin que les entreprises qui investissent dans la recherche puissent récupérer leurs investissements. Cette protection se concrétise sous la forme d'une marque, d'un brevet, d'un design ou d'un copyright sur le produit ou le procédé. Si celle-ci est violée, les entreprises n'ont plus les moyens de continuer à faire de la recherche et d'innover.<sup>166</sup>

Ensuite, l'industrie de la contrefaçon a une incidence sur le marché de l'emploi, en particulier dans nos économies basées sur la connaissance. En effet, de nombreux emplois légaux sont perdus au profit d'autres, moins reluisants, puisque la fabrication des produits contrefaits est en premier lieu entre les mains du crime organisé, qui favorise l'emploi d'enfants et les conditions de travail inhumaines. Les revenus fiscaux des pays sont aussi largement touchés par le phénomène de la contrefaçon.

"L'accroissement de la production industrielle de contrefaçons entraîne aussi un risque accru de pertes sérieuses de recettes fiscales pour les pouvoirs publics tant dans des pays producteurs que consommateurs, car les contrefacteurs exercent presque exclusivement dans le cadre de l'économie parallèle."<sup>167</sup>

Les pertes de revenus fiscaux ainsi que celles des emplois ralentissent la croissance économique et augmentent les coûts sociaux.

De plus, les pays sont obligés d'investir de grosses sommes pour combattre la contrefaçon, que ce soit à travers des procédures judiciaires, des saisies aux douanes, ou encore des campagnes de prévention auprès du public quant au risque que représentent ces produits, en particulier pour sa santé.<sup>168</sup>

Outre ces conséquences désastreuses sur l'économie mondiale, l'industrie de la contrefaçon nuit aussi directement aux entreprises dont les produits sont copiés. Non seulement ce commerce a des répercussions sur le chiffre d'affaires et les bénéfices des sociétés victimes, mais il ternit aussi leur image de marque et leur notoriété, puisque les consommateurs se retrouvent avec des produits qui ne répondent pas à la qualité attendue.

"En sont victimes [de la contrefaçon] non seulement les grandes entreprises connues au niveau international, mais aussi les PME et les particuliers,

---

<sup>166</sup> OCDE, 2007, 17

<sup>167</sup> Communication de la commission, 2005, 7

<sup>168</sup> OCDE, 2007, 21

comme les producteurs de produits sous indication géographique, parmi lesquels on compte les produits du terroir.”<sup>169</sup>

### **6.3 Le cas de la Suisse**

#### **6.3.1 Les constats des services suisses compétents quant au trafic de contrefaçons en Suisse**

Pour évaluer la situation de la contrefaçon en Suisse, l'IPI a réalisé en 2004 une enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises de notre pays.

”L'enquête a été conduite sur la base d'un questionnaire, qui a été envoyé directement à certains membres ainsi qu'à la direction d'économiesuisse, à des associations, à des organisations de défense d'intérêts et à des entreprises de certains secteurs économiques. 72 entreprises suisses ou actives en Suisse y ont répondu.”<sup>170</sup>

Les constats suivants se dégagent de cette enquête en ce qui concerne le droit des marques plus particulièrement.

D'une manière générale, la contrefaçon augmente en Suisse. Le préjudice subi par les entreprises est par contre délicat à établir, car il est difficilement quantifiable. Les entreprises de marques suisses ou actives en Suisse se déclarent particulièrement frappées par les contrefaçons. C'est dans L'Union européenne et en Suisse qu'il est le plus souvent porté atteinte à la marque.

Les entreprises des industries alimentaires, du luxe et du tabac se disent fortement concernées par la contrefaçon. 100 % des entreprises du secteur du luxe, qui ont pris part à l'enquête, déclarent être touchées par la violation de leurs marques. Elles ont constaté une très forte augmentation de la contrefaçon dans leur secteur durant les trois années qui ont précédé l'enquête, aussi bien sur le plan national, qu'international. Les produits de luxe suisses contrefaits se trouvent particulièrement sur les marchés de l'UE, de la Suisse, des Etats-Unis et du Canada.

Les dommages subis par les entreprises sont, comme dit plus haut, difficiles à chiffrer. Mais pour avoir une idée de ce que cela peut représenter, voici le montant des dommages et intérêts qui a été accordé à une seule marque sur trois ans pour des contrefaçons. La somme en question s'élève à deux millions de dollars américains. Dans le secteur du luxe, l'horlogerie suisse est spécialement concernée par la contrefaçon. Le préjudice causé par le commerce des contrefaçons atteint 800 millions de francs suisses par année.<sup>171</sup> Selon le rapport

---

<sup>169</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch) (victimes)

<sup>170</sup> Sidler, 2004, 2

<sup>171</sup> Sidler, 2004, 14-15

annuel <sup>172</sup> de la Fédération Horlogère suisse <sup>173</sup>, en 2005, 500'000 montres et bijoux ont été saisis aux frontières de l'Union européenne, et cela ne représente qu'une petite partie des contrefaçons qui traversent les frontières de l'Union, puisque la grande majorité de ces marchandises ne seront jamais découvertes par les autorités.

La qualité des contrefaçons horlogères s'améliore elle aussi. Aujourd'hui, elles ne sont plus le fait, comme par le passé, de petits ateliers de production clandestins isolés, mais elles sont réalisées par de véritables industries aux moyens de production puissants.

D'autre part, les accès au marché sont de nos jours considérablement facilités notamment grâce à internet.

En Suisse, les saisies de montres se répartissent environ pour une moitié sur le trafic voyageur et pour l'autre moitié sur le trafic postal. A noter encore que le retrait et la destruction des contrefaçons coûtent souvent plus cher que le prix de la pièce elle-même.

Selon le rapport de Addor :

” Parallèlement aux efforts déployés au niveau national, le volume global de produits contrefaits et piratés a poursuivi sa croissance avec, dans de nombreux cas, des liens avec le milieu du crime organisé. Les statistiques de l'Administration fédérale suisse des douanes confirment cette tendance : en 2002, les fonctionnaires des douanes sont intervenus dans 69 cas de suspicion d'atteinte à des marques ou au droit d'auteur. On comptait 212 cas en 2003 et ce chiffre s'est élevé à 495 en 2004. Entre 1995 et 2004, la valeur marchande des produits contrefaits et piratés interceptés à la frontière par les douanes suisses a été multipliée par 100.” <sup>174</sup>

Selon les statistiques de 2007 <sup>175</sup> publiées par le service des douanes, les vêtements représentent 47 % des interventions, les accessoires <sup>176</sup> 44 %, les appareils et le matériel électroniques 3%, les montres et bijoux 1,3 % et les parfums et produits cosmétiques 1,1 %. Les 3,6 % restant se partagent entre les autres produits <sup>177</sup>. Quant à la provenance des contrefaçons par continent, la répartition est la suivante : 77 % des contrefaçons viennent d'Asie, 17 % d'Europe, 5 % d'Amérique et 1 % d'Afrique. Pour aller plus en détail, le service des douanes a aussi émis des statistiques sur les pays de provenance. Avec 63 %, la Chine arrive en tête des pays d'où proviennent les produits contrefaits. Suivent la Thaïlande avec 9 %, la Turquie avec 8 %, l'Union Européenne avec 7 %,

---

<sup>172</sup> Fédération de l'industrie horlogère suisse, Rapport annuel 2006

<sup>173</sup> FH dans la suite du texte

<sup>174</sup> Rapport WIPO/ACE/3/3 2006 p.3

<sup>175</sup> AFD, Contrefaçon et piraterie, Statistique 2007

<sup>176</sup> Sacs, lunettes de soleil, etc.

<sup>177</sup> CDs, DVDs et produits divers

Hong-Kong avec 3 %, les USA avec 3 %, le Kosovo et le Pérou avec 2 % chacun et enfin 3 % qui viennent d'autres pays.

Comme évoqué plus haut, l'industrie de la contrefaçon crée différentes sortes de dommages. Tout d'abord, elle en cause au niveau de l'emploi.

"Cette gangrène [la contrefaçon] économique touche fortement la Suisse en tant que pays créateur de produits originaux de valeur. Les innovations avec une forte valeur ajoutée sont le fondement de l'économie nationale, de nos emplois et de la prospérité collective. En protégeant les innovations, les droits de la propriété intellectuelle jouent un rôle central dans l'incitation à investir."<sup>178</sup>

La contrefaçon crée aussi des dommages financiers directs en Suisse. *"On estime que les pertes économiques dues au fléau de la contrefaçon et du piratage se chiffrent à CHF 2 milliards par an au niveau national [...]"*<sup>179</sup> Les dangers que représente la contrefaçon existent aussi pour le consommateur suisse. S'il n'est que rarement concerné par des antibiotiques contrefaits<sup>180</sup>, il pourra par contre être confronté à des produits dits "lifestyle" contrefaits, tels que les produits amincissants et ceux contre l'impuissance<sup>181</sup>. Des parfums, des produits cosmétiques ou encore des bijoux contrefaits peuvent eux aussi parfois être dangereux pour la santé du consommateur, dans la mesure où ils peuvent provoquer des allergies.

Selon les entreprises ayant pris part à l'enquête de l'IPI en 2004<sup>182</sup>, il est nécessaire que les dispositions légales qui permettent de lutter contre la contrefaçon et la piraterie soient accompagnées de mesures d'appoint. Il serait souhaitable notamment que les autorités douanières chargées de la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle bénéficient de meilleures formations dans ce domaine. Il serait aussi essentiel de rendre le public attentif non seulement aux dangers qu'il court en consommant des contrefaçons, mais aussi aux incidences que ce commerce a, que ce soit au niveau économique ou social.<sup>183</sup> Dans la perspective de la mise en œuvre de ces mesures, les

---

<sup>178</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

<sup>179</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

<sup>180</sup> C'est principalement dans les pays en développement que les contrefaçons de médicaments tels les antibiotiques et les produits utilisés dans le traitement de maladies comme le paludisme se trouvent.

<sup>181</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

<sup>182</sup> Sidler, 2004

<sup>183</sup> Pour le détail des incidences économiques et sociales que l'industrie de la contrefaçon, se référer aux chapitres 6.1/ 6.2

entreprises questionnées proposent que les secteurs privés et publics travaillent en collaboration.

Selon le message du CF <sup>184</sup>, une tendance à l'alourdissement des peines pour les infractions aux droits de la propriété intellectuelle est sensible sur le plan international.

Aujourd'hui, de plus en plus de contrefaçons sont commandées par internet et arrivent par la poste ou par le biais d'autres entreprises de transport privées. <sup>185</sup> Cela rend les marchandises contrefaites de plus en plus difficiles à détecter. Les douanes ne voient en effet plus arriver les paquets chez elles physiquement, mais reçoivent des listes des transporteurs sur lesquelles la nature des marchandises est simplement notée. Les employés des douanes doivent ensuite, sur la base de ces listes, décider quels sont les paquets qui leur semblent suspects et qu'ils veulent vérifier. Le problème est que, bien souvent, les objets contrefaits sont désignés sous d'autres noms que leur nature réelle <sup>186</sup>, et qu'ils deviennent par conséquent très difficiles à détecter. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant que les sites de vente aux enchères, qui proposent des contrefaçons, se sont fortement développés sur la Toile ces dernières années. <sup>187</sup>

### 6.3.2 L'ampleur des conséquences de l'usage privé de contrefaçon, non puni

Il n'existe pas de rapports ou d'enquêtes officielles consultables qui expriment les quantités de contrefaçons importées ces dernières années par des voyageurs pour leur usage privé. Les considérations suivantes peuvent néanmoins être prises en compte pour comprendre les raisons qui ont amené le législateur à changer sa politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de contrefaçon (de marque) pour usage personnel.

Jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2008, les autorités douanières considéraient qu'il était possible d'importer jusqu'à dix t-shirts ou une montre contrefaite pour son usage privé. <sup>188</sup> Depuis cette date, les autorités douanières doivent appliquer la tolérance zéro et confisquer tout objet contrefait, peu importe qu'il soit destiné à un usage privé ou commercial.

---

<sup>184</sup> FF 2006 1

<sup>185</sup> Selon M. Monney, chef du service administratif au bureau central du contrôle des métaux précieux, contacté par téléphone le 23.01.08.

<sup>186</sup> Ils sont, par exemple, désignés sous la dénomination "cadeau".

<sup>187</sup> Selon le site [www.fhs.ch](http://www.fhs.ch) de la FH, association qui possède d'ailleurs un service qui emploie des personnes pour traquer ces sites et demander leur fermeture.

<sup>188</sup> Sic ! 2004 801, ainsi que selon M. Monney, chef du service administratif au bureau central du contrôle des métaux précieux, contacté par téléphone le 23.01.08.

Selon le message du CF <sup>189</sup>, les importations capillaires ont sensiblement augmenté ces dernières années. Même si chacune d'entre elles est relativement modeste, additionnées, elles représentent des quantités considérables. Selon M. Herren <sup>190</sup>, qu'un voyageur importe cent montres contrefaites, ce qui représente clairement une utilisation à titre commercial, ou que cent voyageurs importent chacun une montre contrefaite revient finalement au même. Cent pièces de contrefaçon entrent en Suisse !

De plus, toujours selon le message du CF, *"la demande des particuliers pour des produits piratés stimule de surcroît l'offre, ce qui complique la lutte."* <sup>191</sup>

L'industrie horlogère s'est particulièrement investie <sup>192</sup> pour faire entrer les nouvelles dispositions sur l'usage privé dans la loi. <sup>193</sup> L'arrêt "Gefälschte Uhren" <sup>194</sup> a sans aucun doute été un élément déclencheur pour ce secteur. <sup>195</sup>

Sur le plan politique aussi, ces nouvelles dispositions représentent la volonté des autorités suisses de réprimer l'industrie de la contrefaçon. En durcissant le contenu de ses lois, elles font ainsi passer un message clair à la population. <sup>196</sup>

L'introduction de ces nouvelles dispositions reflète aussi la volonté et la nécessité de cohérence. En effet, les pays industrialisés, dont une grande partie de l'économie est basée sur l'innovation et la création de produit originaux de valeur (la Suisse en faisant bien évidemment partie), demandent aux pays dans lesquels les contrefacteurs sont principalement basés et très actifs, de trouver des solutions et d'agir pour enrayer ce trafic. Si ces pays industrialisés ne montrent pas eux-mêmes l'exemple en appliquant la tolérance zéro par rapport à ce commerce et en laissant leurs ressortissants consommer en toute impunité des produits contrefaits, ils ne sont plus crédibles face à leurs interlocuteurs. Dans la mesure où ils demandent aux pays "exportateurs de contrefaçons" d'agir chez eux, les pays industrialisés se doivent de donner l'exemple. <sup>197</sup>

---

<sup>189</sup> FF 2006 36

<sup>190</sup> Selon M. Herren, responsable juridique à l'IPI contacté par téléphone le 24.01.08.

<sup>191</sup> FF 2006 36

<sup>192</sup> Le looby horloger est très puissant en suisse.

<sup>193</sup> Fédération de l'industrie horlogère suisse, Rapport annuel 2006

<sup>194</sup> Sic ! 2004 509

<sup>195</sup> Selon M. Herren, responsable juridique à l'IPI contacté par téléphone le 24.01.08.

<sup>196</sup> Selon le département des douanes contacté par téléphone le 23.01.08.

<sup>197</sup> Selon M. Herren, responsable juridique à l'IPI contacté par téléphone le 24.01.08.

## **7. Les changements engendrés sur la LPM par la modification de la LBI**

La modification de la LBI a permis à la Suisse de mettre sa législation à jour, non seulement par rapport à ce qui est appliqué chez ses voisins, mais aussi par rapport aux engagements qu'elle a pris au niveau international.<sup>198</sup>

Dans la mesure où tous les domaines de la propriété intellectuelle sont touchés par le phénomène de la piraterie et de la contrefaçon, toutes les lois spéciales relatives à la propriété intellectuelle, soit, la Loi sur les droits d'auteur, la Loi sur les topographies de produits semi-conducteurs, la Loi sur les marques et la Loi sur les designs sont modifiées afin d'obtenir un droit harmonisé.

Les deux thématiques traitées dans ce mémoire sont particulièrement touchées par cette révision.

### **7.1 L'usage privé d'un objet contrefait devient illicite, modification de l'art. 13 LPM et ajout de l'art. 65a LPM**

L'art. 13 al. 2 LPM est modifié comme suit :

#### **Art. 13, al. 2, let. d et al. 2bis LPM**

2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers :

d. de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits ;

2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.

Il faut noter deux changements relatifs à cet article.

Tout d'abord, l'art. 13 al 2 let. d LPM étend le droit exclusif au transit alors que dans l'aLPM, ce droit ne s'appliquait qu'à l'importation et l'exportation. Cet ajout vise à empêcher que la Suisse ne devienne le pays de transit des contrefaçons. L'explication de cet article, fournie par le message du CF pour appuyer l'introduction de l'extension du droit d'exclusivité au transit, renvoie à celle donnée à l'art. 8 al. 3 LBI.

Mais en ce qui concerne le transit d'objets protégés par un brevet, il est précisé dans l'art. 8 al 3 LBI ainsi que dans l'explication du message du CF<sup>199</sup> qui s'y rapporte, que le mot *transit* doit ici, contrairement au mot *transit* de l'art 9 LDes, être compris de manière restreinte. Dans le droit des brevets, le "*transit ne peut*

---

<sup>198</sup> FF 2006 2

<sup>199</sup> FF 2006 112

*être interdit que lorsque le titulaire du brevet est en droit de s'opposer à l'importation dans le pays de destination.*"<sup>200</sup> Cela pour empêcher que cette disposition soit détournée de son objectif initial qui est de combattre la contrefaçon et non de servir à *"interdire la circulation légale de la marchandise entre Etats tiers lors d'un simple transit par la Suisse."*<sup>201</sup>

Dans le droit des designs *"on a considéré, pour des raisons pratiques, que la protection absolue contre tout type de transit vaut également lorsque le produit en transit ne jouit d'aucune protection dans le pays de destination et n'y est dès lors pas considéré comme une contrefaçon."*<sup>202</sup> Cela donne par conséquent au titulaire du design un pouvoir juridique beaucoup plus étendu qu'en droit des brevets. Le problème qui se pose pour le droit des marques, est qu'il n'est nulle part exprimé si le terme *transit* doit être interprété de la même manière que dans le droit des brevets, ou de façon similaire au droit des designs.

Lüthi<sup>203</sup>, dans sa critique des modifications faites à la LPM, regrette en effet qu'aucune remarque, similaire à celle que l'on trouve dans le message concernant l'art. 8 al. 3 LBI, n'ait été faite à l'art. 13 al. 2 let. d LPM. Il est même possible d'imaginer que le droit des marques sera, sur cette question, plutôt assimilé au droit des designs qu'au droit des brevets.

La réponse à cette imprécision va certainement devoir être donnée par les juges et la jurisprudence. Cela amène une incertitude, qui aurait facilement pu être évitée, si le législateur n'avait pas omis d'exprimer l'ampleur de la portée de sa modification.

L'art. 13 al. 2 bis LPM amène une petite révolution dans le domaine des droits immatériels, en étendant le droit d'exclusivité à l'importation, l'exportation et au transit à des fins privées de produits, marqués d'un signe distinctif contrefait, fabriqués industriellement. Cela, bien que, jusque-là, l'usage privé ait toujours constitué une exception. Cette nouvelle disposition a pour but de combattre les importations capillaires des produits contrefaits qui, comme il a été dit plus haut, se sont multipliées ces dernières années et ont amené différents effets négatifs.<sup>204</sup>

Tout d'abord, *"elles accroissent le risque de voir des produits illicites parvenir sur le marché suisse"*<sup>205</sup>, dans la mesure où personne ne peut garantir que les objets contrefaits importés par des privés pour leur usage personnel ne finissent pas un jour ou l'autre malgré tout sur le marché commercial suisse. Mais cela ne justifie pas, selon Lüthi, l'interdiction de l'importation, de l'exportation et du transit de

---

<sup>200</sup> FF 2006 112

<sup>201</sup> FF 2006 112

<sup>202</sup> FF 2006 111

<sup>203</sup> Sic ! 2007 148

<sup>204</sup> FF 2006 124

<sup>205</sup> FF 2006 124

marchandises contrefaites pour un usage personnel. Car ces arguments sont tout à fait spéculatifs et cette mesure est disproportionnée face à une situation hypothétique.

Toujours selon le message du CF <sup>206</sup>, un autre effet de la multiplication des importations capillaires, est que celles-ci compliquent la lutte contre l'industrie de la contrefaçon. Contrairement au droit des brevets, il n'y a aucun intérêt qui justifie en droit des marques l'usage privé d'objets produits illégalement. Alors que dans le droit des brevets, l'usage privé destiné à la formation et à la recherche doit être possible, il n'existe pas d'intérêt digne de protection semblable dans le droit des marques. <sup>207</sup> Pour cette raison, il ne semble pas exagéré de supprimer cette exception en droit des marques. Néanmoins la manière dont l'article est rédigé pose problème, car, selon ce dernier, ce n'est pas uniquement l'importation qui est concernée par l'extension de l'interdiction, mais aussi l'exportation et le transit.

Selon Lüthi <sup>208</sup>, la saisie et la destruction de marchandise contrefaite importée par un privé peuvent être justifiées si celui-ci savait l'exacte nature de ce qu'il importait, elles le sont difficilement au contraire, si le privé pensait en toute bonne foi avoir importé un produit original. En effet, dans le premier cas, le privé sait qu'il réalise un acte illégal et qu'il risque de perdre la valeur de ce qu'il a acheté s'il est arrêté à la douane. Par contre, si le privé pense être en possession d'un produit original et que celui-ci lui est confisqué à la douane, le privé est très durement puni pour une infraction dont il était inconscient. Effectivement, après avoir payé un objet au-delà de sa valeur réelle, il se voit déposséder de celui-ci. Le privé est alors deux fois victime : une première fois du contrefacteur et une seconde fois des mesures de lutte contre la contrefaçon.

L'argument de Lüthi est à mon avis discutable. En effet, si confisquer et détruire un objet contrefait importé de bonne foi par un privé, revient à le punir une deuxième fois, il s'agit aussi de le protéger des conséquences négatives que l'utilisation d'un tel objet pourrait occasionner, sur sa santé par exemple.

Sanctionner l'exportation et le transit est encore plus discutable pour Lüthi. <sup>209</sup> Tout d'abord, la décision de réprimer ces deux actions n'est pas justifiée dans le message du CF <sup>210</sup> qui n'explique que les raisons pour lesquelles l'importation est sanctionnée. Il est en effet difficile de justifier la confiscation des objets contrefaits destinés à un usage personnel lors de l'exportation ou du transit. Cela pose des problèmes quant au fait de savoir à qui appartient la marque dans les différents pays dans lesquels l'objet va passer. Il pourrait très bien être considéré comme

---

<sup>206</sup> FF 2006 1

<sup>207</sup> Sic ! 2007 145

<sup>208</sup> Sic ! 2007 146

<sup>209</sup> Sic ! 2007 147

<sup>210</sup> FF 2006 1

illégal dans un pays et légal dans un autre. Ce qui amène entre autres à la question traitée plus haut, à savoir : "Comment le terme *transiter* sera-t-il compris pour le droit des marques dans la pratique ? "

Le message du CF <sup>211</sup> précise par contre que ce droit d'interdiction se limite aux faits constatés aux frontières, le but étant de tenir à distance du marché suisse les produits contrefaits en permettant aux autorités douanières de les confisquer. Au contraire, la possession d'objets contrefaits en Suisse par des particuliers n'est pas répréhensible et ceux-ci ne doivent pas craindre d'être poursuivis en Suisse par le titulaire de la marque. Une telle extension du droit serait, selon le message du CF <sup>212</sup>, disproportionnée.

Pour Lüthi <sup>213</sup>, il s'agit là d'une incohérence de la part du législateur, car si les marchandises contrefaites importées par des privés pour leur usage personnel représentent un tel risque pour la société, il n'y a aucune raison de ne pas sanctionner aussi la possession de ces objets. L'interdiction devrait être générale et non pas confinée aux seuls actes d'importation, d'exportation ou de transit.

La raison pour laquelle le législateur a décidé de ne sanctionner que ces trois derniers actes est probablement qu'il est possible de les contrôler relativement facilement grâce aux douanes, alors qu'un contrôle de la possession serait beaucoup plus compliqué, voire impossible.

Dernière remarque sur cet article, "*la nouvelle disposition limite en outre le droit d'interdiction aux marchandises fabriquées industriellement.*" <sup>214</sup> Elle ne vise en effet que les contrefaçons produites en grandes quantités et non pas les copies réalisées par des privés pour leur usage personnel. Selon Lüthi <sup>215</sup>, il y a là aussi un problème. Comment pour un privé, prouver que l'objet qu'il importe, exporte ou fait transiter est une contrefaçon "artisanale" et non industrielle ? Les chances sont grandes que la preuve se trouve à l'étranger, et qu'elle soit donc inaccessible. Il sera donc impossible pour la personne privée de prouver, à des coûts raisonnables, que malgré l'apparence de la marchandise, celle-ci n'a pas été produite industriellement.

Compte tenu de toutes ces remarques, je pense que l'on peut effectivement se demander si cette nouvelle disposition n'apporte pas plus de problèmes qu'elle n'en résout et si elle n'engendre pas plus d'insécurité que de sécurité juridique.

---

<sup>211</sup> FF 2006 124

<sup>212</sup> FF 2006 124

<sup>213</sup> Sic ! 2007 146

<sup>214</sup> FF 2006 124

<sup>215</sup> Sic ! 2007 148

Pour limiter la portée de l'art. 13. al. 2bis LPM, le législateur a prévu, en parallèle, l'introduction de l'art. 65a LPM pour éviter à tous les privés coupables d'avoir importé, exporté, ou fait transiter en Suisse des produits marqués d'un signe distinctif contrefait, d'être puni d'une sanction pénale en plus de la confiscation des objets. L'art. 65a LPM est libellé comme suit :

**Art. 65a Actes non punissables**

Les actes visés à l'art. 13, al. 2bis, ne sont pas punissables.

Si le législateur a ajouté cette précision, c'est pour empêcher que des personnes privées qui importent, à leur insu, des contrefaçons en Suisse soient punies pénalement.<sup>216</sup> Le but de ces nouvelles dispositions étant "[...] [d']empêcher que des contrefaçons passent les frontières nationales pour être vendues soit en Suisse, soit à l'étranger"<sup>217</sup>, et non pas de réprimer des personnes qui ne sont même pas conscientes de l'illégalité de leurs actes.

## **7.2 Les modifications et le durcissement des sanctions pénales**

### **7.2.1 La modification de l'art. 61 LPM**

L'art 61 LPM est modifié comme suit :

**Art. 61 Violation du droit à la marque**

1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d'autrui:

- a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
- b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité.

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En

---

<sup>216</sup> Bien que, comme vu plus haut, ces personnes sont en quelque sorte déjà punies puisque, par la confiscation, elles perdent la valeur de l'objet contrefait qu'elles avaient acheté.

<sup>217</sup> FF 2006 125

cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

La terminologie utilisée à l'art. 61 al. 1 LPM a changé en raison de l'introduction du nouveau CP <sup>218</sup>. Dans l'aLPM, la sanction était l'emprisonnement pour un an au plus ou l'amende jusqu'à 100'000 francs. Dans la nouvelle LPM, l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté d'un an au plus aussi, et l'amende est remplacée par une peine pécuniaire. Pour comprendre exactement en quoi consistent ces deux nouveaux termes, il faut se référer aux articles 34ss. CP.

Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne doit pas excéder 360 jours-amende, ce dernier étant fixé à 3000 francs au plus. Le montant du jour-amende est fixé par le juge en fonction de la situation personnelle et économique <sup>219</sup> de l'auteur des actes au moment du jugement.

Selon l'art. 35 al. 3 CP, *"si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse être attendu."*

Ensuite, selon l'art. 36 CP, dans la mesure où la peine pécuniaire n'est pas payée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dette, elle est remplacée par une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. En cas de paiement ultérieur de la peine pécuniaire, la peine privative de liberté est proportionnellement réduite.

Selon 37 CP, *"A la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus."* Celui-ci doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin et n'est pas rémunéré. <sup>220</sup>

La peine privative de liberté est décrite aux articles 40 et 41 CP. Sa durée est en règle générale de six mois au moins. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois qu'aux conditions de l'art 41 CP.

Force est de constater que le durcissement des sanctions est très marqué. Bien que, en ce qui concerne la peine privative de liberté il n'y ait pas de changement puisqu'elle reste à un maximum d'une année, la peine pécuniaire, elle, pourrait s'avérer très élevée à l'avenir ! En effet, en partant du principe qu'elle peut atteindre au plus 360 jours à 3000 francs, cela fait un montant de 1'080'000 francs

---

<sup>218</sup> RS 311.0

<sup>219</sup> Le juge doit entre autres prendre en compte l'ampleur du revenu et de la fortune de l'auteur, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance et du minimum vital.

<sup>220</sup> Pour plus de détails se référer aux articles 34 à 39 CP (RS 311.0).

au maximum ! Cette somme est très clairement supérieure à l'amende de l'aLPM fixée à un maximum de 100'000 francs.

Par souci de cohérence, la formulation de l'art. 61 al. 1 LPM correspond maintenant parfaitement à la formulation de l'art. 13 al. 2 LPM, en particulier la let. *b* qui prévoit que, sont punissables, l'importation, l'exportation ainsi que le transit d'une marchandise pourvue d'une marque usurpée.

Le champ d'application de l'art. 61 al. 2 LPM est élargi. Par une modification de formulation, cet article vise non seulement celui qui refuse d'indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque contrefaite a été apposée, mais aussi celui qui refuse d'indiquer la quantité des objets se trouvant en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

L'art. 61 al. 3 LPM est aussi adapté à l'entrée en vigueur du nouveau CP. L'emprisonnement est remplacé par la peine privative de liberté et l'amende par une peine pécuniaire. Dans cette disposition, il y a durcissement des sanctions dans les deux domaines. L'emprisonnement, dont la durée était de trois jours au moins et de trois ans au plus et remplacé par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. L'amende de 100'000 francs au plus est remplacée par une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1'080'000 francs.<sup>221</sup>

Seul changement surprenant : alors que dans l'aLPM l'auteur de l'infraction qui agissait par métier était puni de l'emprisonnement et de l'amende, dans la nouvelle LPM il est puni d'une peine pécuniaire uniquement ou de la privation de liberté assortie obligatoirement à une peine pécuniaire.

A noter encore, que les actions citées à l'art. 61 al. 1 et 2 LPM restent uniquement punies sur plainte du lésé et que celles décrites par l'art. 61 al. 3 a LPM demeurent sanctionnées d'office.

### 7.2.2 La modification de l'art 62 LPM

L'art. 62 LPM est modifié comme suit :

#### **Art. 62 Usage frauduleux**

1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:

---

<sup>221</sup> Pour plus de détail, se référer au développement fait plus haut fait à propos de l'art. 61 al. 1 LPM.

a. désigne illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;

b. offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 Celui qui importe, exporte, fait transiter ou entrepose des produits, dont il sait qu'ils sont destinés à être illicitement offerts ou mis en circulation dans un but de tromperie est, sur plainte du lésé, puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

L'art. 62 al. 1 et 2 LPM est modifié de manière similaire à l'art. 61 al. 1 et 2 LPM.<sup>222</sup>

Afin de garder une cohérence avec l'art. 13 LPM, le transit est aussi intégré à l'art. 62 al. 3 LPM. Dans ce cas aussi, l'amende est alourdie. Elle passe de 20'000 francs à 40'000 francs. Par contre avec la nouvelle disposition, l'auteur de l'infraction n'est plus passible d'une peine privative de liberté.<sup>223</sup>

### 7.2.3 La modification de l'art. 68 LPM

L'art. 68 LPM est modifié comme suit :

#### **Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale**

L'art. 69 du code pénal est applicable; le juge peut ordonner la confiscation de tout l'objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

C'est principalement la formulation qui change dans l'art. 68 LPM pour s'adapter au nouveau CP. L'art. 68 LPM renvoie maintenant à l'art. 69 CP.

---

<sup>222</sup> Pour une explication détaillée de celui-ci, se référer au développement fait plus haut.

<sup>223</sup> Dans l'aLPM, il était passible des arrêts qui vont de un jour à trois mois de peine privative de liberté selon art. 39 aCP.

## **8. La confrontation entre la pratique et les nouvelles normes**

Après avoir exposé l'ancien et le nouveau droit, ainsi que la jurisprudence et la situation économique et sociale relatives à la problématique de ce mémoire sur la contrefaçon, ce huitième chapitre sera consacré à la confrontation des principaux états de fait constatés dans la pratique aux nouvelles normes. Il permettra d'établir si ces dernières apportent des solutions aux problèmes qui restaient sans réponses jusqu'alors.

### **8.1 Les nouveaux articles 13 al. 2bis LPM et 65a LPM et l'usage privé de contrefaçon de marque**

Le nouvel art. 13 al. 2bis LPM étend le droit d'exclusivité du titulaire de la marque à l'importation, l'exportation et au transit à des fins privées de produits, marqués d'un signe distinctif contrefait, fabriqués industriellement. Il apporte une réponse à un problème qui divisait la jurisprudence et la doctrine.

En effet, dans l'arrêt "Rolex-imitation"<sup>224</sup> le TF avait conclu qu'un objet contrefait ne pouvait pas être confisqué s'il était utilisé à des fins personnelles. Cela avait ensuite été confirmé lors de l'arrêt "Gefälschte Uhren"<sup>225</sup> par le tribunal de Bülach. Certains auteurs tels Niggli et Wiprächtiger<sup>226</sup> allaient dans le même sens que la jurisprudence alors que Killias<sup>227</sup> et Blumenthal<sup>228</sup> étaient au contraire d'avis que les contrefaçons devraient toujours être confisquées.

Les produits contrefaits, importés par des privés pour leur usage personnel, sont donc, depuis le 1er juillet 2008, confiscables et destructibles par les douaniers suisses.

Cette modification de l'art. 13 LPM règle aussi un problème économique, en bloquant grâce à l'ajout de l'al. 2bis les importations capillaires.

Pour contrebalancer l'introduction de l'art 13 al. 2bis LPM et éviter à des personnes privées bien intentionnées d'être punies sévèrement alors qu'elles ne sont pas conscientes de leurs actes, le législateur a introduit, en parallèle à l'art. 13 al. 2bis LPM, l'art. 65a LPM. Celui-ci exclut que les actes, visés à

---

<sup>224</sup> ATF 114 IV 6 → JT 1988 I 308

<sup>225</sup> Sic ! 2004 509

<sup>226</sup> Niggli, 2007, 1434

<sup>227</sup> Killias, 2002, 206

<sup>228</sup> Sic ! 2004 800

l'art. 13 al. 2bis LPM, soient punis par des sanctions pénales. Cette nouvelle disposition confirme le point de vue de la jurisprudence<sup>229</sup> et de la doctrine<sup>230</sup>.

Bien que l'introduction de ces deux nouveaux articles apporte des réponses aux objets qui viennent d'être analysés ci-dessus, d'autres problèmes ne sont absolument pas résolus, puisque leur cas n'est pas traité par le législateur dans ces nouvelles normes.

Le don affilié à l'offre commerciale fait, entre autres, partie de ces problèmes soulevés dans la jurisprudence. Effectivement, ce sujet n'est absolument pas traité par la nouvelle législation et n'a même pas fait l'objet d'un quelconque intérêt lors des diverses discussions préalables à l'acceptation, puis à l'entrée en vigueur de la loi.

Le problème se règle par lui-même quant à la confiscation et la destruction des objets contrefaits importés pour être offerts, puisque les produits, qu'ils soient destinés à un usage commercial ou privé, sont, avec la nouvelle loi, confiscables et destructibles.

Au contraire, le problème reste entier quant à savoir si la personne qui offre un objet contrefait est punissable d'une sanction pénale ou non. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'offre privée<sup>231</sup>, dans la mesure où elle est assimilée à l'offre commerciale, est aussi punissable pénalement. Le fait que ce problème n'ait pas été abordé par le législateur est regrettable, car la décision prise par le tribunal dans cet arrêt, est, à mon avis, en raison des arguments amenés plus haut<sup>232</sup>, fort discutable. Il eût été souhaitable que le législateur décide à quelle situation l'offre privée<sup>233</sup> doit être assimilée.

Autre problème qui reste ouvert, celui de la distinction entre l'utilisation à titre commercial et l'utilisation à titre privé d'un objet contrefait. Comme dans le cas de l'offre, cette question est importante puisque, bien que, depuis de 1<sup>er</sup> juillet 2008, peu importe dans quelle situation le ou les objets contrefaits sont découverts, ils peuvent être confisqués et détruits par le personnel des douanes suisses, le problème des sanctions pénales reste pendant.

La distinction entre l'utilisation personnelle d'une contrefaçon de marque et l'utilisation à titre commercial de ce même objet permet de déterminer si une sanction pénale doit être appliquée ou non. Là aussi, le législateur n'a abordé le problème à aucun stade des discussions qui ont amené à la mise en place de la nouvelle loi. Il n'existe donc toujours pas de règles strictes pour différencier

---

<sup>229</sup> voir les arrêts "Hermès-sac—Birkin", Sic ! 2000 107 ; "Gefälschte Uhren" Sic ! 2004 509 et "Contrefaçons de montres" Sic ! 2006 861

<sup>230</sup> David, 1999, 318 et 322

<sup>231</sup> dans le cas présent, la donation

<sup>232</sup> point 5.5

<sup>233</sup> dans le cas présent, la donation

l'usage à titre privé de l'usage à titre commercial. C'est au juge, comme par le passé, de déterminer, à l'aide d'un faisceau d'indices, de quel usage il est question dans chacun des cas.

Comme il a été démontré plus haut <sup>234</sup>, cette solution n'est probablement pas optimale, mais même ses détracteurs n'ont rien pu proposer de mieux. Manifestement, traiter chaque cas individuellement en fonction du contexte reste malgré tout la solution la plus raisonnable. C'est probablement pour cette raison, selon moi, que rien n'a été proposé sur le plan législatif pour remplacer l'utilisation du faisceau d'indices pour déterminer la nature de l'usage.

## **8.2 Une autre nouveauté apportée par l'art. 13 al. 2 let. d LPM**

L'art. 13 al. 2 let. d LPM étend le droit d'exclusivité du titulaire de la marque au transit, alors que, par le passé, ce droit ne s'appliquait qu'à l'importation et l'exportation. Cette extension du droit au transit répond à la problématique économique rencontrée par les pays industrialisés. En effet, ces derniers servent de plus en plus souvent de voie de passage aux produits contrefaits <sup>235</sup>. Par ce stratagème, les contrefacteurs dissimulent facilement la réelle provenance des marchandises frauduleuses au personnel des douanes des pays auxquels les articles sont destinés.

Grâce à la modification de cette disposition, les produits contrefaits transitant en Suisse pourront être confisqué et le trafic entravé. De cette manière, la Suisse participera activement au ralentissement du commerce de contrefaçon, non seulement à l'intérieur de son propre pays, mais aussi à un niveau international. Reste malheureusement des risques de mauvaise interprétation qui pourraient nuire à une bonne application de la loi en interférant dans le commerce international légal <sup>236</sup>.

## **8.3 L'augmentation de l'amende et de la peine privative de liberté des articles 61 et 62 LPM face aux problèmes économiques que pose le commerce de la contrefaçon**

La peine pécuniaire ainsi que la peine privative de liberté, prévues par les articles 61 et 62 LPM sont beaucoup plus sévères dans les nouvelles dispositions que dans les anciennes.

---

<sup>234</sup> point 5.5

<sup>235</sup> voir raisonnement fait au point 6.1

<sup>236</sup> voir raisonnement fait au point 6.1

La peine pécuniaire s'élève à 1'080'000 francs au maximum dans la nouvelle législation alors que l'amende était d'un maximum de 100'000 francs sous l'aLPM. Quant à la peine privative de liberté infligée à l'auteur d'une infraction commise par métier, elle est aujourd'hui d'un maximum de cinq ans alors que le maximum était fixé à trois ans par le passé.

Avec l'introduction de peines beaucoup plus sévères, le législateur répond au problème économique et social suivant : le marché de la contrefaçon est plus prisé par le crime organisé que d'autres trafics<sup>237</sup>, car les sanctions sont moins sévères. Avec des sanctions plus importantes, le marché de la contrefaçon devient moins attractif. Cette modification des articles 61 et 62 LPM apporte donc un premier élément de réponse à un problème international.<sup>238</sup>

#### **8.4 Les problèmes économiques et sociaux réglés par des moyens non juridiques**

Deux marchés différents existent dans le commerce de la contrefaçon. Dans le premier, les acheteurs font inconsciemment l'acquisition de marchandise contrefaite, alors que dans le deuxième, les consommateurs achètent volontairement et en connaissance de cause des produits contrefaits.

Ces deux sortes de marchés ne peuvent pas être combattus tout à fait de la même manière. Si, dans le premier, une mise en garde du consommateur ne sert à rien (puisque celui-ci n'est pas conscient de l'acte qu'il commet), dans le deuxième marché, la stratégie de communication est probablement une bonne démarche. Bien que des lois strictes et des sanctions lourdes soient dissuasives, il est selon moi, concernant le deuxième marché, tout aussi efficace et complémentaire, d'informer le public des risques qu'il prend en choisissant de cautionner et d'alimenter le marché de la contrefaçon. En ce sens, l'initiative récente de la mise en place de l'association STOP PIRACY<sup>239</sup> doit être saluée. C'est probablement à l'aide de campagnes de prévention et de sensibilisation de la population, en faisant de la contrefaçon un problème social, que les meilleures avancées seront obtenues dans ce domaine,

Le rapport de l'Institut de la Propriété Intellectuelle réalisé en 2004<sup>240</sup> soulignait la nécessité d'une coopération entre les différents acteurs qui luttent contre le commerce de la contrefaçon, en particulier entre les autorités étatiques et le secteur privé. Là aussi, une solution a été trouvée non seulement au niveau

---

<sup>237</sup> entre autres le trafic de drogue

<sup>238</sup> La deuxième étape consistant à effectivement prononcer ces sanctions lourdes rendues possible grâce à l'introduction des nouvelles dispositions.

<sup>239</sup> [www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

<sup>240</sup> Sidler, 2004

juridique, puisque les entités privées concernées ont été largement consultées et écoutées lors de la rédaction des nouvelles dispositions, mais aussi à travers une plateforme d'échange qui a pris la forme de l'association STOP PIRACY où les différents acteurs unissent leurs forces pour lutter ensemble contre le fléau de la contrefaçon.

## **9. Le droit australien**

### **9.1 L'intérêt du droit australien**

Le choix de traiter du droit australien dans ce travail peut paraître bizarre à premier abord. Ce pays est en effet très éloigné de la Suisse et ne dispose pas de liens particuliers avec notre pays. De plus, le droit australien fait partie de la famille du droit anglo-saxon, alors que le droit suisse appartient à la famille du droit continental basé sur le droit romain. Néanmoins, il m'a semblé intéressant d'exposer la situation australienne, puisque celle-ci va un peu à contre-courant de la direction prise par le droit suisse actuel avec la révision de la LPM. En effet, comme cela va être exposé dans ce chapitre, le droit australien a une appréciation très large de la notion d'utilisation d'une contrefaçon à titre privé et ne sanctionne pas celle-ci. Quant aux sanctions pénales prévues pour le commerce de contrefaçons, elles sont, au niveau pécuniaire, relativement faibles.

### **9.2 Le droit applicable**

La marque est protégée en droit australien au niveau constitutionnel. La section 51(xviii) du "Commonwealth of Australia Constitution Act 1900" est la section de référence en ce qui concerne la protection du droit de la propriété intellectuelle.

"Section 51(xviii) empowers the Commonwealth to make laws for peace, order and good government of the Commonwealth with respect to "copyright, patents of inventions and design, and trade marks""<sup>241</sup>

Pour une protection plus détaillée du droit des marques, il faut se référer au "Trade Marks Act 1995" (TMA).

Deux parties de cet "Act " nous intéressent particulièrement en ce qui concerne l'importation de contrefaçon à titre privé et les sanctions pénales infligées à une personne impliquée dans le commerce de contrefaçon.<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> Lexisnexis.com "Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Introduction/ Introduction/ Constitutional Issues"

<sup>242</sup> Le droit australien sépare complètement la procédure pénale de la procédure civile. Lorsqu'une personne privée porte plainte pour violation de sa marque, elle doit passer par la Partie 12 TMA. Elle a la possibilité de demander des dommages et intérêts, mais n'a pas la possibilité de demander à ce que la personne ayant violé son droit à la marque soit punie pénalement. Seul un représentant de l'Etat peut intenter un procès dans une procédure pénale et demander à ce que l'inculpé soit puni pénalement. Dans ce cas de figure, c'est la Partie 14 TMA qui va être utilisée.

"The allegation as to the commission of a criminal offence is most usually made by the State, or some institution of the State, such as the Director of Public Prosecutions, the

Pour traiter du problème de l'usage privé et de l'importation par un privé d'une contrefaçon de marque, il faut se reporter à la section 120 1 TMA de la Partie 12 intitulée : "Infringement of trade marks". Cette section est utilisée dans les procédures civiles, lorsqu'un propriétaire d'une marque demande des dommages et intérêts pour une violation de son droit à la marque. La section 120 1 TMA apporte des précisions quant au fait de savoir à quel moment une marque est violée. C'est donc en premier lieu à cette section qu'il faut se référer pour savoir si un usage privé d'un objet sur lequel est apposée une marque contrefaite constitue une violation du droit à la marque australien ou non.

La section 120 1 TMA est libellée de la manière suivante :

**120 When is a registered trade mark infringed?**

(1) A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical with, or deceptively similar to, the trade mark in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered.

Malheureusement, cette section ne précise pas si elle ne concerne que l'utilisation commerciale de contrefaçons ou si elle est aussi applicable à l'utilisation privée de celles-ci. Il est donc nécessaire de se référer à la jurisprudence pour disposer des éclaircissements nécessaires.

La partie 14 de "l'Act" intitulée ; "Offence" traite des violations faites aux marques, impliquant des sanctions pénales. Les sections 148 "Selling etc. goods with false marks" et la section 149 "Penalty for offence under section 145, 146, 147 or 148" sont les deux sections qui nous intéressent particulièrement. Elles sont libellées de la manière suivante:

---

National Crime Authority, the Attorney-General or one of the various ranks of police officers." (Hughes, 2003, 78)

Pour plus de précisions, voir aussi "Understanding law" (Chisholm, 2002, 31).

Toujours en rapport avec ces deux différentes procédures, il faut distinguer deux termes qui ont une signification proche, mais dont l'un est utilisé en procédure civile et l'autre en procédure pénale.

Le terme "infringement" est utilisé pour une infraction ou une violation en droit civil australien. Le terme "offence" est, lui, utilisé pour une infraction ou une violation dans une procédure pénale. Ces deux termes sont définis par Nygh dans "Concise Australian legal dictionary" de la manière suivante:

"Infringement proceedings : Generally, in intellectual property law, a court action brought in respect of use of protected material without permission, in circumstances to which no exception applies [...]" (Nygh, 1997, 205)

"Offence : A specified transgression of the criminal or regulatory law." (Nygh, 1997, 283)

**148 Selling etc. goods with false marks**

A person is guilty of an offence if the person intentionally:

- (a) sells goods; or
- (b) exposes goods for sale; or
- (c) has goods in his or her possession for the purpose of trade or manufacture; or
- (d) imports goods into Australia for the purpose of trade or manufacture;

knowing that, or reckless of whether or not:

- (e) a falsified registered trade mark is applied to them or in relation to them; or
- (f) a registered trade mark has been unlawfully removed from them; or
- (g) a registered trade mark is falsely applied to them or in relation to them.

**149 Penalty for offence under section 145, 146, 147 or 148**

A person guilty of an offence under section 145, 146, 147 or 148 is punishable on conviction by:

- (a) a fine not exceeding 500 penalty units; or
- (b) imprisonment for a period not exceeding 2 years; or
- (c) by both a fine and a term of imprisonment.

**9.3 L'utilisation à titre privé et l'utilisation à titre commercial d'une contrefaçon de marque**

La section 120 1 TMA indique que *"A person infringes a registered trade mark if the person uses as a trade mark a sign that is substantially identical [...]"*<sup>243</sup>. La question qui se pose est de savoir ce qu'englobe l'expression "uses as a trade mark". Est-ce que cela ne concerne que le producteur qui appose une marque contrefaite sur ses produits ? Est-ce que cela inclut aussi la personne qui fait le commerce de marchandise contrefaite ? Est-ce qu'une personne privée qui importe pour son usage personnel une contrefaçon de marque est, elle aussi, comprise dans cette définition ?

Pour Shanahan<sup>244</sup>, une personne qui importe une contrefaçon de marque ne fait pas une utilisation de la marque de commerce ("using as a trade mark") dans la mesure où la *"section 120 does not specify that the defendant's use must be "in the course of trade" but this requirement is presumably imported into s. 120 by s. 17*<sup>245</sup> and will exclude from infringement mere personal use."<sup>246</sup>

---

<sup>243</sup> s. 120 1 TMA

<sup>244</sup> Davison, 2003

<sup>245</sup> s. 17 TMA **What is a trade mark?**

Cette vision du problème est aussi partagée par le juge Drummond dans le cas de jurisprudence "Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105". Dans ce jugement, il a estimé que l'importation de deux lots de lunettes contrefaites<sup>247</sup> par un agent de la compagnie Kirwan Group, dans le but de les offrir aux employés et entrepreneurs travaillant pour la compagnie Kirwan Group comme cadeau de Noël, constituait une importation à titre privé et ne violait par conséquent pas la s. 120 TMA.

Le juge Drummond explique son interprétation de la loi de la manière suivante :

"Though goods distributed free of charge may, in some circumstances, be deemed to be dealt with "in the course of trade", that would not, I think, be the case here: if Rumpf's evidence is accepted as establishing that his sunglasses were imported into Australia to be given as gifts to Kirwan Group employees, and contractors, I do not think that the sunglasses, marked though they were with the false Oakley marks, would be "dealt with or provided in the course of trade" within s. 17. The sunglasses were bought directly from Johnstone's agent in China. There would be no aspect of "trade" in their use once they were received by Rumpf on behalf of the Kirwan Group in Australia."<sup>248</sup>

Le juge accepte l'argument de la partie défenderesse<sup>249</sup> qui prétend *"that importation of marked goods for a private, as opposed to a trading purpose of the importer, does not amount to use of the mark in trade and so cannot result in the infringement of another's registered mark."*<sup>250</sup> en se référant au cas de jurisprudence "WD & HO Wills (Australia) LTd v Rothmans Ltd [1956] HCA 15" dans lequel la Haute Court Australienne avait rejeté la plainte de la partie demanderesse pour la raison suivante ;

"The cigarettes were not imported for sale. They were imported for consumption. The cigarettes that reached Australia for consumption by the Australian purchasers were in no different position from cigarettes which a traveller might have purchased in the United States and brought with him to Australia for his own consumption here."<sup>251</sup>

En ce qui concerne plus particulièrement l'importation, le jugement "Sony

---

A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.

<sup>246</sup> Davison, 2003, 441

<sup>247</sup> 598 et 530 lunettes de soleil

<sup>248</sup> Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105 [31]

<sup>249</sup> Rumpf

<sup>250</sup> Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105 [27]

<sup>251</sup> Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105 [28]

Computer Entertainment Australia Pty Ltd v Saleh” contient certaines précisions. La douane australienne a, dans ce jugement, saisi des CD-Rom contrefaits sur lesquels était apposée la marque ”PLAYSTATION”. Dans ce cas, le juge Lindgren a précisé qu’une importation peut, mais pas nécessairement, constituer une violation (”infringement”).

”Although the sections do not specifically deem importation a requisite element of any form of infringement under s. 120 of the 1995 Act, Lindgren J referred to statements in Pioneer Kabushiki Kaisha <sup>252</sup>, which suggest that importations of goods bearing infringing marks constitute infringement, at least where the goods are then sold.” <sup>253</sup>

En se référant à ces différents jugements <sup>254</sup> ainsi qu’au commentaire de Shanahan <sup>255</sup>, il est possible de conclure que l’utilisation privée (y compris l’importation) de marchandise portant une marque contrefaite n’est pas une utilisation de la marque de commerce (”uses as a trade mark”) dans le sens de la section 120 TMA et ne constitue pas une violation (”infringement”) du droit à la marque australien.

Au contraire, en se basant sur les mêmes références <sup>256</sup>, on peut conclure que vendre ou produire une contrefaçon de marque constitue une utilisation de la marque de commerce (”uses as a trade mark”) dans le sens de la section 120 TMA et représente par conséquent une violation (”infringement”) du droit à la marque australien.

#### **9.4 ”Offence”, section 148-149 Trade Marks Act 1995**

La section 148 TMA spécifie ce qui suit :

”It is an offence to intentionally sell or deal with goods knowing or reckless to the knowledge that they have had a falsified trade mark applied to them or that a registered trade mark has been altered or unlawfully removed from them or registered trade mark has been falsely applied to them.” <sup>257</sup>

<sup>252</sup> Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks [1977] 137 CLR [670 at 688]

<sup>253</sup> Lexisnexis.com ”Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Infringement/ Particular acts and infringement”

<sup>254</sup> Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105 ; WD & HO Wills (Australia) LTd v Rothmans Ltd [1956] HCA 15 and Sony Computer Entertainment Australia Pty Ltd v Saleh

<sup>255</sup> Davison, 2003

<sup>256</sup> Jugements de la cour fédérale et de la haute cour australienne et commentaire Shanahan

<sup>257</sup> Reynolds, 2008, 540

Dans cette section, il est clairement spécifié que les sanctions pénales pour une violation de la marque ("offence") ne s'appliquent qu'aux personnes qui font le commerce de contrefaçon de marque.

Aucun jugement, par une cour de justice australienne, pour violation de la s. 148 TMA, n'a été rapporté jusqu'en l'an 2000<sup>258</sup>. Depuis 2000, seuls quelques rares cas ont été jugés pour violation ("offence") de la s. 148 TMA. Le jugement "Le v The Queen [2007] FCA 1463" est un exemple de l'application par la cour fédérale australienne de la s. 148 TMA.

Dans ce cas, Madame Le a été inculpée pour avoir violé le droit des marques<sup>259</sup> ainsi que le droit d'auteur<sup>260</sup> australien en étant impliquée dans un trafic de location de vidéos et de cassettes piratées sur lesquelles étaient apposées des marques contrefaites<sup>261</sup>. Dans la mesure où il s'agissait d'un cas de récidive, le magistrat ayant jugé le cas en première instance a infligé à Madame Le une peine de douze mois de prison ferme avec l'impossibilité pour l'inculpée d'obtenir une remise de peine avant d'avoir effectué huit mois de prison.<sup>262</sup>

Estimant sa peine trop sévère, Madame Le a fait appel à la Cour fédérale australienne. Le juge Edmonds, membre de cette dernière, a modifié le jugement en réduisant l'impossibilité pour l'inculpée d'obtenir une remise de peine de huit mois à trois mois.

La sanction applicable pour une violation de s. 148 TMA se trouve à la s. 149 TMA.

"Section 149 provides that the penalty for contravening s. 148 is a fine not exceeding 500 penalty units or imprisonment for a period not exceeding 2 years, or a combination of a fine and a term of imprisonment. Section 4AA(1) of the Crimes Act 1914 (Cth)<sup>263</sup> provides that one penalty unit currently equals \$ 110. Accordingly, the maximum fine for contravening s. 148 is \$ 55,000<sup>264</sup>."<sup>265</sup>

<sup>258</sup> Elkington, 2000, 173

<sup>259</sup> Trade Mark Act 1995

<sup>260</sup> Copyright Act 1968

<sup>261</sup> Onze pièces dont cinq violant le droit des marques australien.

<sup>262</sup> "In relation to each of the 11 offences, the appellant was convicted and sentenced to 12 months' imprisonment, to be released after eight months on a recognizance release order upon entering into a bond to be of good behaviour for three years, with a self-surety of \$1,000. The sentences were imposed concurrently." ("Le v The Queen [2007] FCA 1463")

<sup>263</sup> **4AA Crimes Act 1914 : Penalty units**

(1) In a law of the Commonwealth or a Territory Ordinance, unless the contrary intention appears: penalty unit means \$110.

<sup>264</sup> En 2008, l'équivalent d'un dollar australien se situe entre 80 centimes et 1 franc suisse.

<sup>265</sup> Elkington, 2000, 173

La sanction applicable aux organes de la personne morale ("body corporate") peut être plus sévère encore. *"Under subs 4B(3) of the Crimes Act 1914* <sup>266</sup>, *a court may impose on a body corporate convicted of an offence a fine up to five times the amount of the fine that could be imposed on a natural person convicted to that offence.*" <sup>267</sup>

### **9.5 Les considérations sur le droit australien en relation au problème des contrefaçons.**

Par conséquent, il est possible de conclure, que posséder ou importer pour son usage personnel une contrefaçon de marque, ne constitue ni une violation ("infingement") de la s. 120 TMA ni une violation ("offence") selon la s. 148 TMA en droit australien. Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès n'a été intenté contre une personne privée pour ces raisons. On constate donc que le droit australien est moins strict que le nouveau droit suisse.

Par contre, l'usage commercial et l'importation d'une contrefaçon de marque en vue d'être vendue sont punissables et l'on trouve dans la jurisprudence australienne un certain nombre de cas dans lesquelles des procès ont été intentés contre des personnes s'adonnant au commerce de contrefaçon de marque.

La sanction prévue par la s. 149 TMA pour une participation au commerce de contrefaçon est au maximum de deux ans de peine privative de liberté ou d'une amende jusqu'à 55'000 \$ australiens. L'ancien droit suisse prévoyait une peine d'un an d'emprisonnement au plus ou l'amende jusqu'à 100'000 francs <sup>268</sup>. Dans le droit actuel, l'inculpé peut être puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus et d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1'080'000 francs <sup>269</sup>. Il est étonnant de constater que la peine d'emprisonnement possible est plus longue en droit australien qu'en droit suisse, alors que la peine pécuniaire est largement inférieure.

---

<sup>266</sup> **4B Crimes Act 1914 : Pecuniary penalties - natural persons and bodies corporate**  
 (3) Where a body corporate is convicted of an offence against a law of the Commonwealth, the court may, if the contrary intention does not appear and the court thinks fit, impose a pecuniary penalty not exceeding an amount equal to 5 times the amount of the maximum pecuniary penalty that could be imposed by the court on a natural person convicted of the same offence.

<sup>267</sup> Lexisnexis.com "Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Offences/ Offences\*/ Falsifying etc a registered trade mark"

<sup>268</sup> Art 61 aLPM

<sup>269</sup> Art 61 LPM

On constate donc que, même si le droit australien est très différent, dans son fonctionnement, du droit suisse, la manière de traiter la problématique de ce travail est relativement similaire, même si les réponses qui sont données au final par ces deux droits sont relativement différentes.

Aucune modification du droit des marques australien n'est prévue actuellement. Il semble donc que la situation dans ce domaine devrait rester similaire dans les années à venir. Étonnamment, malgré l'enjeu économique et social qu'il représente, le droit des marques ne semble pas être l'une des préoccupations principales du droit australien de la propriété intellectuelle. En Australie, c'est actuellement le droit d'auteur, "copyright", qui occupe le devant de la scène dans le domaine de la propriété intellectuelle, du moins au niveau médiatique.

Cette prise de position du législateur australien par rapport au droit des marques est peut-être l'un des aspects de la tendance actuelle des pays des "nouveaux mondes", en particulier lorsqu'il s'agit des indications géographiques, de n'assurer que le minimum de protection nécessaire et de garantir un maximum de liberté !

Où alors faut-il conclure de ce constat que le nouveau droit suisse est trop sévère et que la nouvelle orientation qu'il a prise est due aux pressions, non seulement des pays qui l'entourent et qui ont une législation plus stricte dans le domaine du droit des marques, mais encore de celle de certains lobbys puissants en Suisse ? Une réponse à ces questions nécessiterait une enquête économique, sociologique et politique plus approfondie que nous ne pourrions malheureusement pas réaliser ici. Ces pistes de recherches resteront donc au stade d'hypothèse dans ce travail.

## **10. Un parallèle avec d'autres droits de la propriété intellectuelle**

Afin de mieux comprendre les changements apportés à la LPM sur le plan de l'utilisation à des fins privées de contrefaçons et des sanctions pénales, le dernier chapitre de ce mémoire est consacré à deux autres droits de la propriété intellectuelle également modifiés le 1<sup>er</sup> juillet 2008 en raison de l'entrée en vigueur des modifications prévues par le projet LBI<sup>270</sup>. C'est tout d'abord le droit du design qui sera étudié et enfin le droit sur les brevets d'invention.

### **10.1 La LDes**<sup>271</sup>

La LDes a subi une révision totale en 2001. Malgré cela, comme dans le droit des marques, quelques changements mineurs ont été apportés le 1<sup>er</sup> juillet 2008, en particulier en ce qui concerne l'usage privé de contrefaçon et les sanctions pénales.

#### **10.1.1 Les dispositions pertinentes de l'aLDes en relation avec l'usage privé et aux sanctions pénales**

L'art. 9 aLDes correspond à l'art. 13 LPM. Il était libellé comme suit dans la LDes d'avant le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

##### **Art. 9 Effets du droit sur un design**

1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

2 Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.

Cet article donne à son titulaire le droit exclusif d'utiliser le design à des fins industrielles. *"Il en découle a contrario que la fabrication et l'utilisation à des fins privées sont en principe ouvertes à tous."*<sup>272</sup> Cette particularité est aussi soulignée par la doctrine.

*"Nur der Gebrauch zu gewerblichen Zwecken fällt unter das Verbotsrecht der Rechtsinhaberin. Der Wille des Gesetzgebers ging dahin, die Herstellung und*

---

<sup>270</sup> RO 2008 2551

<sup>271</sup> RS 232.12

<sup>272</sup> FF 2000 2601

Nutzung zu privaten Zwecken grundsätzlich vom Verbotsrecht auszunehmen.”<sup>273</sup>

L'étendue de l'utilisation industrielle est décrite par une énumération non exhaustive dans la suite de l'al. 1.

Pour compléter cela, l'al. 2 *”permet aussi d'interdire à des tiers de participer à un acte d'utilisation illicite ou de faciliter ou favoriser sa commission.”*<sup>274</sup>

L'art. 41 aLDes traite des sanctions pénales.

#### **Art. 41 Violation du droit sur un design**

1 Sur plainte du titulaire, sera punie de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire :

- a. en utilisant illicitement son design;
- b. en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;
- c. en refusant d'indiquer à l'autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et une amende de 100 000 francs au plus.

Selon le message du CF ; *”[...] les éléments constitutifs de l'infraction au sens de [l'art 41 al. 1 LDes] doivent être interprétés en relation avec les effets du droit sur un design, décrits à l'art. 9.”*<sup>275</sup> Par le vocable *”en utilisant illicitement son design”*, la lettre *a* se rapporte à la liste non exhaustive faite à l'art. 9 al. 1 aLDes qui comprend entre autres la fabrication, l'entreposage, l'offre, etc.

Le montant maximum de l'amende prévue par l'art. 41 aLDes, 100'000 francs, est équivalent à celui prévu par l'art. 61 aLPM. Plutôt qu'une amende, la peine peut aussi être l'emprisonnement jusqu'à un an, les deux peines pouvant être cumulées.<sup>276</sup>

Ici aussi, comme en droit des marques, la violation du droit d'un design est une infraction poursuivie sur plainte du lésé.

Au contraire, selon l'al. 2, les infractions commises par métier sont poursuivies d'office. La peine prévue est l'emprisonnement pour un maximum de trois ans

<sup>273</sup> Staub, 2003, 185

<sup>274</sup> Troller, 2006, 338

<sup>275</sup> FF 2000 2618

<sup>276</sup> FF 2000 2618

ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 100'000 francs. C'est aussi ce que le droit des marques prévoyait à l'art. 61 al. 3 aLPM.

L'art. 44 aLDes traite de la confiscation dans la procédure pénale.

#### **Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale**

Même en cas d'acquiescement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets fabriqués illicitement, ainsi que des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Contrairement à la LPM qui fait référence au CP en ce qui concerne la confiscation dans la procédure pénale, la LDes a sa disposition propre. Autre différence observable, alors qu'en droit des marques, le juge peut uniquement confisquer l'objet incriminé, en droit du design le juge peut, non seulement confisquer, mais aussi détruire dans certains cas les produits en question. Dans certaines circonstances, il a aussi la possibilité de demander la destruction partielle des objets afin que ceux-ci ne contreviennent plus à la LDes et à condition qu'il n'y ait plus de risque que ces derniers puissent à l'avenir être modifiés et représenter à nouveau une violation d'un design.<sup>277</sup>

#### 10.1.2. Les modifications et les ajouts entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2008 sur les articles pertinents

L'art. 9 LDes possède maintenant un al. 1 bis. Pour le reste l'art. 9 LDes demeure inchangé. Le transit ayant été inséré, lors de la modification de la LDes de 2001, dans la liste de ce qui est couvert par le mot *utilisations*, il n'était plus nécessaire de le faire ici.

L'al. 1bis est libellé de la manière suivante :

#### **Art. 9 Effets du droit sur un design**

1bis L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.

Contrairement à ce qui était prévu par le passé ; l'importation, l'exportation et le transit par une personne privée pour son usage personnel de marchandise contrefaite industriellement peuvent être interdits par le titulaire du design. Cette nouvelle disposition vise, ici aussi, à limiter les importations capillaires dans la mesure où *"le phénomène des importations privées en petites quantités, qui sont le fait de particuliers, s'observe également dans le domaine des produits protégés par des designs."*<sup>278</sup>

---

<sup>277</sup> Heinrich 2002 525

<sup>278</sup> FF 2006 128

Pour limiter la portée du nouvel art. 9 al. 1bis LDes, le législateur a intégré un nouvel art. 41a LDes qui est libellé de la manière suivante.

#### **Art. 41a Actes non punissables**

Les actes visés à l'art. 9, al. 1bis ne sont pas punissables.

Grâce à cet article, une personne qui importe, exporte ou fait transiter un objet dont le design est contrefait ne peut pas être punie pénalement. Cet art. 41a LDes est le pendant de l'art.65a LPM.

Les objets incriminés peuvent en revanche, selon l'art. 44 LDes, être confisqués et détruits sur ordre du juge.

Quant aux sanctions pénales, elles sont modifiées pour s'adapter au nouveau CP ainsi que pour être en phase avec la société actuelle.

#### **Art. 41 Violation du droit sur un design**

1 Sur plainte du titulaire, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire:

- a. en utilisant illicitement son design;
- b. en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;
- c. en refusant d'indiquer à l'autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

On constate ensuite que la terminologie employée à l'art. 41 LDes a changé en raison de l'introduction du nouveau CP. Les termes utilisés sont adaptés à ce dernier. L'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté, toujours d'un an au plus, et l'amende par une peine pécuniaire.<sup>279</sup>

En ce qui concerne l'al. 2, si le juge devait prononcer l'emprisonnement assorti d'une amende en cas d'infraction par métier, il a la possibilité, avec la nouvelle législation, de choisir s'il souhaite n'infliger qu'une peine pécuniaire ou s'il désire

---

<sup>279</sup> Pour un développement des dispositions du CP ainsi que des sommes dont il est question se référer au chapitre 7.2.1

l'assortir d'une peine privative de liberté. Par contre en cas de peine privative de liberté, le juge doit prononcer une peine pécuniaire.

L'art. 44 LDes reste inchangé.

### 10.1.3. La comparaison entre la nouvelle LPM et la nouvelle LDes relativement à l'usage privé et les sanctions pénales

La modification apportée à l'art. 9 LDes par l'adjonction de l'al. 1bis est équivalente à celle de l'al. 2bis ajouté à l'art 13 LPM. La situation est donc la même qu'il s'agisse d'une contrefaçon (fabriqué industriellement) d'un design ou d'une marque importée, exportée ou en transit à des fins personnelles. Le titulaire du design ou de la marque en question peut demander au juge que le produit soit retenu à la douane et détruit. Par contre, l'application de sanctions pénales est rejetée par les deux lois, du fait de l'adjonction des articles 41a LDes et 65a LPM, qui excluent que les actes visés par les articles 9 al. 1bis LDes ainsi que 13 al. 2bis LPM soient punissables, bien qu'ils demeurent interdits.

S'agissant des sanctions pénales, il est aussi possible de tirer un parallèle entre la LDes et la LPM. Effectivement, les sanctions retenues dans ces deux lois sont les mêmes. Pour une violation du droit d'un design ou d'une marque, le législateur prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. En cas de violation par métier, il y a poursuite d'office, peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou peine pécuniaire, ainsi que l'obligation pour le juge de prononcer une peine pécuniaire s'il prononce une peine privative de liberté.

Pour ce qui est de la confiscation, bien que la formulation des articles 44 LDes et 68 LPM soit différente, le contenu est similaire. Le juge a la possibilité d'ordonner la confiscation et la destruction des objets contrefaits (industriellement), qu'il s'agisse de contrefaçons de design ou de marque.

On constate donc qu'en ce qui concerne la solution choisie par le législateur, en rapport aux questions de l'usage privé et des sanctions pénales modifiées le 1<sup>er</sup> juillet 2008, le droit des designs et celui des marques sont relativement similaires.

## **10.2 la LBI** <sup>280</sup>

L'aLBI, datant de 1954, avait été révisé en 1976-77. En raison de l'arrivée des nouvelles technologies, en particulier les inventions biotechnologiques, celle-ci était devenue désuète et il était nécessaire de l'adapter. C'est comme cela que le P-LBI a vu le jour et que, finalement, la nouvelle LBI est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2008.

### **10.2.1 Les dispositions pertinentes de l'aLBI en rapport à l'usage privé et aux sanctions pénales**

L'art. 8 al. 1 et 2 aLBI traite de l'effet du brevet. Il est rédigé comme suit.

#### **Art. 8 Effet du Brevet**

1 Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement.

2 Outre l'emploi et l'exécution de l'invention, l'utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l'importation à ces fins.

L'al. 1 précise que le brevet donne le droit exclusif à celui qui le possède d'utiliser l'invention professionnellement. Cela signifie qu'à contrario, l'utilisation à des fins privées n'est pas couverte par cette disposition. Selon Troller, *"Le droit découlant du brevet ne régit que l'utilisation professionnelle, c'est-à-dire l'utilisation à des fins industrielles, mais non l'utilisation et l'exploitation privées."* <sup>281</sup>

Ce qui est couvert par la notion d'utilisation est détaillé dans une liste non exhaustive à l'al. 2.

L'art 66 aLBI énumère les contraventions à cette même loi. Il vise en premier lieu l'utilisation illicite de l'invention, qui englobe la contrefaçon et l'imitation. <sup>282</sup>

Cet article est rédigé de la manière suivante.

#### **Art. 66 Conditions de la responsabilité**

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

- a. celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation;
- b. celui qui se refuse à déclarer à l'autorité compétente la provenance des produits fabriqués illicitement qui se trouvent en sa possession;

---

<sup>280</sup> RS 232.14

<sup>281</sup> Troller, 2006, 230

<sup>282</sup> Pour une définition de ces deux termes, se référer au chapitre 3.3

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.

La lettre *a* stipule que celui qui utilise illicitement l'invention brevetée est passible de poursuites civiles et pénales. Le terme *utilisation* couvre selon Troller ; *"L'emploi et l'exécution de l'invention ainsi que la mise en vente, la vente et la mise en circulation de l'objet fabriqué moyennant l'exécution et/ou l'application de la règle technique brevetée."*<sup>283</sup>

Néanmoins, le titulaire du brevet doit accepter quelques limitations de son droit, entre autre, l'utilisation à des fins privées, déjà signalée plus haut.

Les lettres *b*, *c* et *d* ne seront pas étudiées ici, dans la mesure où elle ne concernent pas directement la problématique traitée ici.

L'art. 81 aLBI décrit la peine dont une personne qui a violé l'art. 66 LBI est passible :

#### **Art. 81 Violation du brevet**

1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mentionnés à l'art. 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction.

Ici, aussi, c'est sur plainte du lésé que la personne qui a violé l'art. 66 aLBI peut être sanctionnée. La peine est l'emprisonnement pour une année au plus ou l'amende jusqu'à 100'000 francs.

L'art. 69 al. 1 et 3 LBI traite de la confiscation et la destruction dans la procédure civile et pénale. Il est libellé comme suit.

#### **Art. 69 Vente ou destruction de produits ou d'installations**

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

3 Même en cas d'acquiescement ou de rejet de l'action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.

---

<sup>283</sup> Troller, 2006, 227

Dans le domaine du droit du brevet, le juge ne peut ordonner la confiscation et la destruction des produits fabriqués illicitement que s'il y a condamnation. Seule la destruction des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet peut être ordonnée par le juge en cas d'acquiescement ou de rejet de l'action. A noter encore que d'une manière générale, *"la destruction n'est, en vertu du principe de la proportionnalité, qu'une mesure à laquelle le juge a recours en dernier ressort (ultima ratio)."*<sup>284</sup>

### 10.2.2. Les modifications et les ajouts entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2008 sur les articles pertinents

Les modifications du 1<sup>er</sup> juillet 2008 donnent un nouveau visage à la LBI. Voici comment les articles pertinents par rapport au sujet de ce mémoire sont modifiés.

Le nouvel art. 8 al. 1 LBI est rédigé comme suit.

#### **Art. 8 Effets du brevet - Droit d'exclusivité**

1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.

2 L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre et la mise en circulation ainsi que l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.

3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.

Si l'ancienne formulation de l'al. 1 donnait le droit exclusif au titulaire d'utiliser l'invention professionnellement, la nouvelle énonciation donne le droit au titulaire d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel. Cette modification a été opérée pour la raison suivante :

"Lors des débats publics sur la protection des inventions biotechnologiques, les brevets sont souvent l'objet d'un malentendu: un brevet ne donne pas à son titulaire le droit d'utiliser son invention comme il l'entend. Celui-ci n'obtient en effet qu'un droit de défense, lui permettant d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention professionnellement sans son accord. Si le titulaire du brevet désire utiliser l'invention, il doit se conformer à l'ordre juridique. Il lui faut une autorisation spéciale de l'autorité [compétente<sup>285</sup>][...]".<sup>286</sup>

<sup>284</sup> FF 1994 1020/ 1033

<sup>285</sup> par exemple l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) en ce qui concerne les médicaments.

L'art. 8 al. 1 LBI ne laissait pas transparaître explicitement le caractère défensif du droit octroyé au titulaire. Grâce à la nouvelle formulation, l'art. 8 al. 1 LBI devient plus clair.

En ce qui concerne l'utilisation, l'art. 8 al. 1 LBI continue à ne conférer une protection qu'au niveau de l'utilisation professionnelle de l'invention.

La liste non exhaustive des actes d'utilisation réservés au titulaire décrite à l'al. 2 est adaptée à ce qui est prévu par l'art. 9 LDes.

"En plus de l'exportation, l'article mentionne également le transit de marchandises protégées par des brevets, ce qui constitue une nouveauté. Eu égard à la dimension internationale croissante de la contrefaçon et de la piraterie, l'objectif est d'éviter que la Suisse serve de pays de transit aux contrefaçons."<sup>287</sup>

Néanmoins, pour éviter que cette disposition ne devienne une entrave pour le commerce licite, en particulier en ce qui concerne le transit de médicament protégé par un brevet en Suisse, mais au bénéfice d'une licence obligatoire<sup>288</sup>, le législateur a ajouté l'al. 3. Ce complément permet d'éviter que le terme *transit* ne soit interprété de manière plus restrictive<sup>289</sup>, comme dans le droit des designs. Cette disposition serait alors détournée de son but premier, qui est de lutter contre le marché de la contrefaçon et de la piraterie, et serait utilisée pour entraver le commerce international légal.

Le législateur a ajouté un art. 9 dans la nouvelle LBI qui donne la liste des exceptions au brevet. Le premier acte cité dans cette liste est l'utilisation à des fins personnelles. L'art. 9 let. a LBI est libellé comme suit :

**Art. 9 . Exceptions aux effets du brevet - I. En général**

1 Les effets du brevet ne s'étendent pas:

a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales.

Avec cet ajout, les limites de l'art. 8 LBI deviennent encore plus claires et l'usage privé est définitivement exclu du champ d'application de cet article.

---

<sup>286</sup> FF 2006 61

<sup>287</sup> FF 2006 111

<sup>288</sup> "[...] on pense en particulier aux médicaments protégés par des brevets, qui, avec la licence obligatoire au sens de la résolution de l'OMC du 30 août 2003, peuvent être légalement exportés du pays d'origine et légalement importés dans le pays destinataire; le transit par la Suisse de tels médicaments ne doit pas être empêché par un brevet suisse." (FF 2006 112)

<sup>289</sup> pour un développement de cette question de la signification du mot transit, se référer au chapitre 7.1

Seule la lettre b de l'art. 66 LBI est modifiée. Elle est libellée comme suit.

#### **Art. 66 Conditions de la responsabilité**

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

b. celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

Ce droit d'information permet d'obtenir des renseignements sur toute la chaîne de production et de distribution. Il offre de meilleures possibilités pour démanteler des organisations qui se livrent au marché de la contrefaçon et permet de poursuivre leurs actes illicites.

L'art. 81 al. 1 LBI est modifié pour correspondre au nouveau CP. Un al. 3 a été ajouté pour couvrir les actes commis par métier. L'art. 81 LBI est libellé comme suit.

#### **Art. 81 Dispositions pénales - Violation du brevet**

1 Celui qui, intentionnellement, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Afin d'adapter les sanctions pénales à la nouvelle terminologie du CP, l'emprisonnement est remplacé par la peine privative de liberté, toujours pour un an au plus, et l'amende est remplacée par une peine pécuniaire à l'al.1. <sup>290</sup>

Jusqu'à l'introduction de la nouvelle LBI, le 1<sup>er</sup> juillet 2008, les infractions commises par métier n'étaient pas sanctionnées plus lourdement en droit des brevets alors qu'elles l'étaient dans tous les autres droits de la propriété intellectuelle. Grâce à l'introduction de l'al. 3, cette lacune est comblée. La personne qui commet une infraction par métier est maintenant non seulement poursuivie d'office, mais elle encourt aussi une peine privative de liberté de cinq ans maximum qui peut être assortie d'une peine pécuniaire. Le but de ce durcissement est de produire un effet dissuasif.

---

<sup>290</sup> Pour un développement des dispositions du CP ainsi que des sommes dont il est question, se référer au chapitre 7.2.1

L'art. 69 LBI sur la confiscation et la destruction reste inchangé.

### 10.2.3. La comparaison entre la nouvelle LPM et la nouvelle LBI en rapport à l'usage privé et les sanctions pénales

Si, comme il a été vu plus haut, le droit des marques et le droit des designs interdisent les importations de contrefaçons à des fins privées par l'intermédiaire de leurs articles 13 al. 2bis LPM et 9 al. 1bis LDes, le droit des brevets prévoit au contraire en vertu de l'art. 9 let. a LBI que l'usage privé constitue une exception aux effets du brevet. Et cela pour les raisons suivantes.

"A la différence du droit des brevets, il n'existe, en droit des marques et en droit des designs, pas d'intérêts légitimes à l'usage d'objets fabriqués illégalement. Alors qu'en droit des brevets l'usage à des fins privées doit permettre l'utilisation à des fins d'enseignement ou de formation, il n'y a pas, dans le domaine des marques et des designs, d'intérêts comparables à protéger. C'est pourquoi on prévoit que le titulaire d'une marque ou d'un design doit avoir la possibilité d'interdire l'importation, l'exportation et le transit de contrefaçons fabriquées industriellement, même s'ils sont le fait de particuliers." <sup>291</sup>

A noter là donc, une divergence importante entre les différents droits en ce qui concerne l'usage privé. Si l'importation, l'exportation et le transit de contrefaçon de marque et de design par un privé pour son usage personnel sont depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2008 interdits, ces actions restent licites s'il s'agit d'une contrefaçon d'un brevet.

Les sanctions pénales prévues par les articles 61 et 62 LPM, 41 LDes et 81 LBI sont harmonisées. Chacune de ces dispositions prévoit, sur plainte, une peine privative de liberté d'un an au plus, ou une peine pécuniaire. Quant aux infractions commises par métier, elles sont dans ces trois lois poursuivies d'office, et la personne ayant commis les actes est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les trois droits, si une peine privative de liberté est prononcée, une peine pécuniaire l'est aussi.

Les sanctions pénales sont donc tout à fait cohérentes et harmonisées les unes par rapport aux autres.

Quant à la confiscation et à la destruction des objets contrefaits, si, dans le droit des marques et dans le droit des designs, le juge peut, selon les articles 68 LPM et 44 LDes demander la confiscation et la destruction de l'objet, il n'en va pas de même dans le droit des brevets. En effet, l'art. 69 LBI n'autorise le juge à décider d'une confiscation et d'une destruction de l'objet que s'il a prononcé une

---

<sup>291</sup> FF 2006 36

condamnation. Dans le cas contraire, la confiscation et la destruction des objets incriminés ne sont pas possibles. Sur ce plan-là, on constate donc que les différents droits de la propriété intellectuelle divergent. Si la réponse de la LPM et de la LDes est similaire sur cette question, le législateur a choisi une autre solution pour la LBI.

## **11. Conclusion**

Grâce aux analyses réalisées dans les différents chapitres de ce travail, il est maintenant possible de savoir si les modifications et les adjonctions des dispositions relatives à l'utilisation personnelle (importation, exportation, transit) de contrefaçons de marque réalisées industriellement et l'alourdissement des sanctions pénales de la LPM sont adaptés aux besoins de la société actuelle.

Tout d'abord, l'adjonction des articles 13 al. 2bis LPM et 65 let. a LPM permet de limiter les importations capillaires qui ont augmentées de manière significative ces dernières années. Il s'agit donc d'une solution relativement adaptée au problème.

Au contraire, ces nouvelles dispositions ne sont pas justifiées en ce qui concerne le transit et l'exportation de contrefaçons de marque à des fins privées et elles risquent de poser des problèmes d'abus de droit comme l'a souligné Lüthi.<sup>292</sup>

Autre problème qui reste pendant avec ces nouvelles normes, ce sont uniquement l'importation, l'exportation et le transit de marchandise qui sont concernés. La possession de marchandise portant une marque contrefaite demeure donc "légal". Bien que cela s'explique par des raisons pratiques de mise en œuvre des mesures, le principe est complètement absurde puisque la marchandise incriminée n'est pas plus dangereuse lorsqu'elle entre, sort ou transite par la Suisse, que lorsqu'elle y est. Cela revient à ne faire les choses qu'à moitié !

D'un autre côté, la norme peut paraître excessive, si on la confronte à ce qui se passe dans la pratique. En effet, le législateur a prévu des lois relativement strictes, surtout en ce qui concerne l'usage privé. On peut se demander si toutes ces modifications sont justifiées, lorsque l'on constate qu'en pratique, il y a des stands dans les marchés qui vendent en toute impunité des contrefaçons de marque !!! J'ai déjà été très surprise lorsqu'en Australie, j'ai rencontré des marchands à plusieurs reprises qui vendaient des sacs et des lunettes de grandes marques contrefaites sans que personne n'y prête attention. Cela, alors que les lois australiennes punissent les personnes agissant professionnellement sur le marché de la contrefaçon.

J'ai été encore plus surprise de constater qu'en août 2008, c'est-à-dire à peu près un mois et demi après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dans la LPM, des marchands vendaient des t-shirts ainsi que des lunettes de marque contrefaite dans un stand d'une fête populaire à Bienne.

Cela laisse songeur. En effet, comment expliquer au citoyen qu'il n'a pas le droit de ramener de ses vacances un t-shirt portant une contrefaçon de marque, alors qu'il peut constater qu'on laisse en Suisse, bien que cela soit interdit par la loi, des professionnels vendre ce genre de marchandises. Laisser ces trafiquants faire leur commerce au grand jour sans réagir, c'est annihiler les effets de la nouvelle

---

<sup>292</sup> voir chapitre 7.1 et Sic ! 2007 147

législation et saboter tous les efforts entrepris par STOP PIRACY dans les campagnes de communication de lutte contre l'industrie de la contrefaçon.

Car la législation est effectivement une chose, mais les moyens non juridiques sont aussi importants. L'association STOP PIRACY remplit donc une fonction importante à travers ses campagnes de lutte contre la contrefaçon, ainsi que son espace de collaboration entre le secteur public et privé. Néanmoins, pour éviter de voir se développer un commerce de contrefaçon sur nos marchés, il faudrait que les secteurs publics entre eux (par exemple le service des douanes et la police des marchés) collaborent aussi de manière plus active afin d'enrayer ce commerce illégal.

La modification de l'art. 13 LPM répond à un certain nombre de besoins pratiques. L'ajout du transit, tout d'abord, permet de bloquer le commerce international de contrefaçon de marque. Avec ce changement, les contrefacteurs ne peuvent plus utiliser la Suisse comme alibi afin de cacher la réelle provenance des marchandises.

Cela sans compter que ce nouvel art. 13 LPM permet avant tout de stopper les importations capillaires comme nous l'avons vu ci-dessus.

L'un des côtés positifs de la modification des articles 61 et 62 LPM est leur harmonisation avec les autres droits de la propriété intellectuelle, en particulier le droit des brevets d'invention et le droit des designs. Grâce à cette uniformisation, il existe une certaine logique entre les sanctions prévues par les différents droits.

L'augmentation des peines prévues par les articles 61 et 62 LPM est sans aucun doute une bonne chose. Elles sont par contre peut-être insuffisantes. Effectivement, bien que l'amende puisse s'avérer très onéreuse, la peine privative de liberté maximale reste assez peu élevée. En particulier si on la compare à la peine prévue par le droit australien, pourtant moins sévère sur la question des violations au droit des marques d'une manière générale.

A cela s'ajoute la problématique des jours-amendes, qui n'est pas propre à la LPM, mais qui provient de la modification récente du CP. En effet, la peine prévue par les articles 61 et 62 LPM prévoit entre autres une sanction sous forme de jours-amendes. Or, ceux-ci sont calculés comme nous l'avons vu plus haut, notamment en fonction de la situation sociale et économique de la personne sanctionnée. Les amendes infligées aux contrefacteurs et trafiquants professionnels risquent donc d'être très faibles, puisque ceux-ci n'ont, le plus souvent, pas de travail officiel avec un revenu stable. La sanction n'atteint donc pas son but, puisque les inculpés payeront une amende largement inférieure à ce qui serait souhaitable.

On constate donc que, malgré un certain nombre d'améliorations, cette nouvelle loi laisse de nombreux problèmes latents. En effet, si l'intention est bonne, la loi ne répond pas toujours de manière adéquate aux problèmes posés et en oublie certains. Il serait en particulier intéressant de se demander pourquoi l'on décide d'imposer des lois aussi sévères face au particulier, alors que les autorités exécutives n'appliquent pas efficacement les dispositions en place touchant le commerce et le crime organisé !

## **Bibliographie**

### 1. Documents, articles et rapports

F. ADDOR, *activités de la suisse : lutte contre la contrefaçon et le piratage et amélioration de l'application des droits de propriété intellectuelle*, OMPI, 3ème session, 2006 (cité : WIPO/ACE/3/3 2006)

D. BAIZE, *De la contrefaçon à l'imitation*, in *Revue française de gestion*, Paris, N° 124, 1999, 76-81

F. BESSE, *La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse – Avec présentation des droits français et allemand et aperçu de droit international*, thèse, (Tolochenaz imprimerie Chabloz), "s. l.", 1990

C. BLUMENTHAL, *Einfuhr von Markenpiraterieware – Schmalere Grat zwischen erlaubtem Privatgebrauch und verletzendem Gebrauch*, sic ! 2004 800-802

A. DE BOUCHONY, *La contrefaçon*, Paris, 2006 (QSJ 2302)

I. CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne, 2007 (CEDIDAC 73) (cité : Cherpillod, 2007)

I. CHERPILLOD, F. DESSEMONTET, J.-P. PASCHE, J.GUYET, *La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques*, Lausanne, 1994 (CEDIDAC 27) (cité : Cherpillod, 1994)

R. CHISHOLM, G. NETTHEIM, *Understanding law*, 6<sup>th</sup> Edition, (Butterworths), Australia, 2002 (cité: Chisholm, 2002)

L. DAVID, *Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz*, 2<sup>ème</sup> éd., Basel, 1999

M. DAVISON, K. JOHNSTON, P. KENNEDY, *Shanahan's Australian Law of Trade Marks and Passing Off*, 3<sup>rd</sup> Edition, Australia, 2003 (cité : Davison 2003)

B. ELKINGTON, M. HALL, D. KELL, *Trade mark law in Australia*, Australia, 2000 (cité: Elkington, 2000)

CH. FAVRE, M. PELLET, P. STAUDMANN, *Code pénal, loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, Code annoté de la jurisprudence fédérale et cantonale*, 3<sup>ème</sup> édition, (Edition Bis & Ter), Lausanne, 2007 (cité : Favre, 2007)

P. FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumerie : quelle protection ?*, (Bruylant/ Schulthess) Bruxelles/ Genève, 2007

R. GUILLIEN, J. VINCENT, *Lexique des termes juridiques*, 16<sup>ème</sup> édition, (Dalloz), Paris, 2007 (cité: Guillien, 2007)

J. GUYET, *La piraterie des signes distinctifs protégés par la LMF in Marke und Marketing*, (Verlag Stämpfli et Cie AG), Berne, 1990

P. HEINRICH, *DesG/HMA : Kommentar, Schweizerisches Designgesetz, Haager Musterschutzabkommens, Mit Nebengesetzen, Staatsverträgen und europäischer sowie internationaler Designgesetzgebung*, Zürich, 2002

R. A. HUGHES, G. W. G. LEANE, A. CLARKE, *Australian Legal Institutions ; Principles, Structure and Organisation*, 2<sup>nd</sup> Edition, (Lawbook co.), Australia, 2003 (cité: Hughes, 2003)

Y. JEANRENAUD, *La nouvelle loi sur la protection des marques*, in SJ 1994, 701

P.-A. KILLIAS, *La mise en œuvre de la protection des signes distinctifs*, Lausanne, 2002

B. LÜTHI, *Der Markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision – Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte auf den Privaten Gebrauch*, sic ! 2007 144-150

M. A. NIGGLI, H. WIPRÄCHTIGER, *Basler Kommentar zum Strafrecht I*, 2 Aufl., Basel, 2007

P. E. NYGH, *Concise australian legal dictionary*, (Butterworths), Australia, 1997

R. REYNOLDS, N. P. STOIANOFF, *Intellectual Property, Text and Essential Cases*, 3<sup>rd</sup> edition, Australia, 2008 (cité: Reynolds, 2008)

CH. ROHNER, *Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz*, thèse, Bern, 2002

I. SIDLER, *Contrefaçon et piraterie; Etat des lieux en Suisse ; Résumé ; Une enquête de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle auprès d'entreprises en Suisse (2004)* (cité : Sidler 2004)

R. STAUB, A. L. CELLI, *Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design*, Zürich ; Basel ; Genf : Schulthess, 2003

A. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, Bd. II, 3 Aufl., Basel und Frankfurt am Main, 1985, 624

K. TROLLER, *Précis de droit suisse des biens immatériels*, 2<sup>ème</sup> édition, (Helbing et Lichtenhahn), Bâle, 2006

Administration fédérale des douanes AFD, *Droit sur les biens immatériels, Contrefaçon et piraterie, Statistique 2007*

*Communication de la commission au Conseil, au Parlement européen et au comité économique et social européen sur les réactions des douanes face aux tendances les plus récentes de la contrefaçon et du piratage*, Bruxelles, 2005 (Com(2005) 479 final) (cité : Communication de la commission)

Communiqué de presse, action de destruction de contrefaçons de montres et de DVD piratés, 1<sup>er</sup> juillet 2008

Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle

*The economic impact of counterfeiting and piracy, executive summary*, OCDE, 2007

## 2. Législation suisse

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Etat le 1<sup>er</sup> janvier 2008) RS 101

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat le 1<sup>er</sup> août 2008)  
RS 311.0

Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (Etat le 1<sup>er</sup> août 2008) RS 232.11

Loi fédérale sur la protection des designs du 5 octobre 2001 (Etat le 1<sup>er</sup> juillet 2008) RS 232.12

Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (Etat le 1<sup>er</sup> septembre 2008) RS 232.14

Loi fédérale sur les brevets d'invention, modification du 22 juin 2007  
RO 2008 2551

### 3. Messages du Conseil fédéral

Message concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, (Loi sur la protection des marques, LPM) du 21 novembre 1990 ; FF 1991 I 1

Message concernant la modification de la loi sur les brevets et l'arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1

Message relatif à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection des designs du 16 février 2000, FF 2000 2587

Message relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle d'Uruguay) (Message 2 GATT) du 19 septembre 1994, FF 1994 995

### 4. Cas de jurisprudence suisse

I. CHERPILLOD, "*Hermès - sac Birkin*", sic ! 2000 107-109

M. NOVIER, "*Gefälschte Uhren*", sic ! 2004 509-512

M. NOVIER, "*Contrefaçons de montres*", sic ! 2006, 861-863

ATF 105 II 49

ATF 114 IV 6

ATF 122 III 469

ATF 129 III 514

JT 1988 I 308

RSPI, *Art 68 LPM ; 58 CP ; 6 lettre d LACP GE – "Comtet II"*, 1996, 286 ss.

#### 5. Sites internet suisses

[www.admin.ch](http://www.admin.ch)

[www.fhs.ch](http://www.fhs.ch)

[www.stop-piracy.ch](http://www.stop-piracy.ch)

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

#### 6. Législation australienne

(arrêts à chercher sous l'adresse suivante: [www.austlii.edu.au](http://www.austlii.edu.au))

Commonwealth of Australia Constitution Act 1900

Trade Marks Act 1995

Crimes Act 1914

#### 7. Cas de jurisprudence australienne

Oakley, Inc v Franchise China Pty Ltd ACN 080 032 604 [2003] FCA 105 [31]

Pioneer Kabushiki Kaisha v Registrar of Trade Marks [1977] 137 CLR [670 at 688]

WD & HO Wills (Australia) LTd v Rothmans Ltd [1956] HCA 15

Sony Computer Entertainment Australia Pty Ltd v Saleh

Le v The Queen [2007] FCA 1463

## 8. Pages internet sur le droit australien

[www.austlii.edu.au](http://www.austlii.edu.au)

Lexisnexis.com "Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Introduction/ Introduction/ Constitutional Issues"

Lexisnexis.com "Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Infringement/ Particular acts and infringement"

Lexisnexis.com "Patents, Trade Marks & Related Rights/ Trade Marks/ Offences/ Offences\*/ Falsifying etc a registered trade mark"