

## Propriété intellectuelle et horlogerie

Rapport sur l'Aropiade 2017 du 14 septembre 2017

Me Nadia Smahi, LL.M.<sup>1</sup>



- I. Introduction
- II. Propriété intellectuelle et horlogerie : aspects juridiques
  - A. La forme en propriété intellectuelle : droit d'auteur et marque tridimensionnelle
  - B. La forme en propriété intellectuelle : « Pan-European Design Litigation »
  - C. Les brevets : une course contre le temps
  - D. Vision industrielle, cas d'étude : HYT/Preciflex
  - E. Droit d'auteur et montre connectée
- III. Propriété intellectuelle et horlogerie : aspects stratégiques
  - A. Stratégie de promotion : droits à l'image, publicité et autres droits *sui generis*
  - B. Stratégie « Swissness »
  - C. Stratégies de distribution à la lumière des règles du droit de la concurrence
  - D. Table ronde : Quel avenir pour la place horlogère suisse ?
- IV. Conclusion

### I. Introduction

L'Aropiade 2017 s'est tenue le 14 septembre 2017 sur le thème « Propriété intellectuelle et horlogerie ». Organisée conjointement par l'Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) et le Pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation de l'Université de Neuchâtel ([PI]<sup>2</sup>), elle a réuni le temps d'une journée dans les locaux de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel près de quatre-vingts participants, principalement avocats spécialisés en propriété intellectuelle et conseillers juridiques travaillant pour des marques horlogères de prestige.

Le Dr. Guillaume Fournier, avocat et président de l'AROPI, le Prof. Daniel Kraus, avocat, professeur à l'Université de Neuchâtel et directeur du [PI]<sup>2</sup> ainsi que le Prof. Kilian Stoffel, recteur et professeur à l'Université de Neuchâtel, ont accueilli les

participants lors de remarques introductives présentant la journée à venir et le rôle de leurs associations et institutions respectives.

### II. Propriété intellectuelle et horlogerie : aspects juridiques

#### A. La forme en propriété intellectuelle : droit d'auteur et marque tridimensionnelle

La première présentation de l'Aropiade, intitulée « La forme en propriété intellectuelle : droit d'auteur et marque tridimensionnelle » a été donnée par la Prof. Nathalie Tissot, avocate et professeure à l'Université de Neuchâtel.

En droit de la propriété intellectuelle, la forme peut certes être protégée par le droit du design (par le biais de la LDes), mais également par le droit d'auteur (par le biais de la LDA) et/ou de la marque tridimensionnelle. La question du cumul des titres de protection se pose donc, notamment concernant la relation entre la LDes et la LDA.

A cet égard, la Prof. Tissot a fait référence à un arrêt récent (arrêt 4A\_115/2017 du 12 juillet 2017) dans lequel le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler les principes de protection des arts appliqués par le droit d'auteur. Dans ce contexte, elle a commenté les critères de protection de l'art. 2 al. 1 LDA et a notamment insisté sur le fait qu'il convenait, en cas de doute, de considérer qu'une création était purement artisanale et, par conséquent, soustraite à la protection du droit d'auteur.

La Prof. Tissot a ensuite souligné que les domaines d'application de la LDA et de la LDes avaient tous les deux trait à des arrangements de forme créatifs, les uns individuels (pour la LDA), les autres originaux (pour la LDes). Dans ce contexte, elle a clarifié que, dans la mesure où la portée de la protection de ces deux lois était différente, les exigences relatives à l'individualité du droit d'auteur étaient plus élevées que celles de l'originalité du design. Par conséquent, une œuvre des arts appliqués ne bénéficie de la protection de la LDA que si elle

<sup>1</sup> MLaw (Université de Genève), LL.M. (Stockholm University), avocate au Barreau de Zurich. Les idées et opinions exprimées dans le présent rapport sont celles des conférenciers respectifs.

présente au moins de manière claire et incontestable l'originalité exigée par l'art. 2 al. 1 LDes.

La question de la marque tridimensionnelle a ensuite été abordée. Dès lors que l'on songe à avoir recours à cette dernière pour protéger une forme, plusieurs questions se posent, notamment concernant le caractère potentiellement illimité dans le temps des marques de forme (par exemple, en cas de protection par le droit d'auteur ou par une marque tridimensionnelle d'un design tombé dans le domaine public, ce risque étant toutefois limité par l'application de l'art. 2 lit. b LPM). La question de l'éventuelle exclusion absolue des montres bracelets comme marque de forme se pose également (cf. ATF 120 II 307/JdT 1995 I 271, *RADO*, en particulier c. 3a et 3c) puisque, pour être protégée comme marque, une marque doit être distinctive et non purement fonctionnelle. A cet égard, la Prof. Tissot a souligné que toute forme purement fonctionnelle, correspondant à ce qui est attendu du public qui la considère comme usuelle et nécessaire pour permettre au produit de remplir sa fonction, constitue la nature même du produit et n'est pas protégeable en vertu de l'art. 2 lit. b. LPM, mais n'est pas non plus digne de protection au sens de l'art. 2 lit. a LPM parce que dépourvue de force distinctive.

En résumé, afin d'être digne de protection par marque tridimensionnelle, la forme d'un produit ne doit pas être conditionnée uniquement par des motifs esthétiques, mais doit également être dotée d'une composante supplémentaire dans le but de caractériser la marchandise en lien avec sa provenance industrielle et de la différencier des autres produits du même genre dans le souvenir qu'en garde le cercle des destinataires pertinents.

Une dernière question a ensuite été abordée par la Prof. Tissot, à savoir celle des analogies entre les marques de forme et les marques de position. Les marques de position se caractérisent par la présence d'un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. Par conséquent, en plus de la force distinctive des signes de base, il faut également tenir compte de la force de leur position. A cet égard, les arrêts 4A\_363/2016 du 7 février 2017 (ATF 143 III 127) concernant les chaussures de la marque « Louboutin » et 4A\_389/2016 du 28 février 2017 concernant des lampes de poche peuvent être consultés.

Ainsi, concernant les marques de position, on retiendra pour l'essentiel que, dans la mesure où la position est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique et est donc suffisamment forte, elle peut être indicatrice de la provenance industrielle du produit. Plus la position est frappante et figure au premier plan sur le produit, plus elle doit être qualifiée de forte. A cet égard, on s'inspirera de la jurisprudence rendue en matière de marques de forme et du principe que les signes qui consistent dans l'apparence même du produit ne sont en principe pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle.

## **B. La forme en propriété intellectuelle : « Pan-European Design Litigation »**

La deuxième présentation de l'Aropiade a été donnée en anglais par le Dr. Peter Schramm, avocat à Zurich, sur le thème « Pan-European Design Litigation ».

La protection par le droit du design est aujourd'hui d'une forte importance et sa mise en œuvre au sein de l'Union Européenne («UE») est particulièrement intéressante.

La présentation du Dr. Schramm a commencé par une énumération des avantages du droit du design, à savoir notamment (i) le fait qu'il s'agisse d'un processus d'enregistrement rapide et peu coûteux, (ii) le fait qu'il s'agisse d'un droit de propriété intellectuelle « non examiné », (iii) le fait que la protection octroyée puisse durer jusqu'à vingt-cinq ans (soit cinq fois cinq ans), (iv) le fait que le Système international des dessins et modèles industriels de La Haye permette de faire enregistrer un design dans plus de soixante-neuf pays contractants par le dépôt d'une seule demande, (v) l'existence du système de « dessin ou modèle communautaire enregistré », offrant au design une protection dans les vingt-sept états membres de l'UE et du système de « dessin ou modèle communautaire non enregistré », offrant une protection dans les vingt-sept états membres de l'UE pour une durée de trois ans et encore (vi) le fait que le droit suisse du design « récent » soit largement harmonisé avec le droit de l'UE.

Le Dr. Schramm a ensuite souligné que la principale faiblesse du droit du design était liée aux violations transfrontalières. Celles-ci ayant constamment lieu, il est désormais nécessaire d'avoir une vision globale lors de la protection et de la mise en œuvre de droits du design.

La mise en œuvre du droit du design en Suisse a ensuite été abordée, celle-ci étant principalement basée sur un système de mesures provisionnelles. Ces dernières ne sont toutefois accordées *ex parte* qu'à titre exceptionnel et, en général, les procédures de mesures provisionnelles peuvent durer plusieurs mois. En outre, elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre une fois obtenues. Des procédures judiciaires ordinaires sont également envisageables, mais le peu de jurisprudence disponible à cet égard rend les choses plus délicates. On notera que, conformément à l'art. 21 LDes, le droit suisse prévoit une présomption de validité pour tout design déposé. En conclusion, le droit suisse n'est pas particulièrement approprié si une action rapide est nécessaire.

Le Dr. Schramm a ensuite expliqué qu'il existait, en droit communautaire également, une présomption de validité de tout design conformément à l'art. 35 du Règlement (CE) N° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (« RDMC »), comme l'illustre par exemple l'affaire « Karen Millen » (*cf.* arrêt de la CJUE du 19 juin 2014, C-345/13).

En droit communautaire, la mise en œuvre du droit du design se fait par le biais de tribunaux spécialisés existant dans tous les pays de l'UE. Grâce au RDMC, l'exécution de décisions nationales en matière de design est possible dans toute l'UE, tout comme la surveillance par les douanes. La question du for en matière d'action en justice pour défendre les droits du design dans l'UE est réglée par les articles 79 et suivants RDMC. A cet égard, il a été souligné que, d'un point de vue stratégique, de nombreux paramètres devraient idéalement être pris en compte si plusieurs fors s'avèrent disponibles.

Le Dr. Schramm a ensuite analysé de manière plus spécifique la mise en œuvre du droit du design en Allemagne (juridiction à privilégier selon lui tant pour les actions rapides que pour les procédures ordinaires) ainsi qu'en France (juridiction à privilégier pour les affaires en lien avec lesquelles de forts dommages et intérêts sont espérés). Il a par la suite évoqué deux décisions de jurisprudence récente en la matière : la première étant une décision du Bundesgerichtshof, Cour suprême allemande (BGH, Urteil 28. Januar 2016, I ZR 40/14, *Armbanduhr*) dans laquelle une violation du droit du design a été confirmée ; la seconde étant une décision du Tribunal fédéral (arrêt 4A\_565/2016 du 2 mai 2017), dans laquelle une violation du droit du design a été rejetée.

A titre de conclusion, il a été souligné que, malgré l'harmonisation du droit du design, la situation varie encore beaucoup d'un pays à l'autre et que, dans la mesure où les contrevenants agissent tout autour du globe, il est nécessaire d'avoir une réflexion à l'échelle planétaire lors de l'organisation d'une stratégie de protection en droit du design.

### C. Les brevets : une course contre le temps

La troisième présentation de l'Aropiade, intitulée « Les brevets : une course contre le temps », a été donnée par M. François-Régis Richard, conseil en brevet suisse et mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets à Neuchâtel.

M. Richard a en premier lieu expliqué que la compétition dans le domaine horloger faisait rage, ce qui se traduit par un besoin pour les horlogers de rester compétitifs et attractifs pour les clients visés, de se distinguer de la concurrence avec des produits différents et novateurs, de participer aux nombreuses foires horlogères ayant lieu chaque année (que ce soit à Bâle, Genève, Hong Kong, Las Vegas, Paris ou Londres) ou encore de rester à la pointe de la technologie, notamment au vu de l'émergence de blogs et d'autres nouveaux médias très présents en lien avec l'horlogerie haut de gamme. On observe également des « tendances » dans le développement horloger qui font que de nombreuses demandes de brevet sont déposées dans un court laps de temps concernant un sujet particulier.

Pour rappel, un brevet protège une invention technique permettant de résoudre un problème technique. Les critères de brevetabilité sont au nombre de trois : (i) la nouveauté par rapport à l'état de la technique, (ii) l'activité inventive par rapport à l'état de la technique et (iii) l'application industrielle. Avant de déposer une demande de brevet, il faut donc vérifier l'état de la technique, procéder à une recherche d'antériorités et s'assurer de la liberté d'exploitation. La question du moment pertinent pour déposer un brevet est délicate : on se demande notamment si celle-ci est préférable avant ou après avoir présenté le projet à un client potentiel. En outre, il a été souligné que, lorsque les démarches pour la protection sont effectuées à un stade de développement avancé du produit, la sortie de ce dernier, ou du moins sa présentation au public, devient pressante. Cela signifie qu'il faut régulièrement jongler entre les impératifs du déposant (liés à la divulgation de l'invention) et le temps nécessaire au conseil en brevets pour réaliser les différentes démarches requises. A cet égard, le temps nécessaire à la recherche d'antériorités, à

l'analyse des résultats obtenus ainsi qu'à la rédaction de la demande de brevet ne doit pas être sous-estimé.

Enfin, différentes questions concernant la stratégie de dépôt se posent, notamment concernant la portée territoriale de la protection : en effet, un brevet peut être obtenu par la voie d'un système national (par exemple, le brevet suisse peut être obtenu par un dépôt national direct), régional (par exemple, par le dépôt d'une demande de brevet européen conformément à la Convention sur le Brevet Européen) ou international (par le biais d'une demande internationale via le Patent Cooperation Treaty, « PCT »).

A cet égard et d'un point de vue stratégique, M. Richard a souligné que le brevet suisse était délivré sans examen de brevetabilité et était donc à privilégier pour les inventions jugées faibles du point de vue de la brevetabilité ou dont l'exploitation était incertaine ou limitée. Il a précisé que le brevet européen, quant à lui, était délivré après une recherche d'antériorités ainsi qu'un examen de brevetabilité exigeant et qu'il était donc à privilégier pour des inventions importantes sur le plan stratégique et dont les marchés et/ou concurrents sont en Europe, y compris en Suisse. Enfin, il a expliqué que la demande internationale via le PCT ne conduisait pas directement à la délivrance d'un brevet, mais constituait en réalité une procédure centralisée préparant la demande de brevet à entrer dans les différents systèmes nationaux et régionaux souhaités.

M. Richard a ensuite abordé les conséquences du dépôt de la demande de brevet, la plus importante étant bien entendu que le premier dépôt de brevet pour une invention donnée entraîne le compte à rebours d'un droit de priorité : en effet, celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet dans un Etat membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dispose d'un délai de douze mois pour déposer, pour la même invention, une (ou plusieurs) autre(s) demande(s) de brevet en bénéficiant d'un droit de priorité.

De manière générale, après le dépôt d'un brevet, la (ou les) procédure(s) progresse(nt) plus ou moins rapidement en fonction des juridictions concernées pour conduire à la délivrance d'un brevet dans les cas favorables. Dans chaque famille de brevet, le rythme ralentit petit à petit pour qu'enfin il ne reste plus qu'à payer les annuités. Toutefois, il arrive parfois qu'une opposition, un recours ou un litige provoquent une activité plus soutenue durant quelques années supplémentaires.

M. Richard a conclu sa présentation en soulignant que l'horloger était privilégié lorsqu'il développe des mouvements mécaniques : en effet, certaines inventions ont une durée de vie supérieure à celle des brevets (à savoir vingt ans), ce qui est loin d'être le cas dans tous les domaines techniques. Il est toutefois nécessaire de continuer à innover sans cesse pour rester compétitif, notamment en tirant profit de nouvelles opportunités données par l'avancement de la technologie.

#### **D. Vision industrielle, cas d'étude : HYT/Preciflex**

La quatrième présentation de l'Aropiade a été donnée sur la base d'un cas d'étude par M. Lucien Vouillamoz, co-fondateur et membre du conseil d'administration de Preciflex & HYT Watches à Neuchâtel, au sujet de la vision industrielle.

M. Vouillamoz a commencé sa présentation en expliquant que pour toutes les entreprises, les bases essentielles de bons résultats reposaient sur plusieurs facteurs : le droit, les finances ainsi que la propriété intellectuelle. A cet égard, il a souligné que même les petites sociétés consacraient en général plusieurs millions de francs tous les cinq ans à la protection de leur propriété intellectuelle et que l'on estimait à soixante pour cent le pourcentage de ce budget dédié à l'obtention et au suivi de brevets.

A titre d'exemple, les montres HYT ont une clepsydre au poignet, soit un petit tube se remplissant avec des liquides de différentes couleurs pour indiquer le temps. Comme pour toute montre, des questions stratégiques se sont posées au moment de la mise sur le marché des montres HYT. Dans ce contexte, il a semblé plus judicieux de viser le marché du grand luxe. La technologie a donc été démontrée et expliquée dans ce domaine, ce qui a ensuite mené à de nouveaux partenariats avec de grandes entreprises pour des projets spécifiques.

M. Vouillamoz a ensuite expliqué que plusieurs étapes existaient d'un point de vue industriel et stratégique. La première étape consiste bien entendu à avoir une idée et à la développer en tenant compte notamment du marché et de sa taille ainsi que des concurrents dans ce domaine. Cette étape peut durer jusqu'à une dizaine d'années. Il faut ensuite obtenir les brevets nécessaires, ainsi que d'autres éventuelles protections stratégiques, puis se concentrer sur la marque, cette dernière étant possiblement l'atout le plus essentiel en matière de montre. Le design entre ensuite en ligne de compte, l'importance de ce dernier étant

toutefois secondaire en présence d'un solide brevet. Enfin, il est nécessaire de continuer à faire avancer le produit par le biais des secrets d'affaires, en développant des tendances de propriété intellectuelle au sein de la société.

M. Vouillamoz a conclu sa présentation en donnant plusieurs conseils en matière de « portfolio management » et de brevets.

### **E. Droit d'auteur et montre connectée**

La cinquième présentation de l'Aropiade, intitulée « Droit d'auteur et montre connectée » a été donnée par le Prof. Vincent Salvadé, directeur général adjoint de la SUISA, [PI]<sup>2</sup> et professeur à l'Université de Neuchâtel.

La question des montres connectées et du droit d'auteur se pose en lien avec la copie privée d'œuvres protégées (en particulier, la musique) sur une montre connectée. En effet, certaines montres connectées permettent le stockage de musique dans la mémoire de la montre à partir d'un smartphone, créant ainsi la possibilité d'une écoute directe grâce à la montre, indépendamment du smartphone (ce qui constitue un acte de copie privée). Bien que la situation doive encore évoluer en Suisse, d'autres pays ont déjà pris des mesures à cet égard : l'Autriche, par exemple, applique une redevance pour la copie privée sur des montres connectées.

La question des bases légales pertinentes à cet égard a d'abord été discutée. En droit suisse, il s'agit de l'art. 19 al. 1 LDA sur l'utilisation d'une œuvre à des fins privées, ainsi que l'art. 20 al. 3 et 4 LDA sur la rémunération pour l'usage privé. Par opposition à d'autres pays (l'Allemagne par exemple), la Suisse n'impose pas de redevance sur les appareils et ce sont par conséquent les supports d'enregistrement qui font l'objet de la redevance prévue par l'art. 20 al. 3 LDA. On notera que la redevance est due même si lesdits supports sont intégrés dans un appareil et ne sont donc pas amovibles (ainsi, par exemple, les mémoires numériques des lecteurs MP3 sont sujettes à redevance, cf. ATF 133 II 263 = JdT 2007 I 146). Il a également été souligné que la réglementation pour la copie s'applique indépendamment de la légalité de la source, contrairement à ce qui prévaut en droit européen (cf. arrêts de la CJUE du 10 avril 2014, C-435/12 et du 5 mars 2015, C-463/12).

Le Prof. Salvadé a également mis en évidence le fait que le cercle des supports visés par l'art. 20 al. 3 LDA était indépendant de la technologie et devait

continuellement être adapté au progrès technique. En effet, selon le Tribunal fédéral, sont assujettis à la redevance les supports qui, d'après leur destination et leurs propriétés d'enregistrement et de lecture, se prêtent à l'enregistrement d'œuvres protégées et sont vraisemblablement utilisés à cette fin (cf. ATF 133 II 263, c. 7.2.2.). Ainsi, la liste des supports assujettis à la redevance doit être continuellement actualisée.

La question de savoir si une redevance pour les montres connectées se justifie a ensuite été évoquée. Si l'on suit l'avis de l'industrie, tel n'est pas le cas, car, premièrement, le marché est trop petit pour exercer une importance significative en matière de copie privée et, deuxièmement, la copie privée n'est pas la fonction principale de l'appareil, dans la mesure où il y a d'autres fonctions tout aussi importantes. En revanche, si l'on suit l'avis des sociétés de gestion, une redevance pour les montres connectées avec mémoire se justifie, car, premièrement, il existe une probabilité suffisante que la mémoire soit utilisée pour procéder à des actes de copie et, deuxièmement, il ne servirait à rien d'attendre que le marché se développe, et donc que les ayants droit subissent des pertes conséquentes, pour introduire une redevance.

Le Prof. Salvadé a ensuite abordé les critères devant être utilisés pour le calcul d'une redevance. Aux termes de l'art. 60 LDA, l'indemnité tarifaire doit être calculée sur la base de la recette d'utilisation ou, à défaut, des frais occasionnés par cette utilisation. Toute économie réalisée doit également être vue comme une recette; toutefois, il n'est pas non plus possible de partir du principe que chaque consommateur aurait effectivement acheté l'œuvre copiée, si la copie privée avait été par hypothèse interdite ou impossible. Jusqu'à maintenant, il a été difficile de chiffrer l'économie globale réalisée.

La question du double paiement a ensuite été traitée. Les redevances pour la copie privée sont souvent critiquées par l'industrie ainsi que par le public en général. En effet, aux yeux de ce dernier, payer le prix d'achat d'un disque ou de son téléchargement sur une plateforme légale puis payer en plus une redevance sur un lecteur MP3, un téléphone ou une tablette correspond à un double paiement.

Dans un arrêt concernant les lecteurs MP3, rendu sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a décrété que les copies contrôlées par DRMS échappent à la redevance pour la copie privée (cf. ATF 133 II 263, c. 10.2.). Conformément à l'art. 19 al. 3bis LDA, les reproductions confectionnées lors

de la consultation à la demande d'œuvres mises à disposition licitement ne sont pas soumises aux droits à la rémunération visés à l'art. 20 LDA. En pratique, il faut par conséquent réduire la redevance pour la copie privée afin de tenir compte de la part statistique de copies déjà payées par le consommateur, notamment à des plateformes de téléchargement légal.

Le Prof. Salvadé a conclu sa présentation en résumant que l'introduction d'une redevance sur les montres connectées soulevait beaucoup de questions juridiques et que le développement de ce marché serait peut-être l'occasion d'un nouveau procès de principe.

### **III. Propriété intellectuelle et horlogerie : aspects stratégiques**

#### **A. Stratégie de promotion : droits à l'image, publicité et autres droits *sui generis***

La sixième présentation de l'Aropiade, intitulée « Stratégie de promotion ou acquisition des droits à l'image, publicité et autres droits *sui generis* », a été donnée par Mme Jane Schurtz-Taylor de la société Richemont à Genève.

Selon Mme Schurtz-Taylor, le fait de chercher à attirer l'attention de clients en ayant recours à des personnalités connues n'est pas un phénomène nouveau dans l'horlogerie de haute gamme. Il peut certes s'agir de personnalités évoluant dans le domaine du divertissement, mais également d'athlètes, d'hommes et femmes d'affaires reconnus dans un domaine spécifique et connus du public, d'artisans « stars » de l'horlogerie (graveurs, guillocheurs, émailleurs, spécialistes de la nacre, peintres en miniatures, etc.) ou encore d'individus connus d'une petite minorité, tels que des bloggeurs. Il s'agit de trouver une personne ayant un lien avec les valeurs de la marque horlogère ou étant proche du produit en question. L'image positive et la notoriété de la célébrité choisie doivent attirer l'attention du consommateur et distinguer les produits d'une société de ceux d'une autre.

D'un point de vue stratégique, une réflexion marketing s'impose. En effet, toute promotion nécessite une analyse devant tenir compte non seulement du produit mais également d'autres facteurs déterminants, tels que par exemple le positionnement de la marque, le ou les public(s) cible(s) de la marque, les avantages et attraits du produit, le packaging, le développement de l'argumentaire de vente, la création de campagnes

de fidélisation ou encore le développement ou la mise en œuvre de stratégies publicitaires, pour n'en citer que quelques-uns.

On notera que les célébrités sont très friandes de montres de luxe, ce qui est un atout pour la place horlogère. En outre, une telle stratégie publicitaire, si elle est bien exécutée, peut avoir d'importantes retombées économiques. La valeur ajoutée est en effet souvent immédiate et tangible. Toutefois, si l'utilisation de célébrités pour promouvoir des produits horlogers est tentante, celle-ci peut également avoir des répercussions négatives sur la réputation et la crédibilité de la marque dans certaines circonstances. En effet, un scandale touchant la célébrité choisie peut également affecter l'image de prestige de la marque. Ce manque de contrôle est aujourd'hui encore plus conséquent en raison de l'activité des célébrités sur les réseaux sociaux : un petit incident peut en effet être quasi instantanément retransmis dans le monde entier. Il est donc recommandé, une fois la célébrité choisie, de procéder à des vérifications concernant d'éventuels litiges ou procès en cours, la réputation et le comportement de la personne, sa collaboration avec d'autres marques et produits ou toute autre incompatibilité. Lors de la rédaction du contrat avec la célébrité, les causes de résiliation de celui-ci ainsi que des clauses de bonne conduite doivent être incluses.

Mme Schurtz-Taylor a ensuite expliqué que la décision de collaborer avec des célébrités donnait naissance à de nombreuses questions juridiques, principalement liées au droit à l'image de la personne conformément à l'art. 28 CC. Dans le domaine horloger comme dans tout autre domaine, il est bien entendu exclu d'utiliser l'image d'un individu à des fins publicitaires sans son autorisation. Les célébrités souhaitent naturellement gérer et exploiter leur droit à l'image de la manière la plus efficace et rentable possible. En conséquence, les célébrités, leurs agents, ainsi que leurs héritiers futurs surveillent de près l'utilisation de l'image et n'hésitent pas à agir en justice le cas échéant. La question est particulièrement délicate en ce qui concerne les personnalités décédées, notamment au vu de nouvelles technologies disponibles qui permettent par exemple de créer des hologrammes et de générer de nouvelles images sur la base d'anciennes photos. En droit suisse, l'art. 31 CC prévoit une extinction des droits de la personnalité à la mort de la personne. Cependant, il est généralement admis que les proches ont un droit au respect de leurs sentiments de piété envers le défunt, ce qui leur

permet d'agir de façon indirecte pour protéger la personnalité de ce dernier.

Mme Schurtz-Taylor a toutefois souligné qu'il n'était pas certain que le droit suisse trouve à s'appliquer dans ce contexte dans la mesure où le milieu de l'horlogerie a une vocation globale et que le droit de différentes juridictions pourrait s'avérer pertinent dans une telle situation.

Elle a ensuite traité de la question des droits connexes : en effet, l'entreprise choisissant d'avoir recours à une célébrité pour promouvoir ses produits horlogers aura également à faire face à une multitude de questions juridiques en lien avec différents domaines du droit. En plus du droit à l'image déjà mentionné, on citera à titre d'exemple les droits voisins liés aux prestations enregistrées, aux producteurs des films/musiques utilisés, aux accessoires et articles de mode utilisés pour la publicité ou encore aux tiers intervenants dans la production de nouveau contenu, tels que les photographes, producteurs, etc.

En conclusion, avant d'avoir recours à une célébrité à des fins publicitaires, il est recommandé de vérifier si celle-ci a été impliquée dans un scandale ou litige, si d'autres partenariats ont été conclus par elle dans le passé, si de telles collaborations passées risqueraient de créer une confusion dans l'esprit du public, si la célébrité a une relation (potentiellement d'exclusivité) avec une autre marque et, le cas échéant, s'il est possible d'obtenir un accord de licence d'utilisation de marque croisée, si l'exclusivité dans le domaine horloger est suffisante et enfin, dans le cas d'un « artisan star », si ce dernier travaille avec d'autres marques de montres.

## **B. Stratégie « Swissness »**

La septième présentation de l'Aropiade, intitulée « Swissness », a été donnée par M. Yves Bugmann, chef de la division juridique de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) à Bienne.

La création et mise en place de la législation « Swissness » a été une démarche de longue haleine qui s'est étendue sur plus de dix ans. Le but de celle-ci est de protéger l'excellente réputation des produits « Swiss Made » par l'intermédiaire de trois objectifs principaux : premièrement par la délimitation de critères légaux clairs, deuxièmement par la protection de la valeur de la marque « suisse » et troisièmement par des actions ayant pour but d'éviter la tromperie des consommateurs et la concurrence déloyale. Dans ce contexte, il a également été procédé à la mise à jour

partielle ou entière de plusieurs lois et ordonnances, notamment la LPM, la Loi fédérale sur la protection des armoiries, l'Ordonnance sur la protection des marques, l'Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires, l'Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles ou encore l'Ordonnance sur la protection des armoiries.

M. Bugmann a ensuite abordé la question de la législation « Swissness » pour les produits industriels et a indiqué qu'il était possible de distinguer les produits naturels tels que la pierre et le bois (art. 48a LPM), des denrées alimentaires (art. 48b LPM) et des autres produits, dont les produits industriels (art. 48c LPM), sachant que cette distinction peut parfois s'avérer difficile, par exemple dans le cas d'un bracelet en cuir. Le critère « Swissness » s'avère particulièrement pertinent en lien avec les produits industriels. Jusqu'en 2017, aucune règle claire n'existait à ce sujet et référence était principalement faite à la jurisprudence de Saint Gall : on considérait un produit comme étant « suisse » si cinquante pour cent des coûts de fabrication (par exemple les salaires) étaient suisses et que les caractéristiques essentielles du produit étaient obtenues en Suisse. Depuis 2017, la législation « Swissness » impose que soixante pour cent des coûts de fabrication (y compris les frais de recherche et développement) soient suisses et que toutes les caractéristiques essentielles soient obtenues en Suisse.

Dans le domaine horloger plus particulièrement, il existe depuis le 23 décembre 1971 une Ordonnance réglant l'utilisation du nom « Suisse » pour les montres (RS 232.119) selon laquelle est suisse toute montre qui contient un mouvement suisse et bénéficie d'un assemblage en Suisse et d'un contrôle final en Suisse. Une nouvelle définition de la montre suisse existe désormais : le développement technique doit avoir lieu en Suisse et au moins soixante pour cent du coût de revient doit être réalisé en Suisse. Le calcul du coût de revient s'effectue par l'addition (i) du total des coûts de recherche et de développement, (ii) du total des coûts directs des matières, (iii) du total des coûts indirects sur matières (l'addition de (ii) et (iii) menant au total des coûts des matières) et (iv) du total des coûts de fabrication.

Pour illustrer son propos, M. Bugmann a pris l'exemple des verres saphir : il n'est pas possible de produire un verre en Chine et de faire uniquement le polissage en Suisse et d'obtenir ainsi un verre

« Swiss Made » car même s'il est peut-être possible d'obtenir le seuil de soixante pour cent des coûts de revient en Suisse, le produit n'acquiert pas ses caractéristiques essentielles en Suisse. Ceci dit, le verre ne doit pas nécessairement être « Swiss Made » car le fabricant a la possibilité d'obtenir le seuil des soixante pour cent en utilisant d'autres composants suisses.

On notera qu'en cas d'achat de composants à un sous-traitant ou d'un produit semi-fini, c'est le prix d'achat qui est déterminant pour le calcul. Enfin, il doit être souligné que des règles spéciales s'appliquent aux matières non disponibles en Suisse, conformément aux art. 48c LPM, 52k OPM et 2d OSM.

### **C. Stratégies de distribution à la lumière des règles du droit de la concurrence**

La huitième et dernière présentation de l'Aropiade, intitulée « Stratégie(s) de distribution : Impact du droit de la concurrence », a été donnée par le Dr. Hubert Orso Gilliéron, avocat à Genève.

En premier lieu, le Dr. Gilliéron a mis en évidence les principaux enjeux liés aux stratégies de distribution à la lumière du droit de la concurrence déloyale, à savoir la liberté contractuelle (en lien avec l'organisation optimale de la distribution en tenant compte de nombreux impératifs commerciaux, de la maîtrise du positionnement du produit ainsi que des régions et de la clientèle concernées) et les limites légales (en lien notamment avec la propriété intellectuelle, les règles d'origine, la lutte contre le blanchiment d'argent et le droit de la concurrence).

Le Dr. Gilliéron a ensuite rappelé que le droit de la concurrence visait les accords entre entreprises (sous toutes les formes, y compris les contrats de licence et de distribution) restreignant la concurrence, à l'exclusion des accords intra-groupe et des accords justifiés pour des motifs d'efficacité économique. Dans ce contexte, des restrictions fondamentales existent et empêchent les accords sur les prix et les restrictions territoriales, qui sont pratiquement toujours illicites et pour lesquelles l'existence de motifs justificatifs est peu probable.

Concernant les stratégies de distribution, le Dr. Gilliéron a indiqué que trois types de stratégies de distribution pouvaient essentiellement être distingués : la stratégie de distribution ouverte, la stratégie de distribution passant par des clauses d'exclusivité et enfin la stratégie de distribution sélective.

Dans une stratégie de distribution ouverte, chacun peut vendre les produits (y compris sur internet), ce qui s'avère utile dans une stratégie de volume et permet de maximiser les points de vente, mais a toutefois pour corollaire que la maîtrise du réseau est très faible et qu'il n'est pas possible de sélectionner les vendeurs. Ce type de stratégie ne pose pas de problème du point de vue du droit de la concurrence puisqu'il n'y a pas de limitation du cercle des revendeurs ni de limitation des ventes par zone géographique ou par acquéreurs.

Dans une stratégie de distribution exclusive, des territoires et/ou une clientèle sont attribués à un distributeur, souvent au niveau du grossiste, ce qui permet une organisation plus efficace du réseau. Toutefois, sous l'angle du droit de la concurrence, les ventes passives doivent toujours être possibles, bien que la limitation des ventes actives visant une clientèle ou un territoire alloués en exclusivité à un distributeur soit en principe possible et que la limitation des ventes du grossiste aux consommateurs finaux soit possible.

Enfin, dans une stratégie de distribution sélective, à savoir la plus répandue au niveau des marques horlogères suisses, les atouts principaux sont une maîtrise de l'image ainsi qu'une excellente maîtrise du réseau, notamment grâce à un nombre de revendeurs et réparateurs clairement identifiés et au fait que les reventes en dehors du réseau soient interdites. Du point de vue du droit de la concurrence, la limitation du cercle des revendeurs est possible, mais uniquement par le biais de critères de sélection objectifs et non discriminatoires. La limitation des ventes est également possible, mais les restrictions territoriales sont interdites, y compris au sein du réseau.

Le Dr. Gilliéron a ensuite abordé la combinaison et la cohérence de ces différents types de distribution, avant d'aborder des thèmes communs à ces derniers tels que les ventes par internet, les services de réparation ou encore les garanties. Il a ensuite traité les thèmes du *safe harbour* et des sanctions, avant de conclure son exposé par un rappel des restrictions interdites et admises du point de vue du droit de la concurrence.

### **D. Table ronde : quel avenir pour la place horlogère suisse ?**

L'Aropiade 2017 s'est conclue par une table ronde lors de laquelle Messieurs Eric Giroud de Through the Looking Glass Sàrl à Genève, Lucien Vouillamoz de Preciflex & HYT Watches à Neuchâtel, Marco



Gabella de Watchonista.com à Pully et Me Marc-Christian Perronet, avocat à Genève, ont débattu de l'avenir de la place horlogère suisse. Des thèmes tels que l'avenir des designs et la créativité dans ce domaine, les réseaux de distribution, la législation « Swissness » et les réseaux sociaux ont été abordés dans ce contexte.

#### **IV. Conclusion**

L'Aropiade 2017 a été l'occasion pour de nombreux professionnels, étudiants et passionnés d'horlogerie d'en découvrir davantage sur le domaine de l'horlogerie à la lumière de la propriété intellectuelle, tant d'un point de vue juridique que stratégique. Elle a réuni de nombreux conférenciers renommés et experts dans leur milieu et a permis d'assister à des présentations enrichissantes et aptes à susciter la réflexion et le débat quant aux nombreux développements à venir dans ce domaine.