

## Urteilkopf

138 III 461

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA et Y. SA contre Z. SA (recours en matière civile)  
4A\_139/2012 du 8 juin 2012

## Regeste

Art. 2, 4, 6 und 8 DesG; Prinzip der Hinterlegungspriorität, Nichtigkeitsgrund, Schutzzumfang des zuerst hinterlegten (prioritären) Designs.

Nichtig ist nach **Art. 6 DesG** die Eintragung eines Designs, das hinterlegt wurde, als eine erste Hinterlegung (eines Designs, das Priorität genießt) bereits vollzogen worden war; dass das zuerst hinterlegte Design noch nicht eingetragen wurde, ist unerheblich (E. 2).

Die Nichtigkeit der Eintragung, die sich aus **Art. 6 DesG** ergibt, erfasst sowohl mit dem zuerst hinterlegten identische Designs als auch ähnliche, die den gleichen Gesamteindruck erwecken (vgl. **Art. 8 DesG**; E. 3).

Sachverhalt ab Seite 461

BGE 138 III 461 S. 461

**A.** X. SA et Y. SA (ci-après: les demanderessees), sociétés soeurs actives dans le domaine de l'horlogerie, ont réalisé des inventions dans

BGE 138 III 461 S. 462

le domaine du tourbillon. Certains de leurs mouvements intégrant ce dispositif mécanique sont logés dans un boîtier qui présente une protubérance de forme arrondie venant casser le cercle de la boîte. Le design de ce boîtier a fait l'objet d'un dépôt, par les demanderessees, auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le 25 janvier 2005; il y a été enregistré le 8 mars 2005, puis a été publié le 31 mars 2005 (design suisse n° 1).

A la fin de l'année 2008, les demanderessees ont constaté que la société Z. SA (ci-après: la défenderesse) lançait un modèle de montre présentant une boîte munie d'une protubérance.

**B.** Devant la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, les demanderessees, se fondant sur leur design, ont notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de cesser de mettre dans le commerce une montre dont le boîtier présente une protubérance (conclusion n° 1), de fournir le nom des fabricants de la boîte litigieuse (n° 2), ainsi que tous les documents utiles permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse (n° 3), à la condamnation de celle-ci à restituer le gain brut réalisé (n° 4) et à ce que la confiscation et la destruction du stock de montres en sa possession soient ordonnées (n° 5).

La défenderesse, dans sa réponse et demande reconventionnelle, a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que soit déclaré nul le design suisse n° 1. Elle est d'avis que son boîtier laisse une impression générale différente de celle du design des demanderessees. Invoquant une tierce antériorité, elle fait également valoir le principe de la priorité du dépôt; selon elle, le design suisse n° 2 de A. SA, déposé le 23 novembre 2004 (et enregistré le 8 février 2005, puis publié le 28 février 2005), est prioritaire sur celui des demanderessees, de sorte que celles-ci ne peuvent se prévaloir d'aucun droit.

Par jugement sur moyen séparé du 9 février 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté les conclusions n°s 1 et 2 de la demande principale et, donnant suite à la demande reconventionnelle, constaté la nullité du design suisse n° 1. En substance, elle a admis que la nullité de l'enregistrement, invoquée par voie d'exception, pouvait être fondée sur l'art. 6 de la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (loi sur les designs, LDes; RS 232.12). Elle a expliqué que la priorité d'un dépôt antérieur valait aussi bien pour des designs identiques que pour des designs similaires qui créent la même impression d'ensemble. Elle a alors observé que le design

BGE 138 III 461 S. 463

déposé par les demanderessees présentait les mêmes caractéristiques que le design déposé antérieurement par A. SA et conclu qu'en raison de cette (tierce) antériorité l'enregistrement des demanderessees était nul.

**C.** Les demanderessees exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour précédente. Les recourantes

reprochent à celle-ci d'avoir fait une interprétation erronée de l'**art. 6 LDes**, accordant à cette disposition une portée trop large.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

(résumé)

## Erwägungen

Extrait des considérants:

### 2.

**2.1** Aux termes de l'**art. 9 al. 1 LDes**, le droit à un design confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'utilisation du 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 et la possession à ces fins. Le droit prend naissance avec l'enregistrement du design dans le registre suisse (**art. 5 al. 1 LDes**), ou, si la Suisse est désignée, avec un enregistrement international effectué selon l'Arrangement de La Haye (**art. 29 LDes**).

Outre l'enregistrement, la protection légale suppose que le design soit nouveau et original (**art. 2 al. 1 LDes**). Dès le dépôt de la demande d'enregistrement, le design est présumé nouveau et original (**art. 21 LDes**).

**2.2** Sur la base de l'**art. 33 LDes**, celui qui y a un intérêt juridique peut agir en justice afin de faire constater qu'un design enregistré ne bénéficie pas de la protection légale. Ainsi, l'action peut être menée non seulement par le titulaire d'un design antérieur, mais par toute personne qui, en raison du design enregistré, pourrait être entravée dans sa liberté économique (cf. PETER HEINRICH, DesG/HMA, Kommentar, 2002, n° 33.79 ad **art. 33 LDes**).

Le demandeur peut notamment faire valoir, le cas échéant, que ce design n'est pas nouveau ou pas original; il lui incombe de prouver le défaut de nouveauté ou d'originalité. Il peut notamment présenter des objets au design identique et prouver que ces objets étaient commercialisés en Suisse déjà avant le dépôt de la demande d'enregistrement (**ATF 134 III 205** consid. 3 p. 208 et les références).

BGE 138 III 461 S. 464

En l'occurrence, les recourantes intentent une action contre l'intimée dans le but qu'elle cesse son activité économique portant sur des montres dont le boîtier présente une protubérance. Il est ainsi patent que l'intimée dispose d'un intérêt juridique à faire déclarer nul le design des demanderesses, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il est de jurisprudence que l'action en nullité de l'enregistrement peut aussi être exercée par voie d'exception contre une action fondée sur le design litigieux et tendant à l'interdiction prévue par l'**art. 9 al. 1 LDes** (**ATF 134 III 205** consid. 3 p. 208; **ATF 129 III 545** consid. 1 p. 548).

En l'espèce, l'intimée a invoqué la nullité de l'enregistrement et la cour cantonale lui a donné raison. Les recourantes reprochent à cette dernière d'avoir retenu à tort la nullité de leur design (n° 1).

**2.3** Lorsqu'un design entre en collision avec un design déposé antérieurement, celui-ci a le plus souvent déjà été enregistré dans le registre suisse. Le design antérieur est alors considéré comme divulgué au public (cf. **art. 2 al. 2 et 3 LDes**; HEINRICH, op. cit., n° 2.14 ad **art. 2 LDes**, qui, n° 2.08 ad **art. 2 LDes**, souligne à juste titre que le critère de la divulgation s'applique aussi bien à l'al. 2 qu'à l'al. 3 de l'**art. 2 LDes**; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Designgesetz, 2006, n° 77 ss ad **art. 2 LDes**); le design postérieur, qui ne remplit alors pas les conditions fixées à l'**art. 2 LDes** au moment de son dépôt, est exclu de la protection (cf. **art. 4 let. b LDes**).

La situation d'espèce est toutefois différente. Sa particularité tient au fait que le design n° 1 (dont les recourantes sont titulaires) a été déposé alors même que le design n° 2 (tierce antériorité invoquée par l'intimée), déposé antérieurement, n'avait pas encore été enregistré. Cette situation particulière implique nécessairement de réfléchir sur l'application de l'**art. 6 LDes** (cf. infra).

Les recourantes considèrent que l'**art. 4 LDes** énumère les motifs d'exclusion de la protection de manière exhaustive. Elles sont d'avis qu'un design uniquement déposé mais pas encore enregistré ne peut pas être connu du public (cf. **art. 2 LDes**) et que, sur la base de l'**art. 4 let. b LDes**, il ne peut donc pas entraîner la nullité d'un design déposé postérieurement dans l'ignorance du premier dépôt. Les recourantes soutiennent que l'**art. 6 LDes** doit être compris dans ce cadre. Selon elles, l'antériorité du droit découlant du premier dépôt ne peut ruiner la nouveauté (ou l'originalité) du second dépôt que si elle a pu être connue des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse ou si elle a été divulguée au public avant la date de dépôt du second

BGE 138 III 461 S. 465

design. Autrement dit, l'enregistrement du premier design déposé n'ayant pas encore eu lieu, il ne peut être compris dans l'"état du design" et ce premier design n'est pas susceptible, de l'avis des recourantes, de causer la nullité du design déposé postérieurement.

**2.4** On ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles tentent de se prévaloir du caractère exhaustif de l'**art. 4 LDes** pour donner à l'**art. 6 LDes** une portée s'inscrivant restrictivement dans le cadre de l'**art. 4 let. b LDes**. Cela reviendrait à ignorer le contenu de l'**art. 6 LDes**, disposition pourtant située au même niveau normatif que l'**art. 4 LDes** (cf. HEINRICH, op. cit., n° 4.02 ad **art. 4 LDes**; SASKIA ESCHMANN, Rechtsschutz von Modedesign, 2005, p. 106 note de pied 506).

Selon l'**art. 6 LDes**, le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Le principe de la priorité du dépôt est ainsi clairement exprimé (cf. MICHAEL A. MEER, Das neue Designgesetz - ein Überblick, PJA 8/2002 p. 938). Le droit appartenant au premier déposant, il en résulte logiquement que le deuxième déposant ne peut s'en prévaloir. Pour celui-ci, la protection du design est d'emblée exclue; on peut donc en déduire que l'**art. 6 LDes** crée un motif de nullité (MARKUS WANG, Designrecht, SIWR vol. VI, 2007, p. 140; HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad **art. 6 LDes**; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 14 ad **art. 6 LDes**; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>e</sup> éd. 2006, p. 271, observe qu'à l'**art. 4 LDes** la nullité du dépôt a également été *déduite* du texte de la loi, celle-ci se limitant à énumérer des motifs d'exclusion; cf. également l'ordonnance de la Cour de justice de Genève du 28 juillet 1995, in SMI 1996 p. 378, qui parle d'un deuxième dépôt "dénudé de valeur").

Ce motif de nullité est indépendant de l'**art. 2 LDes** et la divulgation (en l'occurrence l'enregistrement, cf. supra consid. 2.3) du design antérieur ne joue donc aucun rôle dans l'application de l'**art. 6 LDes**. On observe que cette dernière règle prend toute son importance dans l'hypothèse d'un dépôt suisse effectué avant la divulgation d'un design antérieur, mais après le dépôt de celui-ci, le premier déposant ne pouvant, dans cette hypothèse, pas invoquer l'**art. 4 let. b LDes** (cf. supra consid. 2.3; WANG, op. cit., p. 141).

Certes, le Message du 16 février 2000 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 indique, dans le commentaire relatif à l'**art. 4 LDes**, que la "P/LDes énumère de façon exhaustive les motifs d'exclusion" (FF 2000 2599 ch. 2.2.1.1; cf. également **ATF 130 III 636** consid. 2.1.2

BGE 138 III 461 S. 466

p. 640). Cela signifie simplement que le juge ne peut se fonder sur d'autres motifs d'exclusion que ceux expressément prévus par la loi. Le caractère exhaustif de ces motifs ne saurait par contre se rapporter à la seule énumération de l'**art. 4 LDes**, le législateur ayant lui-même prévu, à l'**art. 6 LDes**, un motif d'exclusion supplémentaire par rapport à ceux inscrits à l'**art. 4 LDes**.

Le simple fait que l'**art. 4 LDes**, qui contient les "motifs d'exclusion" de la protection (cf. note marginale), n'a pas fait l'objet d'une adaptation formelle au cours du processus législatif, pour y englober expressément le motif inscrit à l'**art. 6 LDes** (cf. HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad **art. 6 LDes**), ne permet pas d'adhérer à la thèse défendue par les recourantes. Il s'agit là d'une simple question rédactionnelle; la volonté du législateur d'inscrire dans la loi un motif de nullité supplémentaire n'en demeure pas moins reconnaissable à la lecture de l'**art. 6 LDes** (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 14 ad **art. 6 LDes** et les références).

**2.5** Les recourantes ajoutent qu'elles ne pourraient admettre que la divulgation du design antérieur ne joue aucun rôle dans l'application de l'**art. 6 LDes** que si la LDes prévoyait une dérogation expresse aux al. 2 et 3 de son art. 2. Elles en veulent pour preuve que le législateur, en matière de droit des brevets, a expressément indiqué qu'en ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure, dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la seconde demande, rendue accessible au public au plus tôt à la date du dépôt de la seconde demande (cf. **art. 7 al. 3 LBI** qui correspond pour l'essentiel à l'art. 7a de l'ancienne LBI en vigueur au moment de l'adoption de la LDes).

La comparaison ne convainc pas puisqu'elle permet tout au plus de montrer que le législateur n'a pas utilisé la même technique législative lors de la rédaction de la LDes. Au cours des travaux préparatoires relatifs à la LDes, le législateur a en effet sciemment renoncé à reprendre dans cette loi une réglementation similaire à celle prévue à l'art. 7a aLBI, l'effet juridique visé (la nullité de l'enregistrement du design déposé postérieurement) pouvant aisément être déduit du seul texte de l'**art. 6 LDes** (cf. HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad **art. 6 LDes**).

**2.6** On peut encore observer qu'il n'existe aucune controverse doctrinale sur la portée ainsi définie de l'**art. 6 LDes**, les auteurs étant unanimes à ce sujet (WANG, op. cit., p. 140 s.; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 14 ad **art. 6 LDes**; ANNETTE OBOLENSKY, in Designrecht -

BGE 138 III 461 S. 467

Kommentar, Staub/Celli [éd.], 2003, n°s 15 et 17 ad **art. 6 LDes**; ESCHMANN, op. cit., p. 106 note de pied 506; HEINRICH, op. cit., n° 6.07 ad **art. 6 LDes** est du même avis, même si les explications qu'il donne, n°s 2.33 et 2.14 ad **art. 2 LDes**, peuvent prêter à confusion). Plusieurs auteurs soulignent la nécessité d'adopter une telle interprétation en rappelant que, dans l'hypothèse d'un ajournement de la publication au sens de l'**art. 26 LDes**, il peut s'écouler jusqu'à trente mois entre le premier dépôt et sa publication (entre autres auteurs: HEINRICH, op. cit., n° 6.06 ad **art. 6 LDes**). Dans cette hypothèse, le design est inscrit dans le registre (art. 25 al. 2 let. b de l'ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs [ordonnance sur

les designs, ODes; RS 232.121]), mais cette inscription ne peut être consultée par le public (**art. 26 al. 1 ODes**); le design n'est donc pas encore divulgué au sens de l'**art. 2 LDes**.

Les recourantes contestent l'argumentation fournie par ces auteurs, estimant que la particularité de l'ajournement ne justifie pas de retenir une priorité de droit "automatique", c'est-à-dire indépendante de la divulgation du design antérieur. Selon elles, il incombe au premier déposant qui demande l'ajournement de la publication de supporter le risque de ne pas pouvoir faire constater la nullité (pour défaut de nouveauté/d'originalité sur la base de l'**art. 2 LDes**) d'un second dépôt intervenu avant la divulgation du premier dépôt.

La critique des recourantes ne convainc pas à deux points de vue. Premièrement, même si la procédure d'enregistrement d'un design est relativement rapide (cf. ESCHMANN/THOUVENIN, *Das revidierte Schweizer Designrecht*, sic! 6/2002 p. 468), il peut quand même se passer - comme cela a été le cas en l'espèce - plusieurs semaines entre le moment du dépôt et celui de l'inscription dans le registre (qui vaut divulgation), en dehors de toute demande d'ajournement de la publication (cf. HEINRICH, *op. cit.*, n° 6.06 ad **art. 6 LDes**). On ne peut donc parler, comme le font les recourantes, d'un "risque inhérent à l'ajournement" que le premier déposant "prend sciemment" et qu'il doit alors supporter.

Deuxièmement, même dans l'hypothèse d'une demande d'ajournement, on ne saurait faire supporter au premier déposant ce "risque inhérent". Cela serait contraire au système adopté par le législateur dans la LDes. Celui-ci a octroyé au déposant la possibilité de demander l'ajournement de la publication sans apporter aucune correction quant à l'effet (ordinaire) du dépôt (cf. **art. 6 LDes**); il n'était en particulier

BGE 138 III 461 S. 468

pas question de lier la demande d'ajournement à un éventuel report de la date de dépôt (pour un exemple de report explicitement prévu par le législateur, cf. **art. 29 al. 2 LPM** [RS 232.11]; cf. LUCAS DAVID, *Lexikon des Immaterialgüterrechts*, SIWR vol. I/3, 2005, p. 17). Dans son Message, le Conseil fédéral l'a d'ailleurs exprimé sans aucune ambiguïté puisqu'il indique, en parlant de l'ajournement, que les "designs non divulgués [déploient] néanmoins des effets juridiques" (FF 2000 2609 ch. 2.2.2.3).

On ne saurait d'ailleurs pas non plus faire supporter au déposant ce "risque inhérent" en tirant argument de la protection de l'utilisateur de bonne foi qui peut être entravé par l'existence de designs non divulgués. Cela reviendrait à ignorer que le législateur a tenu compte des intérêts d'un tel utilisateur par un procédé différent, qui consiste à lui donner le droit de poursuivre son utilisation dans les conditions fixées à l'**art. 12 LDes** (cf. HEINRICH, *op. cit.*, n° 26.03 ad **art. 26 LDes**; TROLLER, *op. cit.*, p. 195; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, *Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, 3<sup>e</sup> éd. 2008, n. 536 ss p. 111 s.).

**2.7** L'argument fondé sur l'absence d'intérêt public "important", soulevé par les recourantes, tombe à faux. L'**art. 6 LDes** a pour fonction d'éviter que le registre des designs contienne deux droits portant sur un design identique ou similaire (sur cette dernière notion, cf. infra consid. 3) (cf. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, *op. cit.*, n° 13 ad **art. 6 LDes**; OBOLENSKY, *op. cit.*, n°<sup>os</sup> 15 et 17 ad **art. 6 LDes**). Le législateur a ainsi estimé qu'il était opportun de laisser la possibilité au premier déposant d'exclure de la protection, et donc du registre, le second design en procédant devant le juge civil (cf. OBOLENSKY, *op. cit.*, n° 19 ad **art. 6 LDes**). Il a laissé entendre que l'action du premier déposant permet alors d'augmenter "la sécurité juridique, puisque la réponse à la question de savoir qui est le titulaire d'un design doit en principe ressortir du registre" (FF 2000 2600 ch. 2.2.1.2). Le législateur a entrepris un choix et l'a concrétisé dans la LDes et la question, contrairement à ce que pensent les recourantes, n'est plus de savoir si le procédé choisi correspond à un "intérêt public important".

Quant à la comparaison avec la LBI, elle fournit plutôt des arguments supplémentaires en défaveur de la thèse des recourantes. En effet, reconnaître celle-ci reviendrait à admettre des "droits dépendants sur le design", soit des droits (postérieurs) valablement inscrits dans le registre, mais dont l'utilisation implique la violation d'un droit antérieur (cf. HEINRICH, *op. cit.*, n° 6.12 ad **art. 6 LDes**), terminologie qui n'est

BGE 138 III 461 S. 469

pas sans rappeler la notion d'"inventions dépendantes" utilisée en droit des brevets. Or, si le législateur a mis sur pied une réglementation adéquate pour ce dernier cas de figure à l'**art. 36 LBI** (RS 232.14), il n'a précisément rien prévu de tel en droit des designs (cf. HEINRICH, *op. cit.*, n° 6.12 ad **art. 6 LDes**).

S'agissant enfin de l'argument tiré de l'**art. 3 al. 3 LBI**, il ne convainc pas. Le simple fait de faire référence à une norme du droit des brevets traitant de la priorité du dépôt n'apporte encore aucun argument décisif. Pour trancher le litige d'espèce, il est indispensable d'adopter une réflexion faisant intervenir, à côté de la question du dépôt, celle du champ de protection (*Schutzumfang*) du design (cf. infra consid. 3). A cet égard, il serait inapproprié de tirer des enseignements de la LBI, les dispositions concernées figurant dans cette loi se rapportant déjà à un objet de protection (cf. **art. 1 LBI**) différent de celui visé par les règles contenues dans la LDes (**art. 1 LDes**) (cf. OBOLENSKY, *op. cit.*, n° 7 ad **art. 8 LDes**).

Le premier grief soulevé par les recourantes se révèle infondé.

### 3.

**3.1** Dans une argumentation subsidiaire, les recourantes soutiennent que le premier dépôt de A. SA ne peut avoir aucun effet sur leur propre dépôt (postérieur), celui-ci n'étant pas identique ou quasi identique à

celui-là. Ils présupposent que la portée de l'**art. 6 LDes** doit être limitée aux designs identiques, à l'exclusion des designs similaires créant la même impression d'ensemble (ci-après: designs similaires).

Les recourantes s'appuient sur l'avis d'un auteur de doctrine (HEINRICH, op. cit., n° 6.11 ad **art. 6 LDes**) qui postule que la lettre de la loi ("droit sur un design") désigne *un* design et que, partant, l'exclusion ne peut viser qu'un design postérieur *identique*.

La position de cet auteur reste toutefois isolée, la doctrine majoritaire professant que le premier déposant peut, sur la base de son dépôt prioritaire au sens de l'**art. 6 LDes**, exclure tout design identique ou similaire, soit tout design qui tombe dans son champ de protection (WANG, op. cit., p. 142; OBOLENSKY, op. cit., n<sup>os</sup> 15 et 17 ad **art. 6 LDes**; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, op. cit., n° 13 ad **art. 6 LDes**).

**3.2** Le raisonnement adopté par les recourantes, sur la base d'une position doctrinale isolée, ne convainc pas. Il consiste en réalité à isoler un mot (*un* design) de son contexte pour en tirer une conclusion

BGE 138 III 461 S. 470

(portée de la priorité du premier dépôt limitée aux designs identiques) favorable à la thèse émise. Cette façon de procéder ne trouve aucune justification dans l'"interprétation littérale" prétendument entreprise par les recourantes.

La recherche du sens littéral d'une règle suppose de confronter les mots composant un texte avec le sens de l'entier du texte (PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, p. 91 n. 271; cf. ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 3<sup>e</sup> éd. 2010, p. 78 et la référence). Or, il est patent que, à l'**art. 6 LDes**, le législateur a simplement voulu indiquer que le premier déposant dispose d'un droit ("droit sur un design"). La portée de ce droit ne résulte par contre pas du sens littéral de l'**art. 6 LDes**; elle doit être recherchée à l'**art. 8 LDes** ("Etendue de la protection"), disposition qui indique que la protection conférée par le "droit sur un design" s'étend aux designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (cf. **art. 8 LDes**; **ATF 134 III 205** consid. 6 p. 210 ss; **ATF 129 III 545** consid. 2 p. 548 ss; ROBERT M. STUTZ, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design, 2002, p. 239; NICOLAS MEYER, Der designrechtliche Schutz von Ersatzteilen, 2004, p. 162 et les auteurs cités).

Dans ce contexte, la doctrine relève très justement qu'elle n'a identifié aucun motif qui obligerait à retenir que l'effet de l'exclusion - qui découle du dépôt du premier design - selon l'**art. 6 LDes** aurait une portée plus restreinte que le champ de protection (cf. **art. 8 LDes**) de ce même design (WANG, op. cit., p. 142). Une conclusion contraire aurait d'ailleurs pour effet, non désirable, d'admettre que le design postérieur similaire est valablement né, alors même que toute utilisation future qui en serait faite violerait le design antérieur (cf. déjà consid. 2.7).

Quant à la référence faite à l'**art. 3 al. 3 LBI**, elle appelle la même observation que celle émise en rapport avec le premier moyen soulevé par les recourantes (cf. supra consid. 2.7).

Enfin, c'est à tort que les recourantes soutiennent encore que la défense des droits du titulaire, souci du législateur lors de l'adoption de la LDes, ne nécessite pas une protection plus large. Le titulaire d'un design antérieur déposé mais pas encore divulgué au moment du dépôt d'un second design similaire ne peut pas invoquer la nullité de celui-ci en se fondant sur l'**art. 2 LDes** (cf. supra consid. 2.4). Ce titulaire a donc bel et bien besoin de pouvoir invoquer l'**art. 6 LDes**, qui s'applique également aux designs similaires.

BGE 138 III 461 S. 471

Ainsi, la nullité de l'enregistrement fondée sur l'**art. 6 LDes** vise aussi bien les designs identiques que les designs similaires dégageant la même impression d'ensemble (cf. **art. 8 LDes**).

Le moyen subsidiaire se révèle également infondé.