

VD_FINDINFO 41/2016/PMR vom 6. Dezember 2016

VD Tribunal cantonal, 2016-12-06, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_41_2016_PMR

FR: VD_FINDINFO 41/2016/PMR du 6 décembre 2016

IT: VD_FINDINFO 41/2016/PMR del 6 dicembre 2016

Regeste

INSTANCE UNIQUE, MESURE PROVISIONNELLE, CONCURRENCE DÉLOYALE, RISQUE DE CONFUSION | 2 LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 3 al. 1 let. e LCD, 261 CPC (CH), 5 CPC (CH)

Erwägungen

E. 10

ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit., n. 46 p. 21). Il convient d'être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et 223). IV. a) Comme exposé, la requérante fait valoir que les enregistrements par l'intimée des marques B.G._____ et L.G._____ constituent des dépôts frauduleux, illicites en vertu de l'art. 2 LCD ou constitutifs d'un abus de droit au sens de l'art. 2 CC. La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d'éviter que la concurrence ne soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD a contrario), notamment par le fait qu'un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s'agit là de protéger les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction rétributive de la concurrence (Alberini, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, thèse Lausanne, 2015, pp. 280 et 281 et les références citées en notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour objectif d'empêcher l'exploitation de la renommée d'autrui, qui peut intervenir de deux manières, à savoir par la provocation d'un risque de confusion ou par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284). L'art. 9 al. 1 let. a LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si elle est imminente. Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à avantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa et les réf. cit.). La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas; en d'autres termes, un comportement qui ne tombe pas sous ces dispositions spéciales pourrait être déloyal (TF 4A_689/2012 du 24 avril 2013 "Ferrari IV" consid. 2.4; ATF 132 III 414 consid. 3.1; ATF 131 III 384 consid. 3; Message LCD, FF 1983 II, p. 1073). La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute, mais simplement un acte objectivement contraire aux

règles de la bonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). b) Pour qu'un acte, en soi licite du point des lois régissant la propriété intellectuelle, soit qualifié d'acte de concurrence déloyale, il faut, en plus, des circonstances particulières qui le fassent apparaître comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 136 III 232 consid. 7.2. et les réf. cit.). Il s'agit en effet d'assurer une interprétation cohérente et coordonnée des lois de propriété intellectuelle et de la LCD. Il serait dès lors contraire à cet impératif de cohérence de l'ordre juridique de conférer une protection au titre d'un certain droit grâce à une définition extensive de l'objet protégé sous l'empire d'une autre législation en négligeant les limites légales explicitement posées par la première loi (TF 4A_86/2009 du 26 mai 2009 «Maltesers» consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 446, mais in JT 2010 I 665). La jurisprudence admet que, dans certaines circonstances, l'enregistrement d'une marque peut tomber sous le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s'il a agi avec de manière déloyale, le tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A_100/2013 du 10 juillet 2013 "Noir Mat" consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (Ibid.). Le Tribunal fédéral a ainsi refusé la protection à une marque qui n'avait pas été enregistrée dans le but d'en faire usage mais pour empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection de la marque utilisée ou pour obtenir une compensation financière, voire quelque autre avantage de l'utilisateur préexistant de ce signe (TF 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4 et les réf. cit.). S'agissant d'un dépôt effectué dans un but parasitaire (empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse), il est fait abstraction du principe de la spécialité lorsqu'il s'agit d'examiner l'intention d'entraver un concurrent. Le comportement du déposant ne peut être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt, qu'une marque identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée, pour des produits identiques ou similaires ; dans ce cas de figure, le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe utilisé antérieurement (TF 4A_242/2009 précité consid. 6.5.2 et les réf. cit.). Certains auteurs considèrent que l'exploitation par un agent économique pour ses propres produits de la renommée du premier utilisateur d'une marque qui ne jouit pas, faute d'enregistrement, de la protection de la LPM, peut constituer une manœuvre contraire à la bonne foi, susceptible d'être interdite en application de l'art. 2 LCD (Troller, op. cit., pp. 921 et 922; Brauchbar Birkhäuser, in Jung/Spitz (éd.), Handkommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2 e éd., Berne 2016, Introduction n. 42, et les réf. cit. en note 151). Un pareil comportement peut aussi bien avoir pour objets des marques verbales ou figuratives, des raisons sociales utilisées à titre de marques, ou encore des formes ou emballages caractéristiques de marchandises (lesquels peuvent être déposés à titre de marque) (Troller, ibid.). On observera encore que l'art. 3 let. e LCD traite de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d'exploiter la renommée d'autrui, indépendamment d'éventuelles confusions (ATF 135 III 446 "Maltesers" consid. 7.1, JdT 2010 I 665). c) En l'espèce, l'intimée a déposé la marque B.G._____ en Allemagne le 7 mai 2015. Elle en a requis l'extension en Suisse le 6 novembre 2015. A cette date, la requérante figurait déjà

au registre du commerce, pour y avoir été inscrite le 15 janvier 2014. Il ressort également des informations accessibles sur le site Internet www.web.archive.org – qu'il n'y pas lieu de remettre en doute à l'aune de la simple vraisemblance – que le nom de domaine www.B.G._____.com conduisait alors, au moins depuis le 17 mars 2014, au site Internet de la requérante qui expose le domaine d'activité de la requérante et comprend la mention "© 2013 B.G._____" en bas de page. On trouve par ailleurs, depuis le 16 décembre 2014, une vidéo exposant la technologie de la requérante sur le site Internet www.youtube.com. De surcroît, le nom de domaine B.G._____.com est enregistré au nom de la requérante depuis le 19 décembre 2014. On ignore certes si la requérante figurait déjà sur le site Internet de l'association professionnelle allemande [...] ou dans la brochure de l'Organisation mondiale [...], mais il est en revanche établi qu'elle avait fait l'objet de plusieurs distinctions en Suisse et à l'étranger: mention dans la liste des meilleures start-ups de Suisse pour les années 2014 et 2015, prix à l' [...], sélection pour un partenariat avec [...], Challenge [...] pour la région de Beijing, sélection par [...] pour participer à un programme [...], [...], concours [...]. On doit ainsi retenir que la requérante disposait, en 2015, d'une visibilité suffisante pour que l'intimée puisse apprendre son existence et, partant, sa raison sociale B.G._____.SA, serait-ce par une simple recherche sur Internet. Par ailleurs, comme exposé dans l'état de fait, l'intention de l'intimée d'utiliser le terme [B.G._____](http://B.G._____.com) "depuis toujours" n'a pas été rendue vraisemblable. Dans ces circonstances, il n'apparaît ni crédible ni vraisemblable que l'intimée, entreprise directement concurrente de la requérante, ait pu choisir comme marque un signe identique à la raison sociale de la requérante, par le fruit du hasard, soit une création parallèle (cf. à cet égard, ATF 119 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295). Peu importe d'ailleurs que l'intimée ait ou non agi de bonne foi, puisqu'il suffit que l'acte soit objectivement propre à influencer la concurrence (cf. supra let. a in fine). Contrairement à ce que plaide l'intimée, qui voit une contradiction dans la position de la requérante, il n'est pas décisif que cette dernière ne soit pas en mesure d'affirmer si l'intention de l'intimée est de nuire à son développement, en l'empêchant d'utiliser la marque [B.G._____](http://B.G._____.com) pour la promotion et la commercialisation de ses produits, sans que l'intimée n'utilise elle-même effectivement cette marque, ou si l'intimée entend au contraire faire usage de cette marque, avec pour conséquence de bénéficier de la notoriété de la requérante. En effet, comme l'expose la requérante, on se trouve dans les deux hypothèses en présence d'un comportement contraire à la LCD. C'est à cet égard en vain que l'intimée fait valoir que la requérante ne bénéficierait d'aucune notoriété qui pourrait être exploitée par un concurrent. Le contraire est en effet rendu vraisemblable par les prix et autres éléments démontrant son succès rappelés ci-dessus. Il n'est pas non plus déterminant pour le sort de la présente procédure que l'intimée affirme qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser cette marque immédiatement. Il ne s'agit en effet là qu'une simple déclaration de sa part, sans engagement et dont la réalité n'est nullement rendue vraisemblable. Rien n'empêcherait, dès lors, l'intimée de changer d'avis et de mettre à profit cette marque sans préavis. Or la procédure provisionnelle n'est pas uniquement prévue pour les cas où une prétention fait déjà l'objet d'une atteinte, mais également lorsqu'elle risque de l'être (cf. supra consid. III/a). L'existence d'une marque déposée, utilisable en tout temps, par la seule volonté de l'intimée constitue un tel risque. Le fait que l'intimée ait effectué une recherche d'antériorité n'est pas non plus de nature à conduire à une conclusion différente : premièrement, cette démarche portait apparemment uniquement sur l'existence de marques antérieures, à l'exclusion d'autre utilisation du terme "[B.G._____](http://B.G._____.com)", par exemple en tant que raison sociale ou site internet. Deuxièmement, la

LCD s'applique de manière concurrente au droit des marques lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence de l'enregistrement frauduleux d'une marque. L'enregistrement par l'intimée de la marque B.G. _____ apparaît ainsi contraire à l'art. 2 LCD, respectivement à l'art. 3 al. 1 let. e LCD (selon lequel agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; cf. ATF 135 III 446 consid. 7.1, rés. in JdT 2010 I 665). A partir du moment où le signe choisi est strictement identique à la raison sociale de la requérante et qu'il existe de ce fait un risque de confusion, on peut également retenir une violation de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, selon lequel agit notamment de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (cf. ATF 140 III 297 consid. 7.2.1). d) Au vu de ce qui précède, la requérante rend vraisemblable qu'elle est titulaire envers l'intimée d'une prétention fondée sur la LCD qui risque de faire l'objet d'une atteinte (art. 261 al. 1 let. a in fine CPC). Elle rend également vraisemblable le préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC) que l'exploitation de la marque litigieuse par l'intimée risque de lui causer ; il en résulterait en particulier un préjudice immatériel, concrétisé par une perturbation du marché de la lutte contre la contrefaçon, dont l'étendue serait difficile à établir dans le cadre d'un procès au fond. A l'évidence, compte tenu de la date de dépôt des marques litigieuses, la requête n'a pas été déposée tardivement et la condition de l'urgence est ainsi remplie. Il en va de même de la condition de l'existence d'un besoin de protection provisionnel, dès lors que l'on ne saurait contraindre la requérante, au vu des circonstances, à attendre l'issue d'un procès au fond pour obtenir la protection requise. e) Par conséquent, toutes les conditions de l'art. 261 CPC sont réalisées ; il convient ainsi d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, dans le cadre des conclusions prises par la requérante (art. 58 al. 1 CPC), ce qui suppose de déterminer si les mesures sollicitées respectent le principe de la proportionnalité. Tel est le cas des interdictions requises par la requérante dans ses conclusions I et II, tendant à faire interdiction à l'intimée de faire usage du signe B.G. _____ ou de se défaire de la marque B.G. _____ n° [...] en mains d'un tiers, respectivement de lui accorder des droits quelconques sur cette marque ou d'en disposer de toute autre manière. Ces interdictions, sans être inutilement incisives, apparaissent en effet propres à atteindre le but visé, qui est d'éviter la survenance d'une entrave à la concurrence loyale. Ces interdictions seront assorties de la menace aux organes de l'intimée de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 267 CPC cum art. 343 al. 1 let. a CPC). Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner si la requérante pourrait également se prévaloir, pour obtenir les mesures provisionnelles susmentionnées, de la protection de sa raison de commerce ou de son droit au nom. V. Par sa conclusion III, la requérante entend faire interdiction à l'intimée d'utiliser le signe "L.G. _____" dans le commerce en lien avec les logiciels et applications logicielles (plus particulièrement les logiciels et applications logicielles pour le suivi, le repérage, l'authentification et la vérification de l'authenticité de produits), les systèmes de sécurité de données électroniques, les marqueurs de sécurité, les étiquettes électroniques, les articles de surveillance pour produits, les étiquettes codées, ainsi que les services de vente de logiciels, d'applications logicielles, de systèmes de sécurité de données électroniques, de marqueurs de sécurité, d'étiquettes électroniques, d'articles de surveillance pour produits et d'étiquettes codées. Du point de vue du droit de la

concurrence loyale, la situation apparaît ici différente, du point de vue des mesures provisionnelles à tout le moins, qu'en ce qui concerne les conclusions I et II de la requérante. En effet, il résulte de l'instruction que l'intimée, alors dénommée [...] GmbH, a songé à utiliser le signe L.G. _____ pour ses produits en novembre 2013. Elle a changé sa raison sociale en L.G. _____ GmbH le 2 juillet 2014 et acquis le nom de domaine L.G. _____ .com le même mois. L'intimée a déposé la marque L.G. _____ en Allemagne le 7 mai 2015 et a demandé le 6 novembre 2015 l'extension en Suisse de la marque communautaire L.G. _____. Or, la requérante n'a de son côté fait usage à aucun moment du signe L.G. _____ en rapport avec son activité ou ses produits. Les considérations émises au sujet du signe B.G. _____ ne valent dès lors pas pour le signe L.G. _____. Du point de vue du droit de la concurrence loyale, il apparaît justifié, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, de permettre à l'intimée de développer ses activités en utilisant le signe L.G. _____, identique aux marques éponymes qu'elle a déposées, de même qu'à sa raison sociale. Si, dans l'examen du mérite des conclusions I et II de la requête, on peut retenir – du reste uniquement à titre complémentaire (cf. supra consid. IV/c in fine) – l'existence d'un risque de confusion, c'est en raison de l'identité entre la marque B.G. _____ litigieuse et le signe B.G. _____ utilisé par la requérante. Une telle identité fait ici défaut. Il est dès lors douteux que la proximité des termes en cause conduise les acteurs du marché dans lequel évoluent les parties, relativement restreint et technique, à ne pas distinguer les produits et prestations de la requérante de celle de l'intimée. Le risque de confusion n'apparaît en tout état pas suffisamment vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles. De toute manière, même en admettant le contraire, le fait d'interdire à l'intimée d'utiliser le signe L.G. _____ en Suisse apparaîtrait, dans les circonstances du cas d'espèce, contraire au principe de la proportionnalité. En effet, l'atteinte que représenterait pour l'intimée l'interdiction, durant la procédure au fond, d'utiliser le signe en question, intrinsèquement lié à son activité et à son identité (notamment sa raison sociale) – tout comme l'est le signe B.G. _____ pour la requérante – serait injustifiée. Cela commanderait également le rejet de la conclusion III de la requête. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si l'intimée peut ou non invoquer à son profit la CUP (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967; RS 0.232.04, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 avril 1970 et pour l'Allemagne depuis le 19 septembre 1970), dont l'art. 8 prévoit que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou de commerce (sur la portée de la protection offerte, cf. notamment ATF 114 II 106 consid. 2; TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 5.1). VI. Conformément à l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Dès lors que les mesures provisionnelles ont été requises avant la litispendance, il appartiendra à la requérante d'ouvrir action au fond dans un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire. VII. a) Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 105 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 111 CPC, ils sont compensés avec les avances fournies par les parties (al. 1), la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances qu'elle a fournies (al. 2). L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations devant le Cour civile soumises à la procédure sommaire est fixé entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de

30'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce, le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). b) En l'espèce, au vu des conclusions prises et des opérations accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 6'000 francs. L'intimée l'emporte sur la conclusion relative au signe L.G. _____ mais succombe sur les conclusions relatives au signe B.G. _____. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir par moitié les frais de justice et de compenser les dépens. c) Ainsi, l'intimée versera à la requérante la somme de 3'000 fr., à titre de restitution partielle d'avance de frais. VIII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 239 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit., nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er novembre 2016 par la requérante B.G. _____ SA contre l'intimée L.G. _____ GmbH. II. Interdit à l'intimée d'utiliser le signe "B.G. _____" sur le marché suisse. III. Interdit à l'intimée de transférer à un tiers la marque B.G. _____ n° [...], d'accorder à un tiers des droits quelconques sur cette marque ou d'en disposer de toute autre manière. IV. Assortit les interdictions décernées aux chiffres II et III ci-dessus de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. V. Fixe à la requérante un délai de trente jours dès que la présente ordonnance sera définitive et exécutoire pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. VI. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de la requérante et par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l'intimée. VII. Condamne l'intimée à verser à la requérante le montant de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de restitution d'avance de frais. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : P. Muller L. Cloux L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux