

# VD\_FINDINFO MP / 2011 / 23 vom 17. Oktober 2011

VD Tribunal cantonal, 2011-10-17, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_findinfo\\_MP\\_\\_\\_2011\\_\\_\\_23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_MP___2011___23)

FR: VD\_FINDINFO MP / 2011 / 23 du 17 octobre 2011

IT: VD\_FINDINFO MP / 2011 / 23 del 17 ottobre 2011

## Regeste

PROTECTION DES MARQUES, RISQUE DE CONFUSION, IMITATION{PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE}, CONCURRENCE DÉLOYALE, MARQUE DE FORME, MARQUE QUI S'EST IMPOSÉE AU PUBLIC, SÛRETÉS, MESURE PROVISIONNELLE | 3 al. 1 let. d LCD, 2 let. b LPM, 3 al. 2 let. c LPM, 248 let. d CPC (CH), 261 CPC (CH), 262 CPC (CH), 264 CPC (CH), 5 al. 2 CPC (CH)

## Erwägungen

### E. 3

à 8, une liste exemplative de cas de concurrence déloyale. Il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées, pour autant qu'il ait une influence réelle sur la concurrence (ATF 132 III 414 c. 3.1, rés. in JT 2006 I 359). Pour que l'on soit en présence d'une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi. Il faut qu'à l'imitation s'ajoutent encore d'autres circonstances faisant apparaître le comportement de l'imitateur comme étant déloyal. Il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l'imitation. La liberté de copie ne justifie en revanche pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance de la marchandise ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne réputation du produit du concurrent (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Peu importe le but poursuivi par le défendeur lorsqu'il a choisi la marque ou sa raison sociale : 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 c. 5, JT 1984 I 295). Selon l'art. 3 let. d LCD, agit 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. La LCD ne s'oppose à la reprise de prestations d'autrui ou à leur copie qu'en présence de circonstances particulières conduisant à admettre un comportement déloyal. Tel est notamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement incorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon systématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire, lorsqu'il imite la forme d'une marchandise dépourvue de force distinctive alors qu'il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (sic! 2009 p. 431 c. IV/d; ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434). Dans la mesure où aucune prétention du droit des brevets, du droit d'auteur ou du droit des modèles ne s'y oppose, l'imitation des produits d'un tiers est en principe admise (ATF 131 III 384 c. 5.1, JT 2005 I 434; ATF 116 II 471 c. 3a/aa, JT 1991 I 594). Le principe de la liberté de copie ne justifie cependant pas que le consommateur soit

induit en erreur de manière évitable sur la provenance d'une marchandise ou que l'imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d'autrui; l'imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance des produits (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). Le risque de confusion consiste dans le fait que la marchandise d'un concurrent peut être tenue pour le produit d'une autre entreprise déjà existant sur le marché, à cause de son apparence extérieure. Il n'est pas nécessaire que la confusion soit relative aux marchandises; il suffit qu'elle ait pour objet l'entreprise en tant que telle. Peut donc être constitutif de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion, même indirect, par lequel le public aurait l'impression que les marchandises dont les signes distinctifs ou la présentation prêtent à confusion proviennent d'entreprises étroitement liées entre elles. La création d'un danger de confusion n'est cependant pertinente en matière de concurrence déloyale que si la forme contrefaite possède une certaine force distinctive, par laquelle elle est comprise comme une indication de provenance par le public, que ce soit par son originalité ou son utilisation (ATF 135 III 446 c. 6.1 et 6.2, JT 2010 I 665; ATF 116 II 365 c. 3a, JT 1991 I 613) Plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus la marque postérieure devra se distinguer de la marque antérieure pour bannir le risque. Un critère spécialement rigoureux sera appliqué lorsque les deux sortes de produits sont identiques. Pour les articles de masse d'usage quotidien, il faut compter avec une attention et un pouvoir de discernement des consommateurs plus réduits que pour les produits spécialisés, dont les acheteurs se recrutent dans un cercle plus ou moins fermé de professionnels (ATF 135 III 446 c. 6.2, JT 2010 I 665; ATF 122 III 382 c. 3a, JT 1997 I 231). Le danger de confusion entre des produits semblables s'évalue sur la base de la présentation concrète des marchandises en fonction de l'ensemble des circonstances qui constituent l'empreinte individuelle des produits en cause pour l'attention portée par un acheteur moyen. L'impression que produit la forme dans son apparence globale pour la clientèle est déterminante. Il n'est ainsi pas admissible de fractionner les signes et éléments et de les analyser isolément (ATF 135 III 446 c. 6.2, JT 2010 I 665). Dans ce même arrêt (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665), le Tribunal fédéral a jugé que les comportements par lesquels un concurrent se rapproche sans nécessité de la prestation d'autrui ou en exploite la renommée sont déloyaux indépendamment du risque éventuel de confusion. Il suffit pour ce faire qu'un signe similaire à celui d'autrui se trouve utilisé d'une manière telle que ceci ne puisse être compris autrement que comme une concurrence parasitaire et qu'il suscite auprès du public une association d'idées avec la marque ou le produit d'autrui. Il en va également ainsi, selon la jurisprudence, lorsque le rapprochement avec une marque antérieure constitue sans aucune ambiguïté un message dont la signification sera "produit de remplacement pour..." ou "aussi bon que..." (voir aussi ATF 126 III 315 c. 6b/aa sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD et sic! 2007 p. 374 c. 3.1; Marbach, Markenrecht, op. cit., n° 971). Un comportement analogue peut tomber sous le coup de l'art. 3 let. e LCD proscrivant le comportement de celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations et ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (ATF 135 III 446 c. 7.1, JT 2010 I 665; sic! 2008 p. 461). Cette comparaison peut également intervenir au moyen de méthodes publicitaires et de marketing qui se rapprochent de l'emballage des produits du concurrent; elle n'a pas besoin d'être explicite (ibid.; TF 4A\_103/2008 c. 6 du

juillet 2008). c) En l'espèce, selon le sondage effectué au début de l'année 2011, 56,6% des sondés ont spontanément attribué aux requérantes la capsule des intimées. Les requérantes ont ainsi rendu vraisemblable le risque de confusion entre les deux produits. Selon l'institut de sondage, ces attributions se situent à un niveau élevé. Certes, le fait que les requérantes ne vendent leurs capsules que par Internet et dans les boutiques M. \_\_\_\_\_ alors que les intimées entendent commercialiser la leur par l'entremise d'autres magasins, notamment les intimées X. \_\_\_\_\_, pourrait au terme d'une instruction complète aboutir à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion. Il en est de même du fait que la capsule des requérantes est en aluminium et celle des intimées en composants biodégradables. Mais, à ce stade, la simple vraisemblance d'un risque de confusion suffit pour octroyer les mesures provisionnelles requises. Compte tenu de ce résultat, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les intimées exploitent la réputation des requérantes. VII.a) Les intimées ont conclu à l'octroi de sûretés pour le cas où la requête de mesures provisionnelles devait être admise, ce qui est le cas en l'espèce. Elles font valoir que leur préjudice ne saurait être inférieur à 15 millions de francs si l'on tient du compte du fait que le succès commercial des capsules Z. \_\_\_\_\_ "ne fait aucun doute". Empêcher la vente de leurs capsules pendant toute la durée de la procédure au fond, laquelle ne serait pas inférieure à trois ans, créerait un dommage très important. Les requérantes plaident que le montant avancé par les intimées n'est établi par aucune pièce et qu'il apparaît démesuré. b) L'art. 264 CPC permet au tribunal d'astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. L'exigence de sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent, comme l'octroi des mesures elles-mêmes, une pesée des intérêts en présence et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Elles s'imposent naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'elles ne justifient pas si les mesures requises maintiennent une situation conforme au droit. Le montant des sûretés est fonction du dommage éventuel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 264 CPC; Sprecher, BSK ZPO, n. 29 ad art. 264 CPC). Le juge doit procéder à une estimation en faisant un pronostic quant à la durée prévisible du procès au fond (ATF 113 III 94, JT 1990 II 22, SJ 1987 p. 584). La partie qui requiert le dépôt de sûretés doit rendre vraisemblable tous les faits pertinents pour en évaluer le montant (Zurcher, DIKE ZPO, n. 6 ad art. 264 CPC; Huber, ZPO-Kommentar, n. 14 ad art. 264 CPC). c) En l'espèce, le versement d'un montant de 30'000 fr. a déjà été ordonné au stade des mesures superprovisionnelles. Il n'est pas exclu que dans le procès au fond, il s'avère que les mesures provisionnelles ordonnées n'étaient pas justifiées, soit que les capsules des intimées aient la forme prévue en raison des contraintes techniques, soit que le risque de confusion entre les capsules des requérantes et celles des intimées n'existe pas en définitive. Par conséquent, il convient d'astreindre les requérantes au dépôt de sûretés d'un montant conséquent; on peut estimer la durée du procès à quatre ans. Les intimées présentent un calcul de leur dommage éventuel qui cependant est constitué de leur chiffre d'affaires estimé, ainsi que des évaluations de l'évolution de leur part de marché, au surplus ne concernant pas uniquement la Suisse. Ces données ne sont ainsi pas déterminantes pour estimer leur dommage. En comptant largement sur un bénéfice annuel de 500'000 fr. sur quatre ans, le montant des sûretés à fournir par les requérantes peut ainsi être arrêté à 2'000'000 francs. VIII. Les intimées X. \_\_\_\_\_ ont déclaré renoncer à offrir, commercialiser, vendre, réaliser et entreposer les capsules de café des intimées Z. \_\_\_\_\_ sans conditions jusqu'au terme de la procédure de mesures provisionnelles. Toutefois, cette procédure prend fin, sur le plan cantonal, par la reddition de la présente ordonnance alors que les requérantes ont intérêt à ce

que l'interdiction prononcée à titre provisionnel dure jusqu'à droit connu sur le fond. Les intimées X. \_\_\_\_\_ seront donc également visées par le dispositif de la présente ordonnance. IX. Suivant l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) et/ou prévoir une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC). Cette amende journalière peut théoriquement aboutir à des montants très élevés; ainsi, on ne doit y recourir qu'avec une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 13 ad art. 343 CPC). Comme les intimées se sont immédiatement conformées aux ordres de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir les interdictions de cette mesure d'exécution incisive. En revanche, la première mesure requise sera ordonnée. X. 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 (art. 263 CPC). Le CPC ne prévoit pas la durée de ce délai, mais il ne devrait toutefois pas excéder trois mois, par analogie avec l'art. 209 al. 3 CPC. Un recours contre la décision provisionnelle ne suspend par ce délai de validation, à moins que le recourant ne requiert et n'obtienne que l'effet suspensif soit accordé à son recours (Hohl, op. cit., nn. 1863 ss). Il sera donc impartit aux requérantes un délai au 29 février 2012 pour ouvrir action au fond. XI. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 14'860 fr., soit 14'000 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art. 28 et 31 du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5; ci-après: TFJC), 350 fr. à titre d'émolument pour les mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC) et 510 fr. à titre de frais de témoins (art. 87 TFJC). Les intimées Z. \_\_\_\_\_ (Suisse) SA et Z. \_\_\_\_\_ SA, qui se sont opposées aux mesures provisionnelles, succombent pour l'essentiel. Une grande partie des frais sera donc mise à leur charge (art. 106 CPC). L'autre partie sera mise à la charge des intimées X. \_\_\_\_\_ (Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 106 CPC). Les requérantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens de 12'600, soit 12'000 fr. à titre de défraiement de leurs conseils et 600 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge des intimées Z. \_\_\_\_\_ (Suisse) SA et Z. \_\_\_\_\_ SA. Dès lors qu'elles ont conclu au rejet des conclusions de la requête, les intimées X. \_\_\_\_\_ succombent dans leur action. Toutefois, vu leur déclaration (cf. ch.

## **E. 12**

), ces conclusions en rejet n'ont eu qu'un impact restreint sur l'instruction du litige, de sorte que les dépens mis à leur charge en faveur des requérantes, seront fixés à hauteur de 2'000 francs. XI. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après 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 ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, CPC commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. interdit aux intimées Z. \_\_\_\_\_ SA, à Fribourg, Z. \_\_\_\_\_ (Suisse) SA, à Fribourg, Y. \_\_\_\_\_ SA, à Geroldswil, X. \_\_\_\_\_ Aigle SA, à Aigle, X. \_\_\_\_\_ Basel SA, à

Bâle, X. \_\_\_\_\_ Biel-Brügg SA, à Brügg bei Biel, X. \_\_\_\_\_ Chur SA, à Coire, X. \_\_\_\_\_ Conthey SA, à Conthey, X. \_\_\_\_\_ Crissier SA, à Crissier, X. \_\_\_\_\_ Genève SA, à Carouge, X. \_\_\_\_\_ Grancia SA, à Grancia, X. \_\_\_\_\_ Granges-Paccot SA, à Granges-Paccot, X. \_\_\_\_\_ Kriens SA, à Kriens, X. \_\_\_\_\_ Lyssach SA, à Lyssach, X. \_\_\_\_\_ Meyrin SA, à Meyrin, X. \_\_\_\_\_ Muri B. Bern SA, à Gümligen, X. \_\_\_\_\_ Oftringen SA, à Oftringen, X. \_\_\_\_\_ Pratteln SA, à Pratteln, X. \_\_\_\_\_ St-Gallen SA, à St-Gall et X. \_\_\_\_\_ Zürich SA, à Zürich, d'offrir, commercialiser, distribuer, vendre, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser de quelque autre manière dans le commerce des capsules de café présentant la forme reproduite ci-dessous: en particulier les capsules commercialisées sous la désignation "Espresso Z. \_\_\_\_\_"; II. assortit l'interdiction qui précède de la menace aux intimées, par leurs organes, de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité; III. astreint les requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA à déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente jours dès la notification de la présente ordonnance, des sûretés d'un montant de 2'000'000 francs (deux millions de francs), sous déduction du montant de 30'000 fr. (trente mille francs) déjà versé, en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse, pour assurer le paiement aux intimées d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra caduque; IV. fixe aux requérantes un délai au 29 février 2012 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. V. met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 14'860 fr. (quatorze mille huit cent soixante francs), à la charge des intimées Z. \_\_\_\_\_ SA et Z. \_\_\_\_\_ (Suisse) SA, solidairement entre elles, à raison de 12'860 fr. (douze mille huit cent soixante francs), et à la charge des intimées Y. \_\_\_\_\_ SA, X. \_\_\_\_\_ Aigle SA, X. \_\_\_\_\_ Basel SA, X. \_\_\_\_\_ Biel-Brügg SA, X. \_\_\_\_\_ Chur SA, X. \_\_\_\_\_ Conthey SA, X. \_\_\_\_\_ Crissier SA, X. \_\_\_\_\_ Genève SA, X. \_\_\_\_\_ Grancia SA, X. \_\_\_\_\_ Granges-Paccot SA, X. \_\_\_\_\_ Kriens SA, X. \_\_\_\_\_ Lyssach SA, X. \_\_\_\_\_ Meyrin SA, X. \_\_\_\_\_ Muri B. Bern SA, X. \_\_\_\_\_ Oftringen SA, X. \_\_\_\_\_ Pratteln SA, X. \_\_\_\_\_ St-Gallen SA et X. \_\_\_\_\_ Zürich SA, solidairement entre elles, à raison de 2'000 fr. (deux mille francs). VI. condamne les intimées Z. \_\_\_\_\_ (Suisse) SA et Z. \_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, à verser aux requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, la somme de 25'460 fr. (vingt-cinq mille quatre cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires. VII. condamne les intimées Y. \_\_\_\_\_ SA, X. \_\_\_\_\_ Aigle SA, X. \_\_\_\_\_ Basel SA, X. \_\_\_\_\_ Biel-Brügg SA, X. \_\_\_\_\_ Chur SA, X. \_\_\_\_\_ Conthey SA, X. \_\_\_\_\_ Crissier SA, X. \_\_\_\_\_ Genève SA, X. \_\_\_\_\_ Grancia SA, X. \_\_\_\_\_ Granges-Paccot SA, X. \_\_\_\_\_ Kriens SA, X. \_\_\_\_\_ Lyssach SA, X. \_\_\_\_\_ Meyrin SA, X. \_\_\_\_\_ Muri B. Bern SA, X. \_\_\_\_\_ Oftringen SA, X. \_\_\_\_\_ Pratteln SA, X. \_\_\_\_\_ St-Gallen SA et X. \_\_\_\_\_ Zürich SA, solidairement entre elles, à verser aux requérantes B. \_\_\_\_\_ SA et C. \_\_\_\_\_ SA, solidairement entre elles, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais judiciaires. VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : P. - Y. Bosshard G. Intignano Du 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 : G. Intignano

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.