

## VD\_FINDINFO MP / 2019 / 2 vom 13. Februar 2019

VD Tribunal cantonal, 2019-02-13, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_findinfo\\_MP\\_\\_\\_2019\\_\\_\\_2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_MP___2019___2)

FR: VD\_FINDINFO MP / 2019 / 2 du 13 février 2019

IT: VD\_FINDINFO MP / 2019 / 2 del 13 febbraio 2019

### Regeste

INSTANCE UNIQUE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, CONCURRENCE ET CARTELS, PROTECTION DES MARQUES, CONCURRENCE DÉLOYALE, MESURE PROVISIONNELLE | 3 al. 1 let. d LCD, 3 al. 1 let. e LCD, 9 LCD, 3 al. 1 LPM, 59 LPM, 261 al. 1 CPC (CH), 5 al. 1 let. a CPC (CH), 5 al. 1 let. d CPC (CH)

### Erwägungen

#### E. 9

al. 3 LCD). La légitimation passive appartient à quiconque a provoqué ou menace de provoquer par ses agissements une atteinte à la concurrence loyale, que ce soit à titre d'auteur, d'instigateur ou de complice (TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2.2.3 ; Spitz in Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 33 ad art. 9 LCD; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2 e éd., Berne 2002, n. 17.02). VIII. Les intimées, dans les "aspects formels" de leurs déterminations, contestent la légitimité passive de Y. \_\_\_\_\_ AG et Y.Z. \_\_\_\_\_ AG. Elles font en particulier valoir que leurs activités, découlant de leurs buts statutaires, ne recouvrent pas les actes dont la requérante demande l'interdiction. a) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement matériel de l'action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l'absence de l'une ou l'autre de ces qualités entraîne non pas l'irrecevabilité de l'action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77 ; TF 5A\_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1 ; Hohl, Procédure civile I, 2001, nn 434 ss p. 97). S'agissant de la portée du but statutaire d'une société, les statuts d'une société anonyme doivent contenir des dispositions sur son but (art. 626 ch. 2 CO), ce qui confère aux personnes autorisées à représenter la société, le droit d'accomplir en son nom tous les actes que peut impliquer ce but (art. 718a al. 1 CO). Ce pouvoir de représentation est interprété de manière extensive et comprend les actes inhabituels, pour autant qu'ils soient possiblement justifiés par le but statutaire (ATF 116 II 320 consid. 3a, JdT 1991 I 374). Des exceptions à ce principe ne sont admises que dans les cas extrêmes (pour le tout cf. TF 4A\_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). b) Comme on l'a vu, la LPM permet d'interdire l'usage du signe protégé par tout tiers, et non pas seulement par le titulaire d'une marque concurrente (art. 13 al. 2 LPM ; cf. supra consid. VI let. a et b). Il en va de même pour l'art. 9 LCD (cf. supra consid. VII let. c). En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que les trois sociétés intimées font parties du même groupe. Elles sont en effet sises au même endroit, partagent la même adresse et sont présidées par F.Y. \_\_\_\_\_. Elles procèdent par ailleurs en commun et par l'entremise du même conseil dans la présente procédure. Les buts statutaires de Y. \_\_\_\_\_ AG (notamment commerce d'articles ménagers) et Y.Z. \_\_\_\_\_ AG

(notamment gestion d'échoppes) ne leur interdisent en outre pas de faire usage de marques ou autres signes protégés. Dans ces conditions, et si la protection provisionnelle était accordée seulement contre l'intimée X. \_\_\_\_\_AG, titulaire des deux marques litigieuses, il serait facile pour celle-ci d'en céder l'usage aux autres intimées. La requérante serait alors contrainte de déposer une requête consécutive à cette cession, devant dans ce cadre rendre vraisemblable, par exemple, qu'il y a eu "transit" du signe concerné au sens de l'art. 13 al. 2 let. d LPM ; cela risque de ralentir considérablement, voire réduire ou retirer toute portée à la protection provisionnelle. Certes, il faut faire preuve de réserve dans cette approche, sous peine de faire droit à des conclusions trop générales. Cela se justifie toutefois en l'espèce, au vu de la très grande proximité entre les trois intimées. L'argumentation des intimées trouve écho dans les conclusions que la requérante a prises au fond : si elle y reprend ses conclusions en interdiction à l'encontre des trois intimées, elle a pris une conclusion subsidiaire en radiation des deux marques litigieuses contre la seule intimée X. \_\_\_\_\_AG. Cela étant, le moyen tiré du défaut de légitimité passive des intimées Y. \_\_\_\_\_AG et Y.Z. \_\_\_\_\_AG doit être rejeté, et l'on peut examiner les mérites de la requête. IX. a) Sous l'angle du droit des marques, les intimées font valoir que les marques de la requérante sont faibles, de sorte qu'il suffirait de s'en écarter très faiblement pour exclure tout signe de confusion. Il en irait de même pour les couleurs noir et rouge sur fond blanc utilisés pour la marque n° [...]. Selon elles, les marques de X. \_\_\_\_\_AG se distingueraient de celles de la requérante sur les plans chromatiques, visuels et sémantiques, ainsi que sur le plan d'ensemble. En outre, les champs de protection des marques divergent, la requérante ayant déposé ses marques en particulier pour les produits de café et de ses dérivés (classes 7, 11, 29, 30 et 32), alors que X. \_\_\_\_\_AG a protégé les siennes exclusivement pour les services de cafés, de bar ou de traiteur (classe 43). b) A ce stade, et sous l'angle de la vraisemblance applicable dans la présente procédure, on examinera les marques CCC et EEE, reproduites ci-dessous, ensemble et non pas séparément. En effet, le lien entre les deux signes est patent, la seconde marque reprenant une partie de la première en inversant le contraste noir-blanc. DDD FFF L'argumentation des intimées sur la seconde marque, notamment sur le plan sémantique, ne convainc donc pas, à tout le moins à ce stade de la procédure. Cela étant, si l'on compare ces deux marques avec les marques AAA et BBB de X. \_\_\_\_\_AG, également prises ensemble, on constate un certain nombre de similarités : AAA BBB Ces similarités touchent ainsi l'association des couleurs, le mot "café" qui est au cœur des marques concernées, et l'usage d'un accent aigu stylisé, de couleur rouge, très en évidence. Les intimées font valoir que ces éléments individuels sont d'un usage commun, ce qui serait selon elles notoire, et invoquent divers logos de tiers à l'appui de cette argumentation, dont les suivants : [...] [...] [...] Il est douteux que les usages en matière de conception de logos soient notoires. Cela importe toutefois peu ici, puisque les parties ont allégué les éléments concrets sur lesquels elles se fondent. Cela étant, tous les exemples cités, ceux reproduits ci-dessus étant les plus parlants, présentent des éléments permettant de les distinguer immédiatement, et très aisément, de ceux de la requérante. Tel n'est pas le cas des marques de X. \_\_\_\_\_AG. Certes, plusieurs détails permettent tout de même d'opérer une distinction également à cet égard. Cela étant, il est non seulement concevable, mais vraisemblable, que le consommateur peu attentif puisse être confus par ces divers signes. En particulier, la marque AAA pourrait être vue comme un logo secondaire de la marque DDD de la requérante, en tout cas de manière similaire à la marque FFF, selon ce que l'on vient d'exposer. Un risque de confusion existe ainsi, quoi qu'en pensent les intimées. Il importe peu à cet égard que les marques n'aient pas été inscrites

dans les mêmes classes. En effet, les prestations de service de confiserie sont associées, dans l'esprit du consommateur moyen, avec la vente de café. Les intimées semblent d'ailleurs être du même avis, puisque c'est précisément le mot "café" qui est au cœur de leurs marques. Quoi qu'il en soit, le risque existe que l'on associe les prestations des intimées, quelles qu'elles soient, à la requérante, qui pourrait le cas échéant en être touchée dans ses intérêts. c) Les intimées font valoir à cet égard qu'elles n'ont jamais fait usage des signes litigieux, de sorte que le risque d'atteinte aux intérêts de la requérante n'existe pas. Comme on l'a vu, le dépôt d'une marque est en soi un indice fort de l'intention de son titulaire de s'en servir. C'est le lieu de rappeler que la simple déclaration d'intention d'une partie, sans engagement de sa part, ne suffit pas pour qu'on s'écarte de cet indice (JICC, 6 décembre 2016/41 consid. IV/d). En l'occurrence, les intimées étaient représentées à l'audience de mesures provisionnelles par leurs conseils, qui n'ont pas pu se déterminer quant aux intentions de leurs clientes. On ne peut en aucun cas en déduire que celles-ci, qui contestent tout acte illicite, ne vont pas faire usage des marques litigieuses au cours du procès au fond. Le fait que les parties estiment que celui-ci sera court n'y change rien, cet avis relevant de la pure appréciation, et pouvant être contredit par les faits. d) La première condition de l'art. 261 al. 1 CPC est ainsi atteinte, déjà sous l'angle du droit de la propriété intellectuelle. Il n'en va pas différemment à la lumière du droit de la concurrence déloyale, au vu du risque de confusion décrit ci-dessus (cf. à cet égard art. 3 al. 1 let. d LCD ; supra consid. VII/b). Il importe peu à cet égard que ce risque existe en raison de comportements volontaires des intimées, le critère décisif étant l'influence des actes incriminés sur le fonctionnement du marché (cf. supra consid. VII/a). En l'occurrence, il n'est pas sérieusement douteux que l'association des marques de X. \_\_\_\_\_ AG avec la requérante aurait un impact économique sur le marché concernant celle-ci, pouvant affecter le bon fonctionnement de la concurrence, le cas échéant en faveur de tiers. Le risque d'atteinte doit ainsi être confirmé également sous l'angle du droit de la concurrence déloyale. Ce risque de confusion est également pertinent sous l'angle de l'art. 3 let. e LCD, la requérante étant suffisamment établie sur le marché du café pour qu'une confusion entre les parties conduise à ce que l'une ou l'autre des intimées profite de sa réputation. X. a) S'agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature immatérielle (cf. supra consid. III/c). b) Cela étant, les intimées contestent l'urgence des mesures requises, soutenant en particulier que la requérante aurait tardé à agir, alors que les demandes d'enregistrement des deux marques litigieuses datent du 20 février 2018, et leur publication le 4 septembre 2018. Elles invoquent l'absence d'opposition par la requérante, et le fait qu'elle a déposé sa requête le 21 janvier 2019 seulement. c) La procédure d'opposition (cf. art. 31 ss LPM) permet de s'opposer à l'inscription d'une marque. L'absence d'opposition ne signifie cependant pas encore que la marque sera inscrite (cf. à cet égard les motifs de refus d'inscription de l'art. 30 al. 2 LPM), et l'on ne saurait donc en déduire une admission de la marque concernée, ni l'absence d'urgence. Cela est particulièrement vrai dans des domaines ayant de multiples intervenants, comme l'alimentaire dans le cas d'espèce. C'est plutôt à l'inscription de la marque qu'un risque d'atteinte et de préjudice subséquent apparaissent. L'absence d'opposition n'exclut ainsi pas l'urgence de préjudice. Le grief d'un prétendu retard de la requérante à agir après la publication des marques litigieuses le 4 septembre 2018 n'est pas non plus fondé, dès lors qu'elle a agi en premier lieu par courrier d'avocat du 20 décembre 2018 à l'intention des intimées. La période de trois mois et demie séparant la publication de ce courrier n'apparaît pas encore comme excessive, à l'aune de la sauvegarde

des droits de la requérante. Elle garde au demeurant toute sa pertinence actuellement, étant rappelé que les déclarations d'intention des parties quant à la durée de la procédure au fond à venir, aussi louables qu'elles soient, n'ont pas pour portée d'exclure l'urgence des mesures provisionnelles requises. A l'évidence, une procédure au fond ouverte, par hypothèse, au mois de septembre 2018 ne serait pas terminée à la date de la présente ordonnance de mesures provisionnelles. Ce moyen des intimées sera donc également écarté, et les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont remplies. XI. a) Lorsque tel est le cas, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 261 al. 1 CPC). En d'autres termes, les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Dans le cas d'espèce, les intimées ont plaidé ne pas utiliser les marques litigieuses à l'heure actuelle. Si cette déclaration, comme on l'a vu, n'a pas pour effet d'exclure les conditions d'octroi des mesures provisionnelles, elle reste pertinente pour l'appréciation de la proportionnalité de celles-ci. Cela étant, le risque d'atteinte aux droits de la requérante en cas de confusion, d'une part, l'emporte sur l'intérêt des intimées à ne pas se voir interdire les signes litigieux d'autre part. En outre, les mesures requises permettent de prévenir efficacement l'atteinte, respectivement le risque d'atteinte, invoqués par la requérante. La mesure provisionnelle requise sous chiffre I de la requête sera par conséquent prononcée. b) La requête comprend en outre une conclusion II en exécution (cf. art. 267 cum 343 CPC), qui n'est pas contestée en tant que telle et n'appelle aucune remarque particulière. Il sera dès lors fait droit à la requête également dans cette mesure. c) Le procès au fond étant déjà pendant, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à la requérante pour ouvrir action (cf. art. 263 CPC). XII. a) Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de intimées solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). b) Le montant des frais judiciaire et des dépens découle de la valeur litigieuse. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l'existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l'on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l'expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. à 100'000 fr. lorsqu'il s'agit de signes plutôt faibles (" eher unbedeutende Zeichen "), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d'affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A\_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié in ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Rüetschi/Roth in Hilty/ Arpagaus (éd.), Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD). Dans le cas d'espèce, les parties ne s'entendent pas sur la valeur litigieuse, que la requérante la chiffre à 250'000 fr., et les intimées à 100'000 francs. Les secondes font en substance valoir que les signes invoqués par la requérante sont faibles, avec les conséquences décrites ci-dessus. Tel n'est cependant pas l'avis de la requérante. En d'autres termes, la valeur économique des signes invoqués, sous l'angle de leur force distinctive, fait partie de l'objet du litige. C'est donc une valeur litigieuse de 250'000 fr. qui sera retenue. Dès lors, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge des intimées, solidairement entre elles, est arrêté à 10'000 fr. (art. 28 in fine et 30 TFJC [tarif

des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). En vertu de l'art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l'avance fournie par la requérante (al. 1), et restitué à celle-ci par les intimées solidairement entre elles (cf. al. 2). La requérante a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge des intimées solidairement entre elles, qui seront fixés à 12'000 fr., au vu des multiples moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 6 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]), débours inclus (19 al. 2 TDC). En définitive, les intimées seront solidairement condamnées à verser à la requérante la somme de 22'000 fr. à titre de dépens (12'000 fr.) et de restitution d'avance de frais (10'000 fr.). XIII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), 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, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Stahelin in Sutter-Somm et alii , n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2014, 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. Fait interdiction aux intimées d'utiliser en relation avec des cafés restaurant et/ou des services de restauration les signes reproduits ci-dessous : AAA BBB II. Assortit l'injonction prononcée sous chiffre I ci-dessus de la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) par jour d'inexécution, mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au moins, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité. III. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), à la charge des intimées, solidairement entre elles. IV. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la requérante, le montant de 22'000 fr. (vingt-deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. V. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : J.-F. Meylan L. Cloux 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 : L. Cloux

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