

## **VD\_FINDINFO MP / 2019 / 4 vom 12. Juni 2019**

VD Tribunal cantonal, 2019-06-12, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_findinfo\\_MP\\_\\_\\_2019\\_\\_\\_4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_findinfo_MP___2019___4)

FR: VD\_FINDINFO MP / 2019 / 4 du 12 juin 2019

IT: VD\_FINDINFO MP / 2019 / 4 del 12 giugno 2019

### **Regeste**

MESURE PROVISIONNELLE, PROTECTION DES MARQUES | 13 al. 2 LPM, 261 CPC (CH), 5 al. 1 let. a CPC (CH)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

LPM), soit les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b), et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. c). Ainsi, la marque est protégée contre toute forme d'utilisation distinctive mais uniquement en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité; cf. Troller, op. cit., p. 94; David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Bâle 1994, n. 5 ad art. 3 LPM). Des marchandises ou des services sont similaires si les consommateurs potentiels sont amenés à penser que les produits en cause proviennent d'une seule et même entreprise (ATF 123 III 189 consid. 3a, JdT 1997 I 237; ATF 87 II 107 consid. 1, JdT 1961 I 589 [rés.]). Les exigences posées quant à la similitude des produits ou services seront d'autant moins élevées que les signes en cause sont proches (ATF 128 III 96 consid. 2c, JdT 2002 I 491). Les produits ou les services déterminants sont ceux qui sont inscrits au registre des marques; le mode d'utilisation concret de la marque est sans pertinence (Joller, in Markenschutzgesetz [MSchG], Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Berne 2009, n. 235 ad art. 3 LPM). La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C. 169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistantes (ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86).

La question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509). Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b). c) Pour que le titulaire puisse invoquer une violation de son droit exclusif sur sa marque (art. 13 LPM), l'usage qu'il en fait doit satisfaire à deux conditions préalables: l'usage doit avoir lieu sur le marché, ce qui n'est pas le cas d'un usage privé qui n'implique aucune offre concrète de prestations sur le marché visant à satisfaire une demande de la part de tiers; la marque doit être utilisée par le tiers comme signe distinctif, pour identifier un sujet ou un objet de droit, et le public déterminé doit y voir une telle indication, erronée. Il importe peu que la marchandise sur laquelle la marque a été apposée ait été modifiée ou non, qu'elle soit reconditionnée ou non. Le simple fait de recevoir des marchandises en franchise de douane représente une violation du droit à la marque sur le territoire suisse, de même que le simple transit de la marchandise, et le destinataire de l'envoi peut en ce cas être considéré comme l'importateur. Il existe toutefois une réserve s'agissant de la première de ces deux conditions. En effet, l'art. 13 al. 2bis LPM permet désormais au titulaire d'interdire notamment l'importation de produits contrefaits à des fins privées (Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, nn. 10 ss ad art. 13 LPM). d) L'art. 55 al. 1 LPM permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de demander au juge civil de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). La personne habilitée à agir peut également requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. d LPM). e) En l'espèce, il est établi que la requérante est titulaire des marques [...] et [...], des marques figuratives [...], [...], [...], toutes enregistrées en classe 14, et de la marque figurative pour la lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales, enregistrée en classes 3, 8-9, 14, 16, 18, 25 et 34. Un des produits créés par la requérante, d'une valeur de 56'900 fr., regroupe tous ces éléments: il s'agit d'une montre dénommée [...] dont la lunette est octogonale et surmontée de huit vis hexagonales, et qui comporte les désignations [...] ainsi qu' [...]. Le droit à la marque de la requérante est ainsi rendu hautement vraisemblable. Il ressort de l'état de fait que l'intimée, depuis la Suisse, a commandé à l'étranger une montre comprenant également tous les éléments précités (lunette octogonale surmontée de huit vis hexagonales comportant les mentions " [...]", " [...]" et " [...]"), d'une valeur de 37 fr., et qui devait lui être livrée en Suisse depuis les Pays-Bas. Le produit litigieux utilise donc des signes identiques aux marques enregistrées dont la requérante est titulaire. Cette dernière rend ainsi hautement vraisemblable une violation de son droit à la marque. Dès l'arrivée du colis contenant le produit litigieux sur sol helvétique,

l'Administration fédérale des douanes, autorité compétente en vertu des art. 70 ss LPM, en a informé la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et a retenu dite marchandise. L'intimée a également été prévenue du statut de contrefaçon de sa commande. Malgré la similarité des produits, le rapport établi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH et la différence de prix entre la marchandise originale et la marchandise livrée, elle a toutefois contesté avoir acheté une contrefaçon, s'est opposée à sa destruction par l'Administration fédérale des douanes et a demandé que le colis soit relâché. La vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable doit être admise au regard du droit des marques. En effet, tant l'atteinte à la réputation de la requérante que le trouble créé par l'utilisation par l'intimée de signes engendrant un risque de confusion sont de nature à engendrer un tel préjudice. La force distinctive des signes dont la requérante est titulaire est ici affaiblie par la présence de signes identiques contrefaisants. En outre, l'a nécessité d'une protection provisionnelle est démontrée en l'espèce. En effet, le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, mettrait en péril les intérêts de la requérante puisque la marchandise, libérée par l'Administration fédérale des douanes, serait alors remise à l'intimée qui pourrait l'importer et faire ainsi immédiatement usage des signes portant à confusion et portant atteinte à la réputation de la requérante. Cette dernière a, par ailleurs, démontré un intérêt suffisant à l'octroi de mesures provisionnelles dès lors que l'intimée ne reconnaît à l'évidence pas l'importance de l'atteinte portée aux droits du titulaire d'une marque par l'acte qui lui est reproché. Au surplus, la requérante a agi dès qu'elle a été informée de la réception de la marchandise litigieuse par l'Administration fédérale des douanes et de l'expertise de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH quant à la qualité contrefaisante de l'objet concerné. Au demeurant, la mesure provisionnelle requise, à savoir la rétention de l'objet à l'Administration fédérale des douanes n'atteint pas de manière incisive l'intimée qui se voit momentanément privée de l'usage d'un bien qui n'est pas de première nécessité. Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles sont donc réunies. La requête déposée le 23 avril 2019 par la requérante est admise. Interdiction doit être faite à l'intimée d'importer la marchandise litigieuse et l'Administration fédérale des douanes doit être invitée à retenir cette dernière jusqu'à droit connu sur la demande au fond.

V. En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En outre, l'intimée versera à la requérante des dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle qu'il convient d'arrêter à 2'625 fr. à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

VI. 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 ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Stahelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy, CPC Commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. \* \* \* \* \* Par ces motifs,

la juge déléguée, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Ordonne à l'Administration fédérale des douanes de retenir la marchandise saisie le 25 mars 2019 dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]), à savoir une montre imitation de la marque [...], destinée à l'intimée M. \_\_\_\_\_, [...], [...], jusqu'à droit connu sur la demande au fond. II. Interdit à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'importer la marchandise saisie le 25 mars 2019 par l'Administration fédérale des douanes dans le cadre de la demande d'intervention de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH (dossier n° [...]; [...]). III. Fixe à la requérante un délai de trente jours dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. IV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de l'intimée. V. Condamne l'intimée à verser à la requérante U. \_\_\_\_\_ SA le montant de 3'525 fr. (trois mille cinq cent vingt-cinq francs), à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle. VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. La juge déléguée : La greffière : C. Kühnlein M. Bron Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, au conseil de la requérante et à l'intimée personnellement. 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). La greffière : M. Bron

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