

# VD\_GERICHTE CB19.042714 vom 28. August 2024

VD Tribunal cantonal, 2024-08-28, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd\\_gerichte\\_CB19.042714](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_gerichte_CB19.042714)

FR: VD\_GERICHTE CB19.042714 du 28 août 2024

IT: VD\_GERICHTE CB19.042714 del 28 agosto 2024

## Erwägungen

### E. 1

a) La requérante Y. \_\_\_\_\_ (ci-après la requérante) appartient à un groupe international fondé en 1975 et basé aux [...]. Elle fabrique et commercialise sous différentes marques une gamme intégrée de produits alimentaires de grande consommation, de dérivés connexes, d'intermédiaires et de services. Elle est notamment active dans la commercialisation de chocolats. Parmi ses marques, figure la marque « [...] », dont le portefeuille de produits inclut notamment des chocolats, des confiseries, des biscuits, des gaufres et des snacks, y compris la ligne de produits « [...] » créée sous la marque [...] en 2003. 1002

- 2 - b) L'intimée J. \_\_\_\_\_ a notamment pour but la fabrication, la vente et la distribution en Suisse et à l'étranger de tous produits, notamment alimentaires, diététiques, pharmaceutiques, médicaux, cosmétiques et hygiéniques. En Suisse, les marques détenues par l'intimée J. \_\_\_\_\_ sont exploitées sous licence à titre exclusif par l'intimée F. \_\_\_\_\_. L'intimée J. \_\_\_\_\_ est notamment titulaire des marques suivantes: - la marque verbale de fabrication/de commerce no [...], déposée le 12 février 1982 par [...], enregistrée en classe 30 pour "Kakao, Schokolade und confiseriewaren" et transférée à l'intimée J. \_\_\_\_\_ le 14 septembre 1990; - la marque verbale de fabrication/de commerce no [...], déposée le 1er mars 1991 et enregistrée en classe 30 notamment pour "chocolat et préparations à base de chocolat; cacao et préparations à base de cacao"; - la marque verbale suisse no [...] « [...] », déposée le 30 décembre 1999 et enregistrée en classe 30 (Cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre; gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de céréales, produits alimentaires compris dans la classe 30 pour la préparation des desserts et des poudings; glaces comestibles et produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie glacée), qu'elle utilise en lien avec la commercialisation des barres chocolatées « [...] »: (...)

- 3 - les marques de forme nos [...] et [...], déposées le 17 décembre 2002 et enregistrées en classe 30 pour les barres chocolatées: (...) marque suisse no [...] - la marque verbale-figurative no [...], déposée le 1er décembre 2010 et enregistrée en classe 30 notamment pour "cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat", avec revendication de couleurs "rouge, blanc, gris, beige, brun": (...)

### E. 2

Au mois de décembre 2002, une étude de notoriété relative aux barres chocolatées « [...] » a été réalisée par l'Institut de sondage M.I.S. Trend. Selon le rapport du sondage relatif au produit « [...] [...] », la première question (no 4a) posée aux personnes interrogées lors de la présentation de la forme faisant l'objet du sondage, soit d'une barre chocolatée factice dont

le nom de la marque avait été retiré ainsi que l'emballage, était la suivante: "(re)connaissez-vous cette forme?". A cette question, deux réponses étaient possibles (oui ou non) et 81% des répondants ont affirmé reconnaître dite forme. La deuxième question (no 4b) était la suivante: "Cette forme vous fait-elle penser à une ou à plusieurs entreprises?". A cette question, deux réponses étaient possibles (oui ou non) et 50% des répondants ont affirmé reconnaître cette forme. Les sondés ayant répondu de manière affirmative à cette question ont été dirigés vers la troisième question (no 4c) dont l'énoncé était le suivant: "A quelle(s) entreprise(s) attribuez-vous cette forme?". Parmi les répondants pour lesquels la barre évoquait une entreprise, 86% ont cité [...]. La dernière question (no 4d), posée à tous les sondés, était la suivante: "A quelle marque attribuez-vous cette forme? Quel est le nom de ce produit

- 4 - ?". Parmi le 81% des répondants ayant d'emblée affirmé connaître la barre, 83% des sondés ont cité « [...] ». Selon le rapport du sondage relatif au produit « [...] [...] », qui a été mené de la même manière que le sondage relatif au produit « [...] », 82% des répondants ont affirmé connaître la forme présentée (question no 4a); parmi ceux-ci, 59% ont répondu que la forme évoquait une ou plusieurs entreprises (question no 4b), 68% de ces répondants ont cité [...] (question no 4c) et 80% des personnes ayant reconnu la barre en début de sondage ont répondu « [...] » à la question relative au nom du produit (question no 4d). L'enquête a conclu qu'au simple vu de la forme (quatre barres ou deux barres), deux tiers des répondants l'attribuaient aux barres chocolatées « [...] ». Aucun des deux rapports ne présente la barre chocolatée factice effectivement montrée aux personnes interrogées.

### **E. 3**

Le 22 janvier 2018, la requérante a déposé la marque de forme suisse no [...] qui a été enregistrée en classe 30 (Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen [Gewürzmischungen], backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig): (...) Le 25 mars 2019, elle a déposé la marque verbale-figurative suisse

- 5 - no [...] qui a été enregistrée en classe 30 ("Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen [Gewürzmischungen], backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchtis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte [Süsswaren], Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig): (...)

### **E. 4**

Entre le 10 et le 31 juillet 2019, l'Institut für Demoskopie Allensbach (par Dr. [...]) a réalisé un sondage d'opinion dans l'ensemble de la Suisse destiné à établir le degré de perception en tant que signe distinctif de la forme d'une barre chocolatée « [...] » (« [...] ») de [...]. La

barre suivante, montrée hors emballage et de manière neutralisée, a été présentée aux personnes interrogées : (...) La première question relative au degré de connaissance du consommateur était la suivante: "Avez-vous déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat, ou vous est-elle familière ou vous est-elle au contraire totalement inconnue ?". Il était possible de répondre "oui, j'ai déjà vu cette forme; elle m'est familière; elle m'est totalement inconnue; je ne sais pas, pas d'indication". Selon le rapport de sondage, la forme en question est connue de 90% des Suisses en lien avec les barres chocolatées. Ce résultat comprend 67% des personnes qui ont répondu avoir déjà vu la forme montrée en lien avec des barres de chocolat et 23% des personnes pour lesquelles la forme était familière dans ce contexte. La deuxième question relative au degré de perception en tant que signe distinctif, posée tant aux personnes qui avaient déjà vu cette forme en lien

- 6 - avec des barres de chocolat qu'à celles pour lesquelles la forme était familière ainsi qu'à celles qui n'avaient donné aucune indication quant à la connaissance (soit 92% des personnes interrogées au total), était la suivante: "Plusieurs possibilités sont proposées ici; laquelle d'entre elles correspond à votre point de vue personnel ?". Il était possible de répondre "j'attribue cette forme uniquement à une entreprise/marque bien précise; à différentes entreprises/marques; à aucune entreprise en particulier; je n'ai pas d'avis sur le sujet". Afin de neutraliser l'éventuel biais lié à l'ordre d'apparition, la succession des trois premières réponses alternatives a été inversée dans une moitié des interviews (rotation systématique). Selon le rapport de sondage, 71% de la totalité des personnes interrogées a attribué cette forme à une seule entreprise/marque bien précise et 10% l'a attribuée à différentes entreprises/marques. La troisième question relative à l'identification, posée aux personnes ayant attribué la forme à une seule entreprise/marque bien précise, était la suivante : "Quel est le nom de cette entreprise ou de cette marque ?". Selon le rapport de sondage, 56% des répondants ont attribué la forme à la marque « [...] » et 1% des répondants a reconnu l'entreprise [...]. Selon les conclusions de l'enquête, la forme correspondant à cette marque est attribuée par 71% de la population suisse à une seule source et 57% de la population suisse identifie cette source en nommant la marque « [...] » ou l'entreprise [...].

## **E. 5**

Condamner les Requérantes en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'Intimée ». Le 8 juillet 2020, le juge délégué de la Cour civile a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles suivante : « I. Interdit à l'intimée Y. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse no [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires: (...) II. Interdit à l'intimée Y. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse no [...]) dans le commerce en relation avec des produits alimentaires, notamment sur les emballages de produits et sur un site Internet, que ce soit notamment dans le cadre de la promotion, de la distribution, de la vente ou de l'exportation de tels produits alimentaires: (...)

- 12 - III. Interdit en particulier à l'intimée Y. \_\_\_\_\_ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres : (...) (...) IV. Interdit à l'intimée Y. \_\_\_\_\_ de transférer à un tiers les marques suisses no [...] et no [...],

d'accorder à des tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en disposer de quelque autre manière. V. Assortit les injonctions prononcées sous chiffres I à IV ci-dessus de la menace, signifiée aux organes de l'intimée Y.\_\_\_\_\_, d'une amende d'ordre de 1'000 fr. (mille francs) pour chaque jour d'inexécution mais de 5'000 fr. (cinq mille francs) au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. VI. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), à la charge de l'intimée Y.\_\_\_\_\_. VII. Condamne l'intimée Y.\_\_\_\_\_ à verser aux requérantes J.\_\_\_\_\_ et F.\_\_\_\_\_, solidairement entre elles, le montant de 25'750 fr. (vingt- cinq mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VIII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » Le juge délégué a notamment retenu ce qui suit : « Celle-ci [ndr : Y.\_\_\_\_\_] reproche toutefois à l'expert la méthodologie utilisée sur deux points: le support du signe montré aux personnes interrogées qui ne correspondrait pas au signe enregistré (n. 12.3.3) et la manière dont les questions ont été posées (n. 12.3.8). Reprenant chacun des deux reproches adressés par l'intimée [ndr : Y.\_\_\_\_\_] , il convient de relever ce qui suit. Premièrement, si les personnes sondées ont été confrontées à une représentation bidimensionnelle colorée du signe litigieux et non pas à sa forme tridimensionnelle, voire à la forme telle qu'elle est enregistrée, soit sans revendication de couleurs, il apparaît que cette procédure s'imposait du fait qu'il s'agissait d'un produit périssable, et que dit produit a dans tous les cas été neutralisé puisque toute trace de marque verbale a été

- 13 - effacée. C'est donc bien la forme litigieuse qui a été montrée aux personnes interrogées et non pas le produit commercialisé par les requérantes [ndr : J.\_\_\_\_\_ et F.\_\_\_\_\_]. Deuxièmement, concernant le cercle de sondés concerné par la deuxième question relative au degré de perception en qualité de signe distinctif, il était conforme à l'esprit des Directives de soumettre cette question aux personnes qui avaient répondu avoir déjà vu la forme représentée, soit 67% des sondés, aux personnes pour lesquelles elle leur était familière, soit 23% des personnes interrogées, et aux répondants qui ne savaient pas, soit 2% des personnes interviewées. C'est donc bien à 92% de la population interrogée (67% + 23% + 2%) qu'il fallait demander si la forme soumise renvoyait à une seule entreprise ou marque, ce à quoi 71% de celle-ci a répondu de manière affirmative, puis 57% a cité [...] ou la marque [...]", soit plus de la limite de 50% retenue par le Tribunal fédéral pour considérer qu'un signe a le statut de "marque notoirement connue". Si les Directives édictées par l'IPI sont évolutives, qu'elles sont régulièrement adaptées et qu'elles peuvent faire l'objet de critiques dans la manière de mettre en œuvre les sondages d'opinion, voire que la présente enquête aurait pu être articulée différemment, il convient de relever, au stade des mesures provisionnelles, que les indications mentionnées étaient suffisantes et que l'intimée [ndr : Y.\_\_\_\_\_] n'a par ailleurs pas démontré que les résultats auraient été différents si les questions avaient été formulées autrement. Il apparaît dès lors que les formes concernées par la présente affaire se sont imposées comme marques, au sens de l'art. 2 let. a LPM, et jouissent de la protection des art. 13 et 15 LPM. (...) b) En l'espèce, comme développé ci-dessus, qu'il s'agisse de la force distinctive antérieure des marques de forme des requérantes [ndr: J.\_\_\_\_\_ et F.\_\_\_\_\_], de leur renommée dans le domaine alimentaire et plus particulièrement dans le domaine des produits chocolatés, de l'utilisation par l'intimée [ndr: Y.\_\_\_\_\_] de caractéristiques similaires qui ne sont pas techniquement nécessaires ainsi que de son utilisation de désignations identiques ("[...] ", "[...]"), il apparaît,

au stade des mesures provisionnelles, que les conditions de l'existence d'un comportement déloyal au sens des art. 3 al. 1 let. d et e LCD sont réunies. » Les mesures provisionnelles ordonnées sont toujours en vigueur et la procédure au fond, dans le cadre de laquelle se discute la question de l'imposition des marques [...] et [...], se trouve au stade de l'administration des preuves.

#### **E. 6**

Le 17 décembre 2020, dans leur réplique et réponse sur demande reconventionnelle, les intimées ont proposé la mise en œuvre d'une expertise démographique afin de prouver que la forme correspondant à la marque [...] s'est imposée comme marque pour des barres

- 14 - chocolatées et suscite une image positive auprès d'une majorité de la population suisse.

#### **E. 7**

Le 13 juillet 2021, dans leurs déterminations et duplique sur demande reconventionnelle, les intimées ont proposé la mise en œuvre d'une expertise démographique afin de prouver que la forme correspondant à la marque [...] s'est imposée comme marque pour des barres chocolatées et suscite une image positive auprès d'une majorité de la population suisse. Dans cette même écriture, les intimées ont précisé que les barres « [...] » généraient un chiffre d'affaires de 1'563'000 fr. en moyenne depuis 2015 pour les barres « [...] » et de 835'000 fr. en moyenne depuis 2015 pour les barres « [...] », ces chiffres résultant de la vente annuelle moyenne de près de 900'000 barres « [...] » et 730'000 barres « [...] ».

#### **E. 8**

Lors de l'audience de premières plaidoiries du 3 février 2022, les intimées ont déclaré que si l'imposition des marques litigieuses n'était pas établie, au terme de la procédure, au moyen du sondage de 2019 et/ou de la/des expertise(s) mise(s) en œuvre, les rapports de sondage de 2002 ne permettraient pas de retenir l'imposition de ces marques. Par ordonnance de preuves du 9 février 2022, le juge délégué a ordonné la mise en œuvre des expertises requises et nommé Dr. [...], de [...] à [...], pour ce faire. Par courrier du 17 septembre 2022, l'experte a proposé de commencer par un sondage pour l'une des deux formes : « Although the evidentiary order asks for two survey on the two different shapes mentioned above, for cost reasons, I would like to suggest to start with one survey only because if the results were (very) high it could be assumed that the results for the other shape would be not much different (unless e.g. sale shares were very different). On the other hand, if the results were very low, it could be assumed that the ones for the other shape would not be much different either for the same reasons. And if the results were around e.g. 50% the survey for the other sign could still be conducted. The « only » loss would be the time delay (...). »

- 15 - Soit, en traduction libre : " Bien que l'ordonnance de preuves requiert deux enquêtes sur les deux formes différentes mentionnées ci-dessus, pour des raisons de coût, j'aimerais suggérer de commencer par une seule enquête, car si les résultats sont (très) élevés, on peut supposer que les résultats pour l'autre forme ne seront pas très différents (à moins que, par exemple, les parts de vente soient très différentes). D'autre part, si les résultats sont très faibles, on peut supposer que ceux de l'autre forme ne seront pas très différents non plus pour les mêmes raisons. Et si les résultats étaient de l'ordre de 50 %, par exemple, l'enquête pour l'autre signe pourrait toujours être menée. La " seule " perte serait le délai (...). " Par

ordonnance du 22 décembre 2022, le juge délégué a invité l'experte à mettre en œuvre d'abord le sondage portant sur la marque à la forme « [...] » ainsi qu'une expertise portant sur la validité du sondage d'opinion de l'IfD de 2019, en précisant que les parties décideraient ultérieurement s'il y aurait lieu de mettre en œuvre également le sondage sur la marque à la forme « [...] ».

## E. 9

Le 4 octobre 2023, l'experte a déposé les résultats de son travail dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) With regard to my expert opinion on the « [...] » shape, let me point out the following : Compared to the results of the IfD (« [...] », the degree of distinctiveness of the « [...] » shape in chocolate bars determined by the current survey is significantly lower than the degree of distinctiveness of the design of the coloured « [...] » measured by the IfD in 2019. The reasons for this can be manifold : (1)The quality of the depiction : As agreed upon, I used the highest quality version available for the image showing the « [...] » shape corresponding to the trademark registration. However, its quality still differed from that of the image used in the IfD survey regarding « [...] ». (2)The colour of the depiction : Furthermore, the depiction used in the current survey on the « [...]» shape was black and white (in order to comply with the trademark registration). The image used in the IfD survey, by contrast, was coloured brown which might have visually evoked more « concrete memories » regarding the real [...] chocolate bar than a black and white image (cf. my expert statement on the IfD survey, para. 11). (3)The shape itself : The difference might also be partly due to the « [...] » shape as such which seems to be less striking for or less recognised by the relevant public than the « [...] ». This is expressed

- 16 - not least in the fact that, in the survey regarding the « [...] » shape, the share of those respondents for whom the shape indicates chocolate bars from a number of different companies is almost as high as those who refer to one particular company. It is also possible that there could have been an effect if there were more chocolate bars in packs of two than in packs of four on the Swiss market. (4)Could it also be the case that the sales figures for the « [...] » have increased in the past in Switzerland in comparison to the « [...] » ? (5)The questionnaire wording of the IfD survey differed from our questionnaire and the IfD survey had several methodological shortcomings – which will probably have had an effect on the differing results as well. (...) » Soit, en traduction libre : « (...) En ce qui concerne mon avis d'expert sur la forme « [...] », permettez-moi de souligner ce qui suit : Comparé aux résultats de l'IfD (« [...] »), le degré de distinctivité de la forme « [...]» dans les barres chocolatées déterminé par l'enquête actuelle est nettement inférieur au degré de distinctivité du design des « [...] » colorés mesuré par l'IfD en 2019. Les raisons en sont multiples : (1)La qualité de la représentation : Comme convenu, j'ai utilisé la meilleure qualité disponible pour l'image montrant la forme « [...]» correspondant à l'enregistrement de la marque. Cependant, sa qualité diffère encore de celle de l'image utilisée dans l'enquête de l'IfD concernant les « [...]». (2)La couleur de la représentation : En outre, la représentation utilisée dans l'enquête actuelle sur la forme « [...] » était en noir et blanc (afin de se conformer à l'enregistrement de la marque). L'image utilisée dans l'enquête de l'IfD, en revanche, était de couleur marron, ce qui aurait pu évoquer visuellement plus de « souvenirs concrets » concernant la vraie barre chocolatée [...] qu'une image en noir et blanc (cf. ma déclaration d'expert sur l'enquête de l'IfD, paragraphe 11). (3)La forme elle-même : la différence pourrait également être due en partie à la forme « [...] » en tant que telle, qui semble moins frappante ou moins reconnue par le public concerné que la forme « [...] ».

Cela se traduit notamment par le fait que, dans l'enquête concernant la forme « [...] », la part des personnes interrogées pour lesquelles la forme indique des barres chocolatées provenant de plusieurs entreprises différentes est presque aussi élevée que celle des personnes qui se réfèrent à une entreprise en particulier. Il est également possible qu'il y ait eu un effet s'il y avait plus de barres de chocolat en paquet de deux qu'en paquet de quatre sur le marché suisse.

- 17 - (4)Se pourrait-il également que les chiffres de vente des « [...] » aient augmenté dans le passé en Suisse par rapport à ceux des « [...] » ? (5)La formulation du questionnaire de l'enquête de l'IfD différait de notre questionnaire et l'enquête de l'IfD présentait plusieurs lacunes méthodologiques, ce qui a probablement eu un effet sur les différences de résultats. » S'agissant de son rapport d'expertise sur le sondage de 2019, l'experte a notamment relevé ce qui suit : « (...) »

#### **E. 11**

However, if not a physical object, the IPI Guidelines (...) state that the sign must be shown as it appears in the application for the registration (black & white here). The IfD study is not in line with this requirement because (...) a coloured image was shown and that (...) from a different perspective / angle, see above. The colouring made the sample shown a « design » and no longer just a « shape ». It cannot be ruled out that the brown colouring (...) might have affected the results to a certain extent as the relevant original chocolate bars are brown in reality. A coloured presentation, therefore, might have visually evoked more « concrete memories » than the black & white presentation from the register. It cannot be estimated, however, to which extent.

#### **E. 12**

Due to Dr. [...]’s wording (...) the survey aimed at an investigation about the « design » (« Gestaltung ») ; this wording therefore was used throughout the German questionnaire. In the French and the Italian questionnaires, by contrast, she referred to the « shape » (« forme » / « forma »). Whereas « design » would have been the better wording for the IfD approach chosen with the coloured design, this is not in line with the subject of the resent legal dispute, which is about the shape of the chocolate bar in question. If the topic had been the shape / form, then no colouring should have been used and careful translations should have been done with the same wording in all three languages in order to have the same set-up everywhere. Nevertheless, the results shown separately for the three language regions in the IfD report indicate that the different wording in the three languages did not lead to significantly differing results here.

#### **E. 13**

It is the same with the different but well recognisable perspective / angle : to my mind, this did not increase the results as the bar looked a bit shorter in the image than in reality.

#### **E. 14**

Further, it is unclear why Dr. [...] chose a size of presentation of the bar that appears to be about 20% bigger than in reality and not in the same proportions as the original. This is against the IPI Guidelines but it is open to question whether this has caused higher results.

#### **E. 15**

(...) The IfD image used does not comply with the IPI Guidelines for different reasons. It is unclear to what extent this might have increased the results for the awareness and distinctiveness of the « [...] » shape.

- 18 - (...)

#### **E. 19**

Nonetheless, I think that the inclusion of the active answer option « seems familiar » in the question wording of the interviewers is not a severe shortcoming here but rather reflects the actual situation as the abstract sign actually cannot « be known » but can de facto only « seem familiar ». The share of 23% for « this design / shape looks familiar in this context » was, therefore, correctly included in the degree of awareness of 90% (...).

#### **E. 20**

Unlike the question on distinctiveness, it is not at all common practice to rotate the answer options of the awareness question (...) and, to my knowledge, has never been required by any court or office so far. This is due to the fact that awareness questions are usually rather short, so that normally the order of the answer options cannot have any influence, as well as due to the fact that it would be rather strange and unusual for the respondents if they were firstly asked whether they do not know the sign in question or, subsequently, whether they know it.

#### **E. 21**

(...) Even if the IfD question on the awareness differs from the question proposed in the IPI Guidelines, there seems to be no reason to assume that the degree of awareness would have been significantly inflated by the additional, actively offered answer option « seems familiar » : Someone included here although in fact without knowledge of the sign, would reveal this with all probability in the core question on distinctiveness (...). (...)

#### **E. 25**

Firstly, the question (ndr : question G2 : En lien avec les barres de chocolat, j'attribue cette forme uniquement à une entreprise/marque bien précise – à différentes entreprises/marques – à aucune entreprise/marque en particulier – je n'ai pas d'avis à ce sujet) was also addressed to those 2% who did not provide an answer to the question on awareness (question G1 ; ndr : Avez-vous déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat, ou vous est-elle familière ou vous est-elle au contraire totalement inconnue en lien avec des barres de chocolat ? Oui, j'ai déjà vu cette forme – elle m'est familière – elle m'est totalement inconnue – ne sais pas/pas d'indication). (...) These respondents could only guess in question 2, unless they selected the answer « I have no opinion on that ». (...)

#### **E. 26**

Secondly, instead of the easily comprehensible and precise wording « indication of ... » (« Hinweis auf ... » / « renvoie-t-elle à ... » / un rinvio a ... ») of the IPI Guidelines (...), the wording « assign to » (« ordne zu » / « j'attribue » / « attribuisco ») was chosen, which seems to be very restrictive. (...) Yet, this would not have increased the results for distinctiveness but might have possibly had the opposite effect – to what extent remains unclear.

#### **E. 27**

Thirdly, the use of the term « brand » (« Marke » / « marque » / « marca ») already in the question on distinctiveness is not in line with the IPI Guidelines (...) and other standards

(...). The reason for not having « brand » mentioned in the distinctiveness question is that the status of being a trademark / brand is legally only taken

- 19 - from the fact that the relevant public understands the relevant sign as an indication of origin of one specific company/undertaking. Therefore, « brand » must not be used until respondents have answered the question on distinctiveness. Because : once a(n) (additional) stimulus has been set in a certain direction, it is obvious that respondents will continue to think (also) in this direction in the sense of « a certain brand = a certain company », which might distort the results. This shortcoming might have inflated the results, although the extent cannot be estimated.

#### **E. 28**

Further, the meaning of (...) (assign to different companies/brands) and (...) (« assign to no particular company/brand ») is not clearly delineated, but overlaps in content as those who assign the shape to different companies/brands (...), at the same time do assign the shape to no particular company/brand (...). In these cases, if respondents were to assign the shape to no particular company/brand but to different companies/brands, which answer option should respondents choose ? (...)

#### **E. 29**

In this regard, it is not clear why Dr. [...] uses different designations for the stages of the 3-step test (...) than the IPI (...) Guidelines (...).

#### **E. 30**

Perhaps this is related to the unusual and inadequate wording in question G2 : « assign to » (« ordne zu » / « attribue » / « attribuisco ») (...). Nonetheless, it should be noted that the naming of the three steps in the Guidelines is well established in empirical legal research and does not need any change.

#### **E. 31**

In addition, the rotation of the answer options on the list was incorrect. (...)

#### **E. 32**

It is known that aspects mentioned / shown in the middle of a list tend to be less chosen (...). Therefore, it is always most advisable to have all three answer options with content (...) rotated and not only two. (...)

#### **E. 34**

(...) There are several shortcomings with respect to question G2 (ndr : En lien avec les barres de chocolat, j'attribue cette forme uniquement à une entreprise/marque bien précise – à différentes entreprises/marques – à aucune entreprise/marque en particulier – je n'ai pas d'avis à ce sujet). On the one hand, there are deficits that might have increased the share for « only one particular company/brand » (71%), such as the incorrect use of « brand » in the answer options or the fact that this question was also asked of those who had answered « don't know » or gave no answer in G1 (ndr : Avez-vous déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat, ou vous est-elle familière ou vous est-elle au contraire totalement inconnue en lien avec des barres de chocolat ? Oui, j'ai déjà vu cette forme – elle m'est familière – elle m'est totalement inconnue – ne sais pas/pas d'indication).

#### **E. 35**

On the other hand, the share for « only one particular company/brand » might have been slightly higher if instead of the restrictive « assign to » an appropriate wording like « indication of » or similar had been used. All in all, the results would probably not

- 20 - have been much lower if the deficiencies mentioned in the section had been avoided. (...)

### **E. 37**

While the question as such was correct, no deduction of « incorrect » attributions by name (8%) from the degree of distinctiveness (71%) was made in the IfD report. The IPI Guidelines, with references to the « Oktoberfest-Bier » decision by the Swiss Federal Administrative Court (...), explicitly state that « clearly wrong attributions must be deducted from the degree of distinctiveness » (...). Applying these principles, the degree of distinctiveness is to be reduced to 63% (= 71% minus 8%).

### **E. 38**

However, from an empirical legal research point of view, it has to be stressed that a standardised deduction of any incorrect attributions by name often leads to inappropriate results. This is because such generalised deduction assume that respondents always actually know the respective company / brand name. It is known, however, that in particular the correct name of the company is often not relevant in consumer perception. This is because consumers – depending on the goods in question – are guided more or less by brand names ; the exact company names behind these may have only subordinate relevance (...). Asking about the name of the company or brand, even though the exact name might (currently) not be known, encourages guesswork.

### **E. 39**

A deduction of all incorrect attributions by name should only be considered to be appropriate in cases where they concentrate on one specific competitor (...) or are substantial in scope or where the attributions refer to other products that use the same or a similar sign (...). Here, the « incorrect » attributions do not concentrate on one competitor. Further, a share of 8% cannot be classified as substantial in scope, so that the second exception referred to above does not apply either. (...) (...)

### **E. 41**

The IfD survey also included a question (no. 4) adressed to those 10% who had stated that they attribute the shape to « different companies / brands ». These respondents were asked for the names of theses companies or brands. Surprisingly, the results of this question were not presented anywhere in the IfD report. The reason for this is not clear. In principle, such a clarification question is appropriate. (...) The IPI Guidelines basically also allow for additional clarification questions (...). It has to be determined whether only one company / brand was actually meant by these respondents or several. If this clarification question showd that ultimately only one company / brand was meant, these persons were to be added to the degree of distinctiveness. Besides the missing presentation of the results of question 4, such an additional, necessary clarification question was missing in the IfD survey. Therefore, in so far, the determination of the public's perception was incomplete and no statement can be made as to how much the degree of distinctiveness would have been increased by question 4 and an additional clarification question.

#### **E. 42**

From an empirical legal point of view no deductions of wrong answers should be made here ; if the Court were not to follow the arguments above, only such wrong answers might be deducted that use the same or a similar shape as the one under investigation.

#### **E. 43**

The results of the IfD survey are based on those of the total population of Switzerland. As the survey was not about a « well- known trade mark » (where the total population would be the relevant circle for the broader protection required there) but about acquired distinctiveness, it should have included questions to identify narrower circles as well, for example of « buyers / consumers of chocolate bars » « since chocolate bars address a broad range of consumers » (...) but not everybody.

#### **E. 44**

(...) it would have been useful to include such questions to define narrower circles and to report the results for these separately as these seem to be more relevant than the total population from an empirical legal research point of view. This would probably have led to higher results. (...)

#### **E. 47**

L'enquête de l'IfD « Unverpackter [...] -Riegel » présente un certain nombre de lacunes, notamment en ce qui concerne la question centrale sur le caractère distinctif (G2) et s'écarte de la méthodologie approuvée et acceptée en Suisse par l'IPI à plusieurs égards. Toutefois, du point de vue de la recherche juridique empirique, ces lacunes ne semblent pas si graves que l'enquête ne serait d'aucune utilité pour la conception de la barre colorée « [...] », et l'enquête pourrait donc servir d'estimation approximative du degré de distinctivité. (...) » S'agissant de son rapport d'expertise sur l'imposition ou non de la forme « [...] », l'experte a notamment relevé ce qui suit : « (...) Conclusion 80 The questions of the EVIDENTIARY ORDER of 9th February 2022 concerning the « Establishment of the « [...] » shape mark as a trademark » and questions concerning the retrospective awareness before 2018 and before 2003 of 23rd May 2023 can be answered as follows : 81 No. 141 : the shape corresponding to Swiss trademark no. [...] (...) has gained (adjusted) distinctiveness for chocolate bars to an extent of ... 38.9 % (IPI) / 40.0 % (elr) among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 36.8 % (IPI) / 37.9 % (elr) among « (Potential) Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 34.0 % (IPI) / 35.0 % (elr) among the total Swiss population. 82 No. 142 : in particular, this shape is not attributed by a large majority to a single source, namely a particular company or brand but only to an extent of... 40.6 % among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 38.6 % among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 35.7 % among the total Swiss population. 83 No. 143 : it is not a majority who identifies this source by naming the brand [...] or the company J.\_\_\_\_\_ but a minority of ... 37.8 % among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 35.8 % among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 33.1 % among the total Swiss population.

- 27 - 84 No. 144 : the shape corresponding to Swiss trademark no. [...] has a positive, « good » image among those who attribute the shape to one particular company. 85

Retrospective awareness / distinctiveness in 2017 : (i) the retrospective awareness of the shape shown in 2017 was at least... 84.2 % among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 81.0 % among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 75.2 % among the total Swiss population. (ii) the retrospective adjusted degree of distinctiveness in 2017 was

at least... ... 37.5 % (IPI) / 38.5 % (elr) among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 35.2 % (IPI) / 36.2 % (elr) among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 32.2 % (IPI) / 33.2 % (elr) among the total Swiss population. 86 Retrospective awareness / distinctiveness in 2002 : (i) the retrospective awareness of the shape shown in 2002 was at least... ... 72.5 % among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 69.2 % among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 62.5 % among the total Swiss population. (ii) the retrospective adjusted degree of distinctiveness in 2017 was at least... ... 32.3 % (IPI) / 33.1 % (elr) among « Buyers / Eaters of Chocolate Bars » ... 30.0 % (IPI) / 30.9 % (elr) among « (Potential) Buyer / Eaters of Chocolate Bars » ... 26.8 % (IPI) / 27.6 % (elr) among the total Swiss population. (...) » Soit, en traduction libre : « (...) Conclusion 80 Il peut être répondu comme suit aux questions de l'ORDONNANCE DE PREUVES du 9 février 2022 concernant l'« Établissement de la marque de forme « [...] » à titre de marque » et aux questions concernant la prise de conscience rétrospective avant 2018 et avant 2003 du 23 mai 2023 : 81 No. 141 : la forme correspondant à la marque suisse no. [...] (...) a acquis un caractère distinctif (ajusté) pour les tablettes de chocolat à hauteur de ....

- 28 - ... 38.9 % (IPI) / 40.0 % (elr) parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres chocolatées » ... 36,8 % (IPI) / 37,9 % (elr) parmi les " Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres chocolatées » ... 34.0 % (IPI) / 35.0 % (elr) parmi la population suisse totale. 82 No. 142 : en particulier, cette forme n'est pas attribuée par une large majorité à une source unique, à savoir une entreprise ou une marque particulière, mais seulement dans une mesure de... ... 40.6 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres chocolatées » ... 38,6 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres de chocolat » ... 35,7 % de la population suisse totale. 83 No. 143 : ce n'est pas une majorité qui identifie cette source en nommant la marque [...] ou l'entreprise J. \_\_\_\_\_ mais une minorité de ... ... 37.8 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres chocolatées » ... 35.8 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres de chocolat » ... 33,1 % de la population suisse totale. 84 No. 144 : la forme correspondant à la marque suisse no. [...] a une image positive, « bonne » parmi ceux qui attribuent la forme à une entreprise particulière. 85 Notoriété rétrospective / caractère distinctif en 2017 : (i) la notoriété rétrospective de la forme présentée en 2017 était d'au moins... ... 84,2 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres chocolatées » ... 81,0 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres de chocolat » ... 75,2 % de la population suisse totale. (ii) le degré de distinctivité ajusté rétrospectivement en 2017 était d'au moins... ... 37,5 % (IPI) / 38,5 % (elr) parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres de chocolat » ... 35,2 % (IPI) / 36,2 % (elr) parmi les « Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres chocolatées » ... 32,2 % (IPI) / 33,2 % (elr) parmi la population suisse totale. 86 Sensibilité rétrospective / caractère distinctif en 2002 : (i) la notoriété rétrospective de la forme présentée en 2002 était d'au moins... ... 72,5 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres chocolatées » ... 69,2 % parmi les « Acheteurs / Mangeurs (potentiels) de barres chocolatées » ... 62,5 % de la population suisse totale.

- 29 - (ii) le degré de distinctivité ajusté rétrospectivement en 2017 était d'au moins... ... 32,3 % (IPI) / 33,1 % (elr) parmi les « Acheteurs / Mangeurs de barres de chocolat » ... 30,0 % (IPI) / 30,9 % (elr) parmi les « Acheteurs / mangeurs (potentiels) de barres chocolatées » ... 26.8 % (IPI) / 27.6 % (elr) parmi la population suisse totale. (...). " 10. Par courrier du 11 décembre 2023, la requérante a requis du juge délégué qu'il renonce à la mise en œuvre du sondage additionnel sur l'imposition ou non de la forme « [...] » et qu'il aille de l'avant dans la procédure. Par courrier du 10 janvier 2024, les intimées ont demandé au juge délégué de

soumettre des questions complémentaires à l'experte et ont requis la mise en œuvre d'un sondage d'opinion sur la marque correspondant à la forme « [...] ». Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge délégué a décidé de soumettre les questions complémentaires des intimées à l'experte, tout en précisant que la mise en œuvre du sondage sur l'imposition ou non de la forme « [...] » serait discutée après réception des réponses complémentaires de l'experte. 11. Le 25 avril 2024, l'experte a rendu son rapport complémentaire d'expertise. 12. Par courriers des 14 et 30 mai 2024, les intimées ont requis la mise en œuvre d'un sondage relatif à la marque de forme [...] dite « [...] ». Par courrier du 27 mai 2024, la requérante a requis du juge délégué qu'il renonce à la mise en œuvre d'un sondage additionnel sur l'imposition ou non de la forme « [...] » et qu'il aille de l'avant dans la procédure.

- 30 - Le 6 juin 2024, le juge délégué a ordonné la mise en œuvre d'un sondage sur l'imposition de la marque « [...] ». 13. Le 20 août 2024, le département des intimées « Global Category Lead of [...] » a relevé les volumes de ventes (en kilogrammes) suivants pour les barres chocolatées [...] « [...] » : 31'660 en 2020, 39'047 en 2021, 38'862 en 2022 et 58'160 en 2023. Il en a fait de même pour les barres chocolatées [...] « [...] » : 108'560 en 2020, 87'897 en 2021, 90'756 en 2022 et 93'661 en 2023. 14. Le 17 juillet 2024, la requérante a déposé une requête en levée de mesures provisionnelles à l'encontre des intimées, dont les conclusions sont les suivantes: « A la forme 1. Déclarer recevable la présente Requête. Au fond 2. Lever les mesures instaurées avec l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2020 rendue dans le cadre de la procédure [...] ; 3. Condamner J. \_\_\_\_\_ et F. \_\_\_\_\_ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y. \_\_\_\_\_ 4. Débouter J. \_\_\_\_\_ et F. \_\_\_\_\_ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par réponse déposée le 22 août 2024, les intimées ont conclu au rejet de la requête en levée de mesures provisionnelles du 16 juillet 2024 dans la mesure de sa recevabilité et à la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l'instance. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 28 août 2024. En droit :

- 31 - I. A l'appui de sa requête en levée de mesures provisionnelles, la requérante soutient que les circonstances ayant mené au prononcé de mesures provisionnelles du 8 juillet 2020 se sont modifiées et que dites mesures sont injustifiées au vu de l'absence de vraisemblance du droit invoqué par les intimées. Selon elle, on ne saurait en effet maintenir des mesures fondées sur la violation de marques et de signes distinctifs alors que la vraisemblance de l'existence de ces marques, respectivement d'une force distinctive des formes concernées, est mise à mal par des éléments issus de la procédure au fond qui établiraient le contraire. Elle relève notamment les considérations de l'experte [...] relatives aux lacunes du sondage de 2019 et aux résultats de son sondage sur l'imposition de la forme « [...] ». Elle plaide que l'imposition des marques litigieuses n'est pas rendue vraisemblable, qu'il faut considérer qu'elles appartiennent dès lors au domaine public pour des barres chocolatées et que les intimées ne peuvent ainsi pas invoquer une atteinte à leurs droits actuelle ou imminente, ni sous l'angle du droit des marques, ni sous celui du droit de la concurrence déloyale. Elle soutient en outre que le dommage qu'elle encourt du fait du maintien des mesures provisionnelles, soit l'entrave à son développement économique lié à l'interdiction de lancer un produit sur le marché et le risque de perte de parts de marché qui peut en résulter, est un préjudice irréparable qui ne pourrait être supprimé par une décision finale ultérieure favorable. Les intimées concluent au rejet de la requête en levée de mesures provisionnelles

dans la mesure de sa recevabilité. Elles soutiennent que les rapports d'expertise n'ébranlent pas la vraisemblance de validité des marques litigieuses, que les critiques de l'experte s'agissant du sondage de 2019 ne le rendent pas sans valeur, que les correctifs énoncés ne sont pas susceptibles de faire basculer les résultats au-dessous de la barre des 50%, que la question de savoir si le sondage se rapportant à la forme « [...] » met en doute son imposition est oiseuse, que les résultats de ce sondage ne permettent aucune extrapolation s'agissant de la forme « [...] » pour laquelle un sondage séparé est en cours d'élaboration, et que la marque « [...] » suffit à faire constater l'illicéité du comportement de la requérante et à justifier le maintien de

- 32 - l'injonction provisionnelle. Elles relèvent en outre qu'un dommage exorbitant ne peut être invoqué par la requérante dès lors que celle-ci soutenait initialement ne pas avoir l'intention d'entrer sur le marché suisse. II. a) Les mesures provisionnelles et superprovisionnelles ne sont revêtues que d'une autorité relative de la chose jugée (ATF 137 III 417). L'art. 268 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que de telles mesures peuvent être révoquées ou modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Ainsi, la modification des circonstances survenues à la suite du prononcé des mesures et qui modifient l'objet du litige permettent le prononcé de nouvelles mesures adaptées au caractère évolutif d'un procès (TF 4A\_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4 non publié à l'ATF 137 III 324, JdT 2012 II 140; TF 5P.442/206 du 8 janvier 2007 consid. 3.3). En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkomentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d'office ne s'applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l'art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c'est lui qui est

- 33 - compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu'au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC). c) En l'espèce, la procédure au fond a été ouverte par les intimées devant la Cour civile le 26 septembre 2019 et est encore en cours. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la requête en levée de mesures provisionnelles (13 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). III. a) La requérante remet en doute la validité des marques des intimées correspondant aux formes « [...] » et « [...] » en se basant sur les rapports rendus par l'experte dans le procès au fond, soit l'expertise relative au sondage de 2019 et l'expertise sur l'imposition de la marque « [...] » dont la requérante transpose les résultats à la marque « [...] ». b) En l'espèce, en cours d'instruction dans le cadre de la procédure au fond, l'experte [...] a été nommée afin de procéder à l'expertise du sondage établi en 2019 (aa) et afin de se déterminer sur l'imposition ou non des marques correspondant aux formes

« [...] » et « [...] » (bb). aa) Comme le soulève la requérante, l'experte a relevé plusieurs défauts liés à la méthodologie utilisée lors du sondage de 2019 qui s'écarte sur certains éléments des lignes directrices de l'IPI. Elle a notamment observé ce qui suit : i) S'agissant de la première question du sondage (« Avez-vous déjà vu cette forme en lien avec des barres de chocolat, ou vous est-elle familière ou vous est-elle au contraire totalement inconnue en lien avec des barres de chocolat ? » avec les réponses possibles « Oui, j'ai déjà vu cette forme / Elle m'est familière / Elle m'est totalement inconnue / Ne sais pas – pas d'indication ») :

- 34 - - Une image en couleur (brune) a été montrée aux sondés alors que la figure enregistrée au registre des marques est en noir et blanc. En outre, l'image est prise d'une perspective et d'un angle qui sont différents de l'image du registre et elle apparaît comme étant plus grande. Si la couleur pouvait évoquer visuellement plus de souvenirs concrets aux participants, l'experte n'a toutefois pas pu estimer dans quelle mesure cela a pu affecter les résultats du sondage de 2019 concernant la notoriété et le caractère distinctif de la forme « [...] ». S'agissant de la perspective et de l'angle différents, cela n'a pas amélioré les résultats de l'enquête. Quant à la taille de l'objet, l'experte n'a pu répondre à la question de savoir si cela avait pu entraîner des résultats plus élevés. - Les termes utilisés pour désigner l'objet présenté étaient différents selon la langue nationale alors qu'il y aurait dû y avoir une uniformité dans la formulation utilisée. Selon l'experte, les différentes terminologies n'ont toutefois pas conduit à des résultats significativement différents. - L'inclusion de l'option de réponse « est familière » dans la formulation de la question n'est pas une grave lacune et il n'y a pas de raison de penser que le degré de notoriété aurait été gonflé par cette option supplémentaire de réponse. La part de 23% des sondés ayant répondu ainsi a été correctement prise en compte dans les résultats du sondage de 2019. - L'ordre des options de réponses généralement assez courtes ne peut normalement pas avoir d'influence sur un sondage et leur absence de rotation en l'occurrence n'est pas critiquable. ii) S'agissant de la deuxième question du sondage (« En lien avec les barres de chocolat, j'attribue cette forme » avec les réponses possibles « ... uniquement à une entreprise-marque bien précise / ... à différentes

- 35 - entreprises-marques / ... à aucune entreprise-marque en particulier / ... je n'ai pas d'avis à ce sujet ») : - La question de l'attribution de la forme concernée à une entreprise/marque ou à plusieurs a également été adressée aux 2% des sondés qui n'ont pas répondu à la question relative à la connaissance de la forme en lien avec des barres de chocolat, ce qui n'aurait pas dû être le cas, puisqu'ils ne pouvaient alors que deviner la réponse à la seconde question, à moins de choisir l'option de réponse « je n'ai pas d'opinion à ce sujet ». - Le choix du verbe « attribuer à » au lieu de « renvoyer à » est restrictif et a probablement conduit à une baisse des résultats sans qu'il soit possible d'en mesurer l'étendue. - Le fait d'avoir utilisé le terme « marque » dans la question sur le caractère distinctif n'est pas conforme aux lignes directrices de l'IPI notamment et peut avoir gonflé les résultats sans qu'il soit possible d'en estimer l'ampleur. - Les désignations pour les étapes du sondage sont différentes des lignes directrices de l'IPI, la rotation des options de réponse à la deuxième question est incorrecte et le fait d'attribuer la forme à plusieurs entreprises-marques revient à ne l'attribuer à aucune en même temps. L'experte a relevé que les résultats n'auraient toutefois probablement pas été beaucoup plus bas si ces lacunes avaient été évitées. iii) S'agissant des troisième et quatrième questions du sondage (« Quel est le nom de cette entreprise ou marque ? » - « Quels sont les noms de ces entreprises ou

marques ? ») : - L'experte a considéré que les mauvaises réponses données (8%) ne devraient pas être déduites du résultat dès lors que le nom exact

- 36 - de l'entreprise n'est souvent pas pertinent dans la perception des consommateurs. Une telle déduction ne pourrait avoir lieu que si les attributions incorrectes par nom se concentraient sur un concurrent spécifique ou avaient une portée substantielle ou se réfèrent à d'autres produits utilisant le même signe ou un signe similaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. - Les noms des entreprises/marques cités par les sondés dans le cadre de la quatrième question ne figurent pas dans le sondage de 2019, ce qui est une lacune, mais il n'a pas été possible à l'experte de déterminer dans quelle mesure le degré de distinctivité aurait été augmenté et les résultats améliorés si ces noms avaient été intégrés.

iv) Selon l'experte, le fait que le sondage de 2019 a porté sur la population suisse dans son ensemble alors qu'il aurait dû cibler des cercles plus étroits comme les « acheteurs et consommateurs de barres chocolatées », a eu pour conséquence que les résultats ont été plus bas que ce qu'ils auraient pu être. v) Il ressort de l'expertise relative au sondage de 2019 que malgré les lacunes méthodologiques de celui-ci, les manquements ne sont pas graves au point que le sondage serait sans valeur s'agissant de la marque « [...] ». Il n'y a donc pas lieu de déduire la part de 23% ayant répondu « elle m'est familière » à la première question, ni la part de 8% de mauvaises réponses à la troisième question. A ce stade, la requérante n'a donc pas réussi à démontrer que les résultats auraient été différents si les lacunes relevées avaient été évitées, ni que le sondage de 2019 ne permet pas de déterminer que la forme « [...] » est perçue par le public comme une référence à une entreprise déterminée pour les barres chocolatées (selon les conclusions de l'enquête, la forme correspondant à cette marque est attribuée par 71% de la population suisse à une seule source et 57% de la population suisse identifie cette source en nommant la marque « [...] » ou l'entreprise [...]). En tous les cas, aucun élément ne permet à ce stade de faire basculer les résultats au-dessous de la barre des 50% s'agissant du degré de caractère distinctif.

- 37 - bb) L'experte a mis en œuvre un sondage sur la marque correspondant à la forme « [...] ». Pour ce faire, elle a montré aux sondés l'image en noir et blanc de la forme telle qu'elle est enregistrée et a utilisé un questionnaire qui différait de celui qui avait été utilisé dans le cadre du sondage de 2019. Il en est résulté que pour 40% des acheteurs/mangeurs de barres chocolatées la forme correspondant à la marque « [...] » a un caractère distinctif, et que cette forme a une image positive et bonne parmi ceux qui l'attribuent à une entreprise particulière. Elle a conclu que le degré de distinctivité de la forme « [...] » dans les barres chocolatées est nettement inférieur à celui de la forme « [...] » mesuré dans le sondage de 2019. Au stade de la procédure provisionnelle, on ne peut toutefois pas préjuger du fond et on ne peut donc pas exclure que la forme « [...] » se soit imposée à titre de marque. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les résultats du sondage sur l'imposition de la marque correspondant à la forme « [...] » ne permettent pas d'extrapolation concernant l'imposition de la marque correspondant à la forme « [...] » pour laquelle un sondage est en cours d'élaboration par l'experte elle-même et pour laquelle on ne peut exclure que les résultats soient différents. Le contenu du sondage relatif à la forme « [...] » ne peut donc pas d'emblée être transposable tel quel à la forme « [...] », dont il apparaît que le volume de ventes de produits est plus élevé. Le fait que l'experte a laissé entendre au mois de septembre 2022 que si les résultats étaient très élevés ou très faibles pour l'une des formes, il pourrait en être de même pour l'autre forme, n'est pas déterminant puisqu'elle a en même temps réservé l'explication d'une telle différence par un volume de

ventes différent, ce qui est le cas en l'occurrence, et qu'il s'agissait en outre de sa part d'une suggestion d'ordre pratique dans un but d'économie de coûts pour les parties. c)

L'argument de la requérante relatif au dommage exorbitant qu'elle risque de subir (entrave au développement économique lié à l'interdiction faite de lancer un produit sur le marché et risque de perte de parts de marchés pouvant en résulter) ne peut être retenu. En effet, elle

- 38 - n'a pas rendu vraisemblable qu'elle subirait un tel dommage et elle ne peut soutenir aujourd'hui à l'appui de sa requête en levée de mesures provisionnelles le contraire de ce qu'elle soutenait dans le cadre des mesures provisionnelles en 2020, soit il y a quatre ans. Elle ne peut ainsi invoquer qu'elle a désormais l'intention de percer sur le marché suisse, impliquant un éventuel dommage si les mesures provisionnelles sont maintenues, alors qu'elle plaidait l'inverse en déclarant alors que l'enregistrement de ses marques n'était pas indicatif d'une intention d'en faire usage. En outre, le contexte ayant justifié l'octroi des mesures provisionnelles n'a pas été modifié et la durée d'un procès dans le domaine concerné était prévisible. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte à ce stade. d) Au vu de ce qui précède, les résultats des expertises ne permettent pas de remettre en cause l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2020 qui relevait que les formes litigieuses se sont imposées comme marques et qu'elles doivent être protégées par les dispositions du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale. La requête en levée de dites mesures provisionnelles doit donc être rejetée. IV. a) Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) L'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire devant la Cour civile est fixé en principe à un montant entre 900 fr. et 3'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En vertu de l'art. 31 TFJC, en dérogation à l'art. 6 TFJC, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l'émolument des mesures provisionnelles jusqu'à concurrence de 30'000 fr. dans les causes de la compétence de la Cour civile.

- 39 - Dans le cas d'espèce, l'émolument forfaitaire de décision, mis à la charge de la requérante, est arrêté à 5'000 francs. Les intimées ont par ailleurs droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, qui seront fixés à 6'000 fr., (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), plus débours (19 al. 2 TDC). V. 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 (Stachelin in Sutter-Somm et alii, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2e 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. Rejette la requête en levée de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2024 par Y. \_\_\_\_\_ à l'encontre de J. \_\_\_\_\_ et de F. \_\_\_\_\_. II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge de Y. \_\_\_\_\_.

- 40 - III. Condamne Y. \_\_\_\_\_ à verser à J. \_\_\_\_\_ et F. \_\_\_\_\_, solidairement entre elles, le montant de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens. IV. Déclare la présente

ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. Le juge délégué : Le greffier : S. Parrone M. Bron 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 : M. Bron

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