

VD_GERICHTE CB22.003483 vom 8. April 2022

VD Tribunal cantonal, 2022-04-08, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_gerichte_CB22.003483

FR: VD_GERICHTE CB22.003483 du 8 avril 2022

IT: VD_GERICHTE CB22.003483 del 8 aprile 2022

Erwägungen

E. 23

décembre 2018 ou peu après la résiliation de cet accord, et que le [...] n'avait pas donné son consentement pour l'enregistrement de ces marques. b) Aux termes de l'art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d'un agent, d'un représentant ou

- 30 - d'un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées ; il en va de même des marques qui n'ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement. Cette disposition vise à lutter contre l'appropriation illicite d'une marque suisse (ou d'une partie suisse de marques internationales) commise par une personne liée au titulaire légitime de celle-ci dans le cadre de leurs relations commerciales, notamment dans des situations internationales dans lesquelles un titulaire étranger est confronté à l'enregistrement d'une marque par un partenaire d'affaires local intervenu sans son autorisation. Elle a pour conséquence que les marques concernées ne sont pas protégées et ne peuvent donc pas déployer d'effet. L'art. 4 LPM n'est pas applicable en cas d'enregistrement non autorisé d'autres signes distinctifs qu'une marque, notamment un nom de domaine ou une raison sociale. Il s'applique à tout utilisateur autorisé de la marque qui a un devoir de loyauté envers le titulaire légitime de celle-ci et dont l'autorisation d'usage a été intégrée à un contrat ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du titulaire et une autorisation d'utiliser la marque d'autrui. La qualification juridique du contrat liant la victime au titulaire de la marque n'est pas déterminante. La protection de l'art. 4 LPM est invocable en cas d'identité entre le droit préférentiel du titulaire lésé et la marque litigieuse ou en cas de similarité entre ces signes, par exemple parce qu'un élément aurait été ajouté à la marque usurpée. Dans un tel cas, la similarité entre les signes – et ainsi la sphère de protection de la marque prioritaire – doit se juger en fonction du critère de l'impression d'ensemble laissée par les signes concernés qui est applicable en matière de motifs relatifs d'exclusion de la protection (art. 3 al. 1 LPM). L'art. 4 LPM s'applique dans les deux situations suivantes : lorsque la marque est enregistrée sans le consentement du titulaire lésé et lorsque le titulaire lésé a initialement consenti au dépôt de la marque mais que ledit consentement est ultérieurement révoqué, soit au plus tard au moment de la résiliation du contrat lui-même. S'agissant des marques déposées après la fin des relations contractuelles, l'art. 4 LPM est applicable pour autant qu'il y ait une certaine proximité temporelle entre la fin du contrat et le dépôt de la marque de sorte que ce dépôt puisse

- 31 - être considéré comme violant le devoir de loyauté post-contractuelle (de Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, nn. 1, 12 ss ad art. 4 LPM ; TF 4A_128/2013 du 30 septembre 2013). c) En l'espèce, il ressort de l'état de fait que le 23 décembre 2018, le [...] a conclu un contrat avec la société [...], devenue [...]. Le contrat prévoyait que le premier chargeait la seconde de créer la requérante, notamment en négociant les accords

nécessaires avec les universitaires partenaires [...], en établissant le programme d'études, en réalisant le logo et le site web, en mettant en place la logistique, en engageant des professeurs, ainsi qu'en organisant la campagne de recrutement des étudiants. Le contrat restait en vigueur durant trois ans et était prolongé tacitement, sauf résiliation par l'une des parties au plus tard six mois avant son expiration. Dans ce cadre, la société [...] et la requérante ont été créées et inscrites au registre du commerce de [...], respectivement les 26 mars et 20 mai 2019. Un programme d'enseignement a été mis en œuvre conjointement entre des établissements universitaires [...] et la requérante. Cette dernière a déposé auprès de l'IPI la marque verbale et figurative « G. _____ » no [...] le 18 juin 2020, la marque combinée « [...] G. _____ » no [...] le 27 avril 2021, et la marque « [...] » no [...] le 16 novembre 2021. Entre-temps, le [...] a déposé une demande d'enregistrement de la marque « [...] » en [...] le 15 mars 2021 et, le 21 septembre 2020, la société [...] a signé un contrat avec la requérante par lequel cette dernière chargeait la société d'organiser les travaux relatifs à l'organisation du processus éducatif pour les étudiants bacheliers de la requérante. Durant l'été 2021, le [...] a informé la société [...] de son intention de résilier le contrat signé le 23 décembre 2018. Il a confirmé sa volonté de résilier dit contrat par courrier du 11 octobre 2021.

- 32 - Les parties admettent que la requérante, le [...], la société [...] et la société [...] sont toutes des entités juridiques distinctes (all. 185 et 204 admis). Dans son courrier du 30 juillet 2021 adressé au [...], la société [...] a fait état des différentes démarches effectuées dans le cadre de l'accord du 23 décembre 2018 qui comprenaient notamment la création de la requérante et de la société [...], ainsi que l'enregistrement des marques litigieuses. Ces étapes faisaient toutefois partie des termes du contrat qui liait la société [...] au [...] exclusivement. Selon le principe de la relativité des conventions, le contrat ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties, et un tiers qui n'est pas partie au contrat n'est pas le débiteur de la prestation convenue (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011). Le contrat signé le 23 décembre 2018 n'a donc d'effet qu'entre le [...] et la société [...]. Il apparaît que la requérante n'est pas partie au contrat concerné et qu'elle n'a par ailleurs jamais été dans une relation contractuelle directe avec le [...], ce que les intimées admettent (all. 203 admis). Il en est de même des intimées. Tout au plus, le [...] pourrait-il actionner la société [...]. Toutefois, aucun de ces signataires au contrat n'est partie à la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur la qualification juridique des relations contractuelles (mandat, agence, société simple, joint venture) entre ces deux entités étrangères au présent procès. Dans la mesure où l'application de l'art. 4 LPM suppose l'existence d'un contrat entre le titulaire légitime d'une marque et un utilisateur autorisé, mais qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'il existe en l'espèce une relation contractuelle qui lierait la requérante au [...], voire aux intimées, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées. On ne voit au surplus pas en quoi le comportement de la requérante vis-à-vis du [...] ou des intimées, avec lesquels elle n'est pas liée contractuellement, serait « manifestement abusif » comme se contentent de le prétendre les intimées.

- 33 - VII. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Peuvent en particulier constituer des marques les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs (art. 1 al. 2 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier (art. 6 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). Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). L'ayant droit peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM (art. 13 al. 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). Selon l'art. 13 al. 2 LPM, l'ayant droit peut en particulier interdire à des tiers d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages (let. a), de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (let. b), de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (let. c), de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits (let. d) et de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelque autre manière dans les affaires (let. e). 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

- 34 - 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). En effet, plus les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). 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). Pour évaluer le risque de confusion, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage, d'une part, du signe enregistré et, d'autre part, du signe distinctif litigieux. Le public visé n'ayant le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conservant qu'un souvenir de la marque antérieure, il convient de tenir compte des éléments caractéristiques des signes aptes à rester dans la mémoire de ce public, les éléments banals ou descriptifs n'ayant en principe qu'une faible influence sur l'impression d'ensemble des signes examinés (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1.1). 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). b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette

- 35 - clause générale constituée, parce qu'elle rassemble en elle les principaux éléments de fait, la base légale permettant de juger tous les cas qui ne sont pas réglés dans les faits constitutifs particuliers des art. 3 à 8 LCD (Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983 à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 1983 II pp. 1037 ss, en particulier p. 1092). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, autrement dit qu'il influence le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit ainsi être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ainsi qu'être objectivement propre à influencer le marché et le jeu de la concurrence, indépendamment de la volonté de l'intéressé d'influencer l'activité économique de son concurrent (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa). A teneur de l'art. 3 al. 1 let b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., p. 351). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fautive en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2 (f)). Pour déterminer si cela est le cas, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.1.2 et les références).

- 36 - L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui «prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui». Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur particulier (ATF 128 III 353 consid. 4 p. 359 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le marché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous le coup de cette disposition le fait d'exploiter la renommée d'autrui, indépendamment d'éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la force distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe postérieur transmet sans équivoque un message du type "remplacement de" ou "aussi bien que" (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT 2010 I 665). Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. La reprise des investissements

d'autrui est prohibée de façon concrète aux art. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On ne peut parler de rupture de contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194, JdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour

- 37 - prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p. 129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884 consid. 3.2). Quant à la notion de client, elle ne s'entend pas au sens étroit de consommateur final (ATF 114 II 91 4a/bb), mais englobe les acheteurs à quelque échelon de la chaîne de distribution que ce soit (David/Jacobs, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5e éd., n. 347), les agents économiques à n'importe quel échelon (Troller, op. cit., p. 362). Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c). Par "résultat d'un travail", il faut en effet entendre le produit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui être "rendue accessible" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, Berne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou intellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas

- 38 - protégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité). L'art. 9 al. 1 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c). c) Selon l'art. 956 CO, dès que la raison de commerce d'une société commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des

dommages-intérêts (al. 2). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (TF 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1; ATF 131 III 572 consid. 3). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute utilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec l'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne (art. 48 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [ORC; RS 221.411]) reproduisant le signe en cause, l'inscription de celui-ci sur des papiers d'affaires à l'instar des catalogues, des listes de prix, des

- 39 - prospectus et des cartes de recommandation et l'utilisation du signe dans des répertoires d'adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III 572 consid. 3). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée; ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509; ATF 127 III 160 consid. 2a). Si les entreprises en cause s'adressent au moins en partie au même cercle de clientèle, les différences dans leurs raisons de commerce devront être d'autant plus grandes, surtout si elles sont actives dans la même région, la même branche ou poursuivent le même but (Cherpillod, Commentaire romand Code des obligations II, n. 14 ad art. 951 CO). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 128 III 224 consid. 2b). Aussi, celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (TF 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; ATF 97 II 153 consid. 2b-g; TF

- 40 - 4C.206/1999 consid. 2a, publié in Sic! 5/2000 pp. 399 ss). Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III

224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 131 III 572, précité ; ATF 122 III 369 consid. 2b). La jurisprudence a précisé que s'il est vrai que les noms de personne sont considérés en principe comme des éléments frappants ou "forts", c'est-à-dire susceptibles d'individualiser l'entreprise, surtout s'ils sont mis à la première place de la raison de commerce, cela n'est pas le cas des noms usuels à l'exemple de "Martin", "Müller", etc. (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 4.1). d) Selon l'art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit (al. 1) ; celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé (al. 2).

- 41 - La personne concernée n'est protégée par la disposition précitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de protection. L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de la partie principale de ce nom s'il est ainsi créé un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites. La protection du nom ne suppose pas davantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêts purement idéaux sont également protégés. L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut raisonnablement récuser. S'agissant d'un nom de domaine, ce qui est décisif pour juger du risque de confusion en cause, ce n'est pas le contenu du site mais bien l'adresse internet qui permet d'y accéder. C'est uniquement celle-ci qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par le nom de domaine (ATF 128 III 353). e) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3; 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

- 42 - 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 inexistant (TF 4A_617/2017 du 27 avril 2018 ; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146 consid. 2a; ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345; Troller, op. cit., p. 86). 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). Que des erreurs soient effectivement survenues peut constituer un indice utile pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (TF 4A_315/2009 précité et la jurisprudence citée). En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3 ; ATF 126 III 239 consid. 2c ; ATF 125 III 91 consid. 3c et les arrêts cités).

- 43 - f) i) En l'espèce, la requérante « G. _____ », est inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le 20 mai 2019 et son but est la « création, organisation et gestion d'un établissement privé d'enseignement supérieur ». Elle a mis en œuvre conjointement avec des établissements universitaires partenaires [...] un programme « Droit international et droit comparé » qu'elle offre à des étudiants [...] en Suisse, à [...]. Elle a déposé auprès de l'IPI les marques suivantes : la marque verbale et figurative « G. _____ » no [...] le 18 juin 2020 (enregistrée le 6 novembre 2020), la marque combinée « [...] G. _____ » no [...] le 27 avril 2021 (enregistrée le 15 juillet 2021 et dont la priorité en [...] a été revendiquée par la requérante le 14 septembre 2021) et la marque « [...] » no [...] le 16 novembre 2021 (enregistrée le 25 novembre 2021). Les trois marques ont été enregistrées en classe 41 relative notamment à l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation continue. Les intimées n'ont pas formé d'opposition au dépôt des marques de la requérante. Il ressort de l'état de fait que la marque verbale et figurative « G. _____ » figure sur le site internet de la requérante (...) dont le nom de domaine a été enregistré le 22 mai 2019, ainsi que sur les contrats d'inscription des étudiants et sur les cartes de visite de la société. En outre, de nombreux documents de la requérante utilisent le mot « [...] » comme acronyme de « G. _____ ». ii) Le 15 mars 2021, le [...] a déposé des demandes d'enregistrement auprès du Service fédéral pour la propriété intellectuelle de la Fédération de [...] pour les marques no [...] (demande no [...]) et no [...] (demande no [...]) qui comprennent notamment l'acronyme « [...] ». Dites marques ont été enregistrées respectivement les 14 et 28 décembre 2021. Lors des assemblées générales des sociétés [...]

et [...] du 14 décembre 2021, ces sociétés ont modifié leurs raisons sociales en respectivement « H._____ » et « Q._____ », ainsi que leurs sièges

- 44 - sociaux désormais situés à [...] et leurs buts sociaux relatifs désormais à la fourniture de services de formation éducative supérieure internationale dans les domaines du droit international notamment. Les publications concernées dans la FOSC datent du 18 janvier 2022. Le droit d'utiliser le logo, qui comprend l'acronyme « [...] » et qui a été déposé pour enregistrement comme marque en [...], a été transféré au mois de décembre 2021 aux intimées. Il apparaît que le descriptif figurant sur le site (...) des intimées indique que « [...] » a été mis en place en 2019, que le « [...] » a été enregistré en 2020, que les cours ont lieu notamment à [...] et [...], et que les activités de gestion administrative et organisationnelle du Groupe « [...] » sont concentrées dans la société « [...] ». Il est également mentionné qu'un mémorandum sur la coopération dans le domaine de la formation juridique dans le cadre du projet de création et de développement de la société Q._____ a été signé le 5 décembre 2018. Le mot « [...] » est utilisé à plusieurs reprises sur le site internet en tant qu'abréviation de « [...] », dénomination à laquelle la version [...] de la page d'accueil du site fait référence, et l'indication « [...] © 2021 » y figure également. Au mois de janvier 2022, le site internet des intimées apparaissait sur la première page des résultats dans une recherche Google avec les mots-clés « [...] G._____ ». Le 8 mars 2022, le site instagram « [...] utilisait également le logo litigieux. En outre, le logo de « [...] » figure sur le site internet de l'Université d'Etat de droit de [...] ([...]) alors qu'il mentionne le mémorandum du 5 décembre 2018 sur le projet de création et de développement de la requérante. iii) Il apparaît donc que les parties, dont les sièges sociaux se trouvent dans la même région géographique francophone (cantons de [...] et [...]), ont le même but social (enseignement supérieur dans le domaine juridique), visent la même clientèle (étudiants universitaires [...]), collaborent avec les mêmes partenaires universitaires en [...] et développent le même programme de droit international comparé. Elles

- 45 - sont donc dans un rapport de concurrence étroit. La requérante est toutefois inscrite et active depuis 2019, alors que les intimées sont inscrites et actives depuis le début de l'année 2022. Dans leurs désignations, les parties utilisent le même acronyme « [...] » ainsi que les mêmes termes « [...] », « [...] » et « [...] », dans leur documentation, sur leur site internet ou dans le cadre de leurs activités de marketing. Il apparaît que l'ajout « [...] » ou la place du mot « [...] » ne permettent pas de distinguer réellement les signes comparés entre lesquels il existe une parenté tant verbale que sonore. L'ensemble donne donc clairement l'impression au public qu'il peut s'adresser sans distinction à l'une ou l'autre des entités (intimées ou requérante), dès lors qu'elles semblent faire partie d'un même groupe identitaire et être liées juridiquement et/ou économiquement. Les pièces au dossier démontrent en outre que les intimées cultivent la confusion apparente entre leurs entités et la requérante dès lors qu'elles mentionnent à de nombreuses reprises cette dernière ainsi que le mémorandum sur la coopération de 2018 qui concerne la requérante sur leur site internet, qu'elles indiquent que les cours ont lieu sur les deux sites de [...] et [...], et qu'elles font référence à l'année 2019 alors qu'elles ne sont actives que depuis 2022. Preuve en est que même une des universités partenaires [...] reprend le logo des intimées tout en mentionnant la requérante s'agissant d'un accord de coopération signé avec les intimées. Il n'est par ailleurs pas anodin que le site internet des intimées apparaisse en premier lors d'une recherche Google avec les mots clés comprenant « [...] » et le nom de la requérante. Le fait que ce soit en outre [...], ancien recteur au sein de la requérante, qui est désormais en charge de la gestion académique au

sein des intimées et qui participe aux réunions avec les futurs étudiants, ajoute à la confusion. Les intimées, qui n'ont pas déposé une marque en lien avec la dénomination de leurs raisons sociales en Suisse, n'ont pas rendu vraisemblable que la requérante les ait autorisées à utiliser la marque « [...] » ou leur ait cédé le droit de mener des activités de formation en

- 46 - utilisant le nom « [...] », ni qu'il existe une entité « [...] Group », « [...] Group Holding », « [...] » ou « [...] ». En revanche, la requérante a rendu vraisemblable que les signes, les raisons sociales et les comportements des intimées créent un risque de confusion et tendent à créer une association entre les parties, alors qu'elles ne sont aucunement liées, ceci en violation des normes protectrices invoquées. Il en découle un risque d'atteinte à la clientèle, aux intérêts économiques et à la réputation de la requérante du fait des activités commerciales des intimées. Ce préjudice est d'autant plus concret et irréparable que les cours au sein des intimées ont déjà débuté le 7 février 2022, que les intimées accueillent déjà des étudiants dans leurs locaux à [...], que ces étudiants termineront sans aucun doute leur cursus au sein de l'entité dans laquelle ils l'ont commencé sans changer de campus universitaire en cours de parcours, et que les intimées sont déjà en train de prospecter pour la rentrée académique 2022/2023. Il convient en outre de relever que la requérante n'a pas tardé à agir puisque la modification des raisons sociales des intimées a été publiée dans la FOSC le 18 janvier 2022 et qu'elle les a mis dès cette date en demeure de cesser immédiatement de « nourrir toute forme de confusion » entre leurs activités et les siennes, notamment en retirant immédiatement de leurs sites internet et de tout matériel marketing toute référence à « [...] », « [...] » et « [...] ». Quant aux troubles impliquant la [...] en [...] depuis le début de l'année, ils n'ont pas d'impact en l'espèce, puisqu'ils n'empêchent pas les comportements susmentionnés des intimées, ni la poursuite de l'activité de la requérante qui pourrait, cas échéant, assurer un enseignement à distance. Au vu de ce qui précède, il doit être fait droit aux conclusions nos 10 à 18 prises par la requérante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du

E. 28

septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). Quant à l'émolument forfaitaire pour le dépôt de mesures superprovisionnelles devant la Cour civile, il est fixé à 350 fr. (art. 30 TFJC).

- 49 - Selon l'art. 6 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), en procédure sommaire, lorsque la valeur litigieuse s'élève entre 250'001 fr. et 500'000 fr., des dépens d'un montant de 4'000 fr. à 9'000 fr. peuvent être alloués. L'art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. c) En l'occurrence, les frais judiciaires sont arrêtés à 5'552 fr.

E. 30

(5'000 fr. + 350 fr. + 202 fr. 30 de frais d'interprète) et mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. Elles restitueront ce montant à la requérante. Elles lui verseront

également de pleins dépens qu'il convient d'arrêter à 10'500 fr. (art. 4 TDC) à titre de défraiement de son mandataire professionnel (art. 3 al. 2 TDC) et de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC). XII. 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 (Staehelin 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/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, op. cit., nn. 24-

- 50 - 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. Dit que les conclusions prises par la requérante G. _____ contre les intimées Q. _____ et H. _____ sont admises. II. Interdit aux intimées tout comportement visant à enrôler les étudiants de la requérante en se prévalant de leurs nouvelles raisons sociales Q. _____ et H. _____. III. Interdit aux intimées d'apposer sur leur campus à [...] les enseignes portant les noms de [...] », « Q. _____ » et « H. _____ ». IV. Interdit aux intimées de revendiquer auprès d'étudiants et d'universités toute affiliation avec la requérante. V. Interdit aux intimées tout comportement visant à créer une confusion vis-à-vis des tiers, y compris sur leur site internet, (...), entre leurs prestations et établissements et ceux de la requérante, dans le cadre notamment des inscriptions et des accords de coopération. VI. Interdit aux intimées de se prévaloir de liens avec la requérante, respectivement d'organiser des réunions et/ou d'y participer sous l'enseigne de la requérante afin de conclure et de résilier des accords.

- 51 - VII. Interdit aux intimées de créer tout nouveau matériel dans les affaires, (soit notamment sur leur papier entête, cartes de visite, dans leurs communications externes (emails, messages, correspondances), se référant aux entités et dénominations litigieuses « Q. _____ », « H. _____ », ainsi que toute référence à l'acronyme et la raison sociale de la requérante. VIII. Ordonne aux intimées de retirer de tous les sites qu'elle utilise et alimente, en particulier (...), toute référence à « Q. _____ », « H. _____ », ainsi que toute référence à l'acronyme et la raison sociale de la requérante. IX. Ordonne aux intimées de cesser tout envoi, sous quelque forme que ce soit, de toute correspondance de nature à, implicitement ou explicitement, s'assimiler ou se substituer aux prestations de la requérante. X. Interdit aux intimées de déposer une marque suisse aux noms de « [...] », « [...] », « [...] », « [...] ». XI. Dispense la requérante de fournir des sûretés. XII. Fixe à la requérante un délai de trois mois dès notification de la présente décision pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. XIII. Dit que les injonctions provisionnelles sont prononcées sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, en cas d'inexécution immédiate. XIV. Dit qu'en cas de non-respect des injonctions provisionnelles, les intimées seront condamnées à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.

- 52 - XV. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'552 fr. 30 (cinq mille cinq cent cinquante-deux francs et trente centimes), à la charge des intimées, solidairement entre elles. XVI. Condamne les intimées, solidairement entre elles, à verser à la requérante

le montant de 16'052 fr. 30 (seize mille cinquante-deux francs et trente centimes), à titre de restitution d'avance de frais, ainsi que de dépens de la procédure provisionnelle. XVII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. XVIII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion. Le juge délégué : Le greffier : J.-F. Meylan 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).

- 53 - Le greffier : M. Bron

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