

**COUR CIVILE**

---

---

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant **R.**\_\_\_\_\_,  
à [...], et **P.**\_\_\_\_\_, à [...], requérantes, d'avec **U.**\_\_\_\_\_, à [...] ( [...]),  
intimée.

---

Audience du 30 juin 2020

---

Composition : M. MEYLAN, juge délégué

Greffier : Mme Bron

\* \* \* \* \*

Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère

:

**Remarque liminaire :**

Pour l'établissement des faits, il a été tenu compte des faits notoires, conformément à l'art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment des informations publiées sur le site Internet du Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A\_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), et celles publiées sur le site Internet de l'Institut de la propriété intellectuelle (ci-après IPI) [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch), auquel une simple recherche permet d'accéder lorsque les critères de recherche, comme les références d'une marque, sont

connus (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A\_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2).

**En fait :**

**1. a)** La requérante R.\_\_\_\_\_ 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 la requérante R.\_\_\_\_\_ sont exploitées sous licence à titre exclusif par la requérante P.\_\_\_\_\_.

**b)** L'intimée U.\_\_\_\_\_ (ci-après l'intimée) 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.

**2.** La requérante R.\_\_\_\_\_ 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 confiserieswaren" et transférée à la requérante R.\_\_\_\_\_ le 14 septembre 1990;

- la marque verbale de fabrication/de commerce no [...] [...], déposée le 1<sup>er</sup> 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 [...]" :

(...)

- les marques de forme nos [...] et [...], déposées le 17 décembre 2002 et enregistrées en classe 30 pour les barres chocolatées:

(...)

marque suisse no [...]

marque suisse no [...]

- la marque verbale-figurative no [...], déposée le 1<sup>er</sup> 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":

(...)

**3. a)** Les marques de forme nos [...] et [...] sont des marques individuelles tridimensionnelles sans revendication de couleurs, composées respectivement de quatre et de deux barres allongées de forme légèrement trapézoïdale (" [...]"), reposant sur une fine plaque rectangulaire et jointes sur leur longueur, de façon à former respectivement quatre et deux éléments séparés par respectivement trois

et une fentes. Les surfaces sont lisses, sans aucun élément décoratif ou verbal. Ces marques sont plus particulièrement utilisées pour la commercialisation des barres chocolatées " [...]" de [...].

(...)

Ces barres chocolatées sont commercialisées par le groupe [...] en Suisse, sous la dénomination " [...]". La mention " [...]" ou " [...]" n'apparaît toutefois pas sur l'emballage. Le site [www.\[...\].ch](http://www.[...].ch) ne fait aucune référence à un produit [...] composé de deux barres, ni à un produit dénommé " [...]". Il existe en revanche dans le commerce un produit composé de deux barres chocolatées, dénommé " [...]".

(...)

Les emballages de ces produits sont dominés par l'élément verbal "[...]" de la marque figurative no [...] et la marque [...] y figure également. Des barres chocolatées bidimensionnelles de quatre, respectivement deux barres, apparaissent en petit sur dits emballages. Ces barres sont combinées avec la marque "[...]" figurant au centre de la surface supérieure de certains des " [...]s", les autres " [...]" comportant une autre marque. Plusieurs marques qui figurent sur les emballages sont munies du signe ®. Cela n'est pas le cas de la représentation bidimensionnelle des barres chocolatées. Les emballages mentionnent en outre la requérante R.\_\_\_\_\_, ainsi que [...], [...], [...] et [...], mais non la requérante P.\_\_\_\_\_.

**b)** Le 29 décembre 1999, la requérante R.\_\_\_\_\_ a déposé une demande d'enregistrement des marques de forme nos [...] et [...] en classe 30 pour "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".

Par courrier du 5 juin 2000 adressé à la requérante R. \_\_\_\_\_, l'IPI a notamment relevé ce qui suit:

" (...)

Suite à la demande d'enregistrement susmentionnée, nous sommes au regret de vous communiquer les motifs de rejet expliqués ci-après.

Les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque, en vertu de l'art. 2 let. a LPM. Appartiennent au domaine public, entre autres, les formes qui sont purement fonctionnelles ou usuelles pour les produits revendiqués ou leurs emballages.

En l'espèce, l'Institut considère que le signe déposé est constitué d'une forme rectangulaire usuelle pour les produits alimentaires revendiqués de la classe 30, et qu'elle appartient au domaine public. En effet, cette forme ne se distingue pas suffisamment de la forme géométrique banale utilisée pour ces produits; elle ne se distingue pas de ce qui est usuel et attendu en rapport avec les produits revendiqués et ne demeure ainsi pas gravée dans la mémoire des acheteurs. En ce qui concerne la partie centrale de la forme, séparée en barres par [une/des] fentes, celle-ci est en outre dictée par la fonction du produit, puisqu'elle permet une meilleure prise en main, ainsi qu'une séparation facile du produit en plusieurs éléments. (...)"

Le 29 novembre 2001, l'IPI a maintenu le refus d'enregistrement de ces signes et précisé ce qui suit:

" (...) les consommateurs suisses sont habitués à trouver les produits du chocolat sous forme de plaquettes ou de barres. Que celles-ci soient composées d'éléments carrés ou rectangulaires est tout à fait usuel (...). (...) aux yeux du consommateur suisse, toutes ces présentations sont communes et fréquentes pour des produits chocolatés (...).

L'interstice entre les barres est uniquement fonctionnel (...). La forme trapézoïdale est pour du chocolat une forme aussi simple et banale qu'un parallépipède et ne confère au signe aucun caractère distinctif (...).

Il n'est dès lors pas possible de maintenir que les particularités des signes déposés s'éloignent de manière significative d'une forme communément connue des consommateurs de chocolat, puisque premièrement, il n'y a pas, dans le commerce, une seule forme utilisée pour ces produits, mais de nombreuses formes différentes, et deuxièmement une telle combinaison de barres non-segmentées est tout à fait usuelle pour ces consommateurs. Par conséquent la forme tridimensionnelle appartient au domaine public et ne peut être monopolisée.

(...)

Les documents que vous nous avez fait parvenir ne sont malheureusement pas suffisants pour permettre l'enregistrement des signes comme marques imposées. En effet, il n'apparaît pas des pièces que vous nous avez fait parvenir que ces deux signes se sont imposés en Suisse. Les deux CD-Roms renvoient à des barres de chocolat sur lesquelles figurent l'indication verbale " [...]", c'est-à-dire à une forme tridimensionnelle comprenant un élément graphique. (...).

Le 16 avril 2002, l'IPI a précisé que les documents tels que factures et publicités n'auraient pas été valables pour démontrer l'imposition des marques, la forme étant toujours utilisée avec un élément en deux dimensions.

**c)** 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 "deux barres [...]", 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 ?". 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 "quatre barres [...]", qui a été mené de la même manière que le sondage relatif au

produit "deux barres [...]", 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.

**d)** Le 11 avril 2003, faisant suite à la production des rapports de sondage de l'Institut M.I.S. Trend par [...], l'IPI a notamment relevé ce qui suit:

" (...) la question b) n'est pas clairement posée. La question "la forme vous fait-elle penser à une ou plusieurs entreprises" induit soit la réponse "une entreprise", soit la réponse "plusieurs entreprises". Les formulaires d'enquête n'offrent comme réponse que l'alternative "oui"/"non". Les réponses suggérées ne correspondent donc pas à la question posée. De plus, cette imprécision laisse à la personne interrogée une marge d'interprétation trop grande.

(...) L'Institut en déduit que la question 4b doit être interprétée en rapport avec la notion de "renvoi à une entreprise (...)".

L'Institut est pourtant de l'avis que l'institut de sondage M.I.S. TREND n'a pas formulé correctement la question 4b. En effet, les résultats sont soumis à interprétation, du fait de la tournure de la question et des réponses suggérées; c'est pourquoi ils ne sont pas aptes à déterminer clairement le degré d'individualisation des signes tridimensionnels dont la protection est demandée.

(...)."

S'agissant plus particulièrement de la marque no [...], l'IPI a constaté ce qui suit:

" (...)

Le taux atteint par la question 4b, question centrale permettant de déterminer si la forme est perçue par les consommateurs suisses comme un renvoi à une entreprise, est de 48,1 %. (...)

Dans l'ensemble, en tenant compte des résultats de la question 4b juste suffisants (renvoi à une entreprise), des documents permettant de comprendre ces résultats, et de la renommée de la marque (indice tiré du résultat de la question 4d), on peut admettre que la forme déposée distingue les produits d'une entreprise et est perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le sondage a dès lors pu démontrer que la forme tridimensionnelle est reconnue comme un signe distinctif pour les barres chocolatées.

(...)."

S'agissant plus particulièrement de la marque no [...], l'IPI a constaté ce qui suit:

" (...)

Les résultats de la question 4b n'atteignent qu'un pourcentage de 40,9%.  
(...)

Dans l'ensemble, on ne peut pas déduire des résultats du sondage que la forme est clairement associée à un signe distinguant les produits d'une entreprise déterminée et qu'elle est perçue comme un renvoi à une entreprise déterminée. Le sondage n'a dès lors pas pu démontrer que la forme tridimensionnelle est reconnue comme un signe distinctif pour les barres chocolatées.

(...)".

Avant de rendre sa décision, l'IPI a fixé un délai à [...] pour présenter de nouveaux arguments. Il a finalement admis les marques nos [...] et [...] à l'enregistrement en tant que marques imposées et précisé que la date de dépôt était reportée au 17 décembre 2002, date où les sondages relatifs au caractère distinctif de la marque sont parvenus à l'Institut.

L'IPI n'a jamais prétendu que la forme des barres chocolatées [...] serait techniquement nécessaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement des marques nos [...] et [...].

**4.** En 2008, [...], ingénieur, ancien responsable produits et fabrication chez [...], puis responsable production chez [...], a notamment attesté de ce qui suit:

" (...)

2.1 It is apparent to me, based on my involvement with and knowledge and experience of confectionery and biscuit products (including the [...] product itself), that the [...] shape used for [...] was originally designed for the visual and aesthetic impact and appeal and for enjoyment when eating. The [...] shape has nothing to do with technical results or issues and, on the contrary, the [...] design and shape of [...] is not an obvious one as it is technically difficult to manufacture in an efficient and cost effective manner.

(...)

2.3 The [...] shape, from a technical or functional perspective, is therefore actually technically counter-intuitive. It makes the manufacturer's life more difficult.

(...)."

**5. a)** L'intimée commercialise les barres chocolatées suivantes:

(...)

Elle commercialise également les produits " [...]" sous différentes formes, y compris en " [...]". Les barres chocolatées [...]" de l'intimée ne sont toutefois pas commercialisées en Suisse et les marques de l'intimée ne sont pas exploitées en Suisse.

**b)** Le 22 janvier 2018, l'intimée a déposé la marque de forme no [...] suivante à l'enregistrement 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, Getraänke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig):

(...)

Il s'agit d'une marque individuelle tridimensionnelle composée de trois barres allongées de forme trapézoïdale (" [...]") reposant sur trois fins socles de forme trapézoïdale joints à leur base sur la longueur, de façon à former un rectangle composé de trois éléments séparés par deux fentes. La surface supérieure de chaque " [...]" est décorée par des éléments figuratifs décoratifs, soit trois lignes arrondies séparées entre elles, toujours positionnées de la même manière (aux extrémités inférieures à gauche et à droite du " [...]" et à l'extrémité supérieure du " [...]" au centre), de sorte à créer un effet de vagues lorsque les éléments figuratifs des trois " [...]" sont examinés ensemble.

Par courrier du 20 septembre 2018, l'IPI a informé l'intimée qu'il manquait des précisions relatives aux produits concernés, que la marque était trop banale et donc dénuée de caractère distinctif pour être protégée pour les produits de la classe 30 "chocolat, sucreries, confiserie, crème glacée, desserts glacés non lactés et desserts glacés".

Par courrier du 11 avril 2019, l'IPI a refusé la protection de la marque suisse no [...] pour les produits "chocolat, sucreries, confiserie, crème glacée, desserts glacés non lactés, crème glacée aux fruits et desserts glacés".

Le 15 juillet 2019, l'enregistrement de la marque de forme no [...] a été publié.

L'enregistrement de cette marque a donné lieu à une procédure d'opposition de la part de la requérante R.\_\_\_\_\_.

**c)** Le 25 mars 2019, l'intimée a déposé la marque verbale-figurative no [...] suivante à l'enregistrement 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 (Parrathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, 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):

(...)

L'enregistrement de cette marque n'a donné lieu à aucune procédure d'opposition de la part de titulaires de marques antérieures et a été publié le 4 avril 2019.

**6.** Entre le 10 et le 31 juillet 2019, l'Institut für Demoskopie Allensbach 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 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 [...].

**7.** Il existe sur le marché de nombreuses formes pour des barres chocolatées:

(...)

**8.** Le 25 septembre 2019, les requérantes ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de l'intimée, dont les conclusions sont les suivantes:

" I. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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. Subsidiairement à la conclusion I: interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux, de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels 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 :

(...)

- III. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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 :

(...)

- IV. Subsidiairement à la conclusion III: interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux, de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels 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 :

(...)

- V. Interdiction est en particulier faite à U. \_\_\_\_\_ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :

(...)

- VI. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n° [...], 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.

VII. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à VI ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

VIII.U. \_\_\_\_\_ est condamnée aux frais et dépens de l'instance."

Le 1<sup>er</sup> octobre 2019, les requérantes ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l'encontre de l'intimée, dont les conclusions sont les suivantes:

" I. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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. Subsidiairement à la conclusion I: interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux, de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux fruits, des desserts glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels 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 :

(...)

III. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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 :

(...)

IV. Subsidiairement à la conclusion III: interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) dans le commerce en relation avec du chocolat, des sucreries, des confiseries, des bonbons, des biscuits de toutes sortes, des gâteaux, de la crème glacée, des desserts glacés non lactés, de la crème glacée aux fruits, des gâteaux aux fruits, des tartes aux fruits, des fruits en gelée, du pain aux fruits, des desserts

glacés et des pâtisseries, notamment sur les emballages de tels 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 :

(...)

- V. Interdiction est en particulier faite à U. \_\_\_\_\_ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :

(...)

- VI. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n° [...], 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.

- VII. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à VI ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

- VIII. U. \_\_\_\_\_ est condamnée aux frais et dépens de l'instance."

Le 3 octobre 2019, le juge délégué de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont il ressort ce qui suit:

- " I. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ d'utiliser le signe reproduit ci-dessous (signe enregistré comme marque suisse n° [...]) 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 :

(...)

- III. Interdiction est en particulier faite à U. \_\_\_\_\_ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :

(...)

- IV. Interdiction est faite à U. \_\_\_\_\_ de transférer à un tiers les marques suisses n° [...] et n° [...], 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. Les injonctions prononcées selon les chiffres I à IV ci-dessus sont assorties de la menace, signifiée aux organes de l'intimée, d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
- VI. Dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.
- VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles
- VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

Le 10 octobre 2019, l'IPI a enregistré une restriction du droit de disposer des marques suisses nos [...] et [...].

Par déterminations du 19 juin 2020, l'intimée a pris les conclusions suivantes:

- " 1. Déclarer irrecevables les requêtes en mesures (super-)provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et 1<sup>er</sup> octobre 2019
- 2. Rejeter les requêtes en mesures (super-)provisionnelles des Requérantes des 25 septembre et 1<sup>er</sup> octobre 2019, dans la mesure où elles sont recevables
- 3. Lever les mesures instaurées avec ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2019
- 4. Débouter les Requérantes de toutes autres ou contraires conclusions
- 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 "

**En droit :**

**I.** Au fond, les requérantes s'en prennent à l'enregistrement des marques de forme nos [...] et [...] par l'intimée. A l'appui de leurs conclusions provisionnelles, elles font grief à l'intimée de violer, respectivement s'apprêter à violer les art. 13 al. 2 et 15 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992; RS 232.11) et l'art. 3 al. 1 let. d et e LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241).

L'intimée est quant à elle d'avis que les conclusions de la requête sont irrecevables du fait de leur imprécision, ainsi que de l'absence d'intérêt juridique actuel et effectif digne de protection des requérantes, et que, dans la mesure où elles sont recevables, elles doivent être rejetées du fait que les conditions d'octroi des mesures provisionnelles ne sont pas remplies. Selon elle, les marques des requérantes sont exclues de la protection (art. 2 let. a et b LPM), elles ne sont pas utilisées (art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LPM), il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 LPM), ni de parasitisme (art. 15 LPM), ni de violation de la LCD.

**II. a)** Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC).

La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque l'intimée à son siège aux [...]. Pour le Tribunal fédéral, la cause revêt toujours un caractère international lorsqu'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, que ce soit le demandeur ou le défendeur (ATF 131 III 76 consid. 2.3, JdT 2005 I 402). Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.

En l'absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP.

**b)** Selon l'art. 109 al. 2 LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle; sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.

Le siège des requérantes se trouvant dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits de propriété intellectuelle, les tribunaux vaudois sont compétents.

S'agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l'art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (al. 1 let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). Cette autorité peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

En l'espèce, les requérantes invoquent leurs propres droits de propriété intellectuelle et font valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles.

**c)** Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

**d)** Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. *infra*), les parties restent soumises aux fardeaux de l'allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l'absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC *a contrario* ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance *in* Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30).

**III. a)** À la teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet *in* Bohnet *et alii* (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011 [ci-après : Bohnet, CPC], n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L'intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l'exigence de vraisemblance (Sprecher *in* Basler Kommentar ZPO, 3<sup>e</sup> éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC).

**b)** En matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale, si l'atteinte illicite aux droits du requérant n'a pas encore eu lieu, celui-ci doit rendre vraisemblable qu'il risque de faire l'objet, dans un proche avenir, d'une première violation de ses droits (LDA, LPM, LBI, LDes) ou d'une (première) entrave à la concurrence loyale (LCD). A cet égard, la simple possibilité d'une atteinte illicite ne suffit pas; il faut au contraire que l'on doive sérieusement craindre qu'elle se produise. Ce risque doit être établi à partir d'éléments concrets dont on peut inférer l'intention de l'intimé (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale [ci-après : Schlosser, Mesures provisionnelles] *in sic!* 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 344 et les réf. cit. en notes infrapaginales 63 à 64). Le dépôt d'une marque suffit à établir l'imminence de l'atteinte, puisqu'un tel dépôt est indicatif de la volonté d'utiliser le signe concerné (Rüestschi, Anmerkung zum Entscheid "*Rechtsschutzinteresse*", *in sic!* 2009, p. 890). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu'il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2<sup>e</sup> éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Si, de son côté, l'intimé rend vraisemblable qu'il s'est comporté de manière compatible avec les intérêts du requérant et qu'il n'a pas d'intentions qui leur soient contraires, le requérant perd tout intérêt à être protégé (Sprecher, *op. cit.*, n. 22 ad art. 261 CPC).

Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A\_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (Message CPC, FF 2006, p. 6961 ; Bohnet, CPC, n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un

signe créant un risque de confusion (TF 4A\_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

**c)** Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu'il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair - Mesures provisionnelles - Mise à ban *in* Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 [ci-après : Bohnet, Procédure sommaire], n. 87 p. 220).

Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'une procédure ordinaire (Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu'une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, Procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l'atteinte subie, ce qui implique l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, *op. cit.*, n. 10 ad art. 261 CPC).

Dans le domaine de l'imitation ou de la contrefaçon des signes distinctifs, savoir en cas de violation de raisons sociales, d'enseignes, de marques et de conditionnement, il y a dommage difficile à réparer en raison du fait que les signes sont des biens juridiques vulnérables - leur force distinctive étant affaiblie par l'apparition de signes semblables ou identiques -, dont le goodwill est ainsi facilement diminué ou même anéanti (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2<sup>e</sup> éd., 2006, p. 422). N'étant par essence pas susceptible d'être réparé en argent, un dommage immatériel est en principe constitutif d'un préjudice difficilement réparable, du moins s'il est d'une certaine importance. La violation d'une marque engendre ainsi généralement un préjudice immatériel (Schlosser *in* Commentaire romand Propriété intellectuelle, Bâle 2013, n. 22 ad art. 59 LPM). Dans le droit de la concurrence déloyale, le dommage est généralement malaisé à déterminer avec précision, de

sorte qu'il y a en principe également préjudice difficilement réparable. Dans ce domaine, on observe par ailleurs fréquemment un dommage de nature immatérielle (atteinte à la réputation, perturbation du marché; Schlosser, Mesures provisionnelles, p. 349 et les réf. cit. en note 142).

**IV.** S'agissant premièrement de l'aspect formel de la requête, l'intimée considère qu'elle est irrecevable, faute de détermination suffisante des conclusions (a) et faute d'un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection (b).

**a) aa)** En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles doivent être précises; les conclusions formulées de façon trop vague doivent être déclarées irrecevables. Une telle exigence se justifie notamment par le fait qu'il appartient au requérant et non au juge de supporter le risque du dommage causé par des conclusions provisionnelles qui pourraient s'avérer injustifiées au terme du procès au fond. Pour répondre à l'exigence de précision, la conclusion doit être concrète et permettre de déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. Elle doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de l'ordonnance, lequel doit pouvoir faire sans autre l'objet d'une exécution forcée. En vertu du principe de disposition, le juge ne peut aller au-delà des conclusions ni prononcer autre chose. En revanche, il peut allouer moins que ce qui est requis (Schlosser, Mesures provisionnelles, pp. 339 ss, spéc. pp. 341 ss; JT 2005 I 399). S'agissant plus particulièrement des conclusions en cessation, lorsque celles-ci sont formulées de façon trop vague, elle doivent être rejetées lorsqu'il n'est pas possible d'y donner partiellement suite en prononçant une interdiction précisément formulée qui aille moins loin que celle qui a été requise (Sic! 12/2008, pp. 907 ss, spéc. p. 909).

Concrètement, en matière de brevet par exemple, si l'interdiction des actes de contrefaçon de brevet est demandée, l'inclusion des revendications de brevet par analogie dans la demande d'injonction peut être nécessaire pour clarifier l'objet de la contrefaçon, mais elle n'est

pas suffisante pour identifier les actes à interdire, ni pour indiquer, par exemple, le numéro de type d'un produit. La forme alléguée de contrefaçon ou de dessin ou modèle doit plutôt être décrite de manière à ce qu'il soit possible de déterminer sans plus attendre, par une simple inspection factuelle, si le dessin ou modèle interdit existe. La forme de l'infraction en tant que véritable acte technique doit être décrite par certaines caractéristiques de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter des termes juridiques ou techniques ambigus (ATF 131 III 70). Il doit être possible de faire exécuter l'interdiction demandée sans que le juge compétent ne doive procéder à une nouvelle appréciation quant au fond du comportement en question (ATF 97 II 92 avec références). En revanche, par exemple en matière de droit de la personnalité, si le litige porte sur une interdiction de futurs communiqués de presse, le demandeur ne peut être tenu de prévoir et de formuler dans sa demande, dans tous ses détails, le texte avec lequel l'entreprise de médias défenderesse menace de porter atteinte à sa personnalité et dont le juge doit interdire la diffusion. Le demandeur doit donc se contenter de décrire le comportement illicite attendu en termes de genre, c'est-à-dire d'une manière qui couvre une certaine gamme d'expressions et de formulations interdites tout en ne laissant aucun doute sur ce en quoi consiste la violation redoutée des droits de la personnalité. (TF 5A\_658/2014 du 6 mai 2015).

**ab)** En l'espèce, l'intimée relève l'emploi dans les conclusions I à V de la requête de termes qu'elle considère comme imprécis, tels que "notamment", "quel que soit le nombre de barres", "des droits quelconques" et "disposer de quelque autre manière". Selon l'intimée, les conclusions des requérantes ne sont pas suffisamment déterminées et ne permettent pas leur exécution.

Or, si les termes pris séparément donnent l'impression d'une certaine imprécision, il n'en est pas de même lorsqu'ils sont pris dans le contexte de chacune des conclusions concernées. En effet, la rédaction de chacune d'elles permet de saisir clairement ce qui est requis du juge de céans et celui-ci peut en reprendre tel quel le contenu dans un dispositif à

intervenir. Il convient en outre de relever que le caractère difficilement exécutable de conclusions contenant ces assertions tient bien plutôt ici au domaine concerné qu'à l'aspect rédactionnel des conclusions de la requête. On retient en outre que le législateur lui-même, par exemple à l'art. 13 al. 2 let. e LPM, reprend l'expression "de quelque autre manière".

Il ne saurait donc être fait grief aux requérantes de conclusions trop imprécises, leur teneur littérale satisfaisant à poser le cadre d'application du principe *nec ultra petita*. A la lumière du principe de la bonne foi, il peut être retenu que les requérantes ont formulé de manière suffisamment claire le dispositif sollicité de l'ordonnance à intervenir. Il appartiendra le cas échéant à la juridiction de céans de limiter le champ dudit dispositif eu égard aux considérants qui suivent.

**b) aa)** L'intimée fait valoir qu'il n'existe pas de risque d'utilisation des marques litigieuses qui n'apparaissent par ailleurs pas sur le marché suisse, de sorte que le risque d'atteinte aux intérêts des requérantes n'existe pas.

Cet aspect se confond avec la condition de l'imminence de l'atteinte, condition des mesures provisionnelles. Comme on l'a vu, le dépôt d'une marque est en soi un indice fort de l'intention de son titulaire de s'en servir. C'est le lieu de rappeler que la simple déclaration d'intention d'une partie, sans engagement de sa part, ne suffit pas pour qu'on s'écarte de cet indice (JICC, 6 décembre 2016/41 consid. IV/d).

**ab)** En l'occurrence, l'intimée a procédé au dépôt des marques nos [...] et [...] auprès du registre suisse des marques. Elle prétend qu'elle n'est pas active sur le marché suisse, que son site internet n'a aucun lien direct avec la Suisse et qu'il n'est par ailleurs pas adressé aux consommateurs suisses.

Or, l'intimée était représentée à l'audience de mesures provisionnelles par ses conseils, qui n'ont pas pu se déterminer formellement quant aux intentions de leur cliente, se contentant

d'observer qu'à leur connaissance, dans un futur proche, il n'y avait aucune intention de sa part de commercialiser le produit sur le marché suisse, en tout cas tant que durerait la procédure au fond. On ne peut toutefois pas déduire avec certitude de cette explication que l'intimée ne va pas faire usage des marques litigieuses au cours du procès au fond.

Les requérantes ont donc bel et bien un intérêt juridique actuel et effectif digne de protection à procéder.

**V. a)** Le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond qui doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure. Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action (ATF 136 III 365 consid. 2.1., JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A\_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1; TF 4A\_79/2010 consid. 2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25; Hohl, Procédure civile I, 2001, nn. 434 ss).

En matière de propriété intellectuelle, l'art. 55 al. 1 LPM prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque peut notamment demander au juge de l'interdire ou de la faire cesser. Selon l'al. 4 de cette disposition, la personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement; en outre, tout preneur de licence peut d'intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi. L'art. 9 al. 1 LCD stipule, quant à lui, que peut intenter action celui qui, par un acte de concurrence déloyale subit une atteinte à sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé.

**b)** L'intimée a, dans un premier temps, soulevé la question de la légitimation active de la requérante P.\_\_\_\_\_, arguant du fait que seule la requérante R.\_\_\_\_\_ était titulaire des marques enregistrées et qu'il n'était pas démontré que la requérante P.\_\_\_\_\_ bénéficiait d'une licence relative à l'utilisation de celles-ci.

Il ressort toutefois des pièces au dossier que si la requérante R.\_\_\_\_\_ est titulaire des marques sur lesquelles la requête est fondée, la requérante P.\_\_\_\_\_ exploite dites marques par le biais d'une licence détenue à titre exclusif.

Il convient de relever qu'en cours d'audience, l'intimée a pris note des explications données à ce sujet par les requérantes et n'a finalement pas remis en cause la légitimation active de la requérante P.\_\_\_\_\_.

La requérante P.\_\_\_\_\_, qui fait partie du même groupe que la requérante R.\_\_\_\_\_, qui partage la même adresse et qui procède en commun par l'entremise du même conseil dans la présente procédure, a donc la légitimation active.

**VI.** Les requérantes font valoir une violation de la loi sur la protection des marques, d'une part, et une violation de la loi contre la concurrence déloyale, d'autre part.

**a)** La jurisprudence admet qu'un acte en soi licite du point de vue des lois régissant la propriété intellectuelle soit qualifié d'acte de concurrence déloyale, pour autant qu'il existe des circonstances particulières qui le fassent apparaître comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 136 III 232 consid. 7.2. et les réf. cit.). Il s'agit en effet d'assurer une interprétation cohérente et coordonnée des lois de propriété intellectuelle et de la LCD. Il serait dès lors contraire à cet impératif de cohérence de conférer une protection au titre d'un certain droit grâce à

une définition extensive de l'objet protégé sous l'empire d'une autre législation en négligeant les limites légales explicitement posées par la première loi (cf. TF 4A\_86/2009 du 26 mai 2009 "Maltesers" consid. 4.1, non publié *in* ATF 135 III 446 mais *in* JdT 2010 I 665). Chaque disposition en matière de propriété intellectuelle ou de concurrence déloyale a son propre champ d'application (TF 4A\_689/2012 du 24 avril 2013 consid. 2.4).

Dans certaines circonstances, l'enregistrement d'une marque peut dès lors tomber sous le coup de la LCD, avec pour conséquence que, s'il a agi de manière déloyale, le tiers ne pourra pas se prévaloir de son enregistrement (TF 4A\_100/2013 du 10 juillet 2013 "Noir Mat" consid. 2.2 et les réf. cit.). Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, il faut apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque (*Ibid.*).

**b)** Au vu de ce qui précède, on examinera d'abord le besoin de protection provisionnelle à la lumière du droit de la propriété intellectuelle. En l'absence d'un tel besoin, on analysera la situation également sous l'angle de la LCD, le cas échéant à la lumière des conditions que l'on vient d'exposer.

**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). Son but est d'individualiser les marchandises et de les distinguer d'autres marchandises, pour permettre au consommateur de retrouver un produit qu'ils ont apprécié dans la masse des produits offerts (ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231 consid. 1 et réf. cit.; Cherpillod, Le droit suisse des marques, CEDIDAC n°73, p. 60). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou

combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2 LPM).

**aa)** 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. En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, soit en particulier 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), ou 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). En outre, l'art. 15 al. 1 LPM permet au titulaire d'une marque de haute renommée d'interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. Pour qu'une marque puisse prétendre au statut particulier de marque de haute renommée, ce qui compte est le taux élevé de reconnaissance dont elle bénéficie dans le public en général, soit également en dehors du cercle des acheteurs des produits ou services du genre en question. Conformément au principe de la territorialité, c'est l'impression du public suisse qui est déterminante et la haute renommée dont bénéficie la marque doit se vérifier sur l'ensemble du territoire de la Confédération, soit dans les trois principales régions linguistiques. Pour qu'une marque puisse être considérée comme de haute renommée et jouir du champ de protection étendu que lui confère l'art. 15 al. 1 LPM, dont l'objectif n'est pas de lutter contre un éventuel risque de confusion au sens de l'art. 3 LPM, mais contre l'exploitation de l'image de la marque pour en permettre le transfert sur d'autres catégories de produits ou de services, il importe que l'image que le public se fait de cette marque soit positive. Le renom ainsi acquis par la marque a pour conséquence qu'elle possède une force de pénétration publicitaire utilisable non seulement pour commercialiser les produits et fournir les services auxquels elle était destinée à l'origine,

mais encore pour faciliter sensiblement la vente d'autres produits ou la fourniture d'autres services. Pour qu'un signe quelconque enregistré comme marque soit considéré comme de haute renommée, il convient enfin qu'il bénéficie d'un caractère relativement unique, d'une position relativement exclusive qui seule justifie la protection élargie contre la dilution dont bénéficie la marque de haute renommée. Cela se vérifie au regard de l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce. La question de savoir si ces critères sont réunis relève du fait et c'est donc au titulaire de la marque qu'il revient d'alléguer et prouver les circonstances particulières permettant à l'autorité saisie de conclure à la haute renommée de la marque, sauf si cette haute renommée est un fait notoire qu'il n'y a pas besoin de prouver. Lorsque ces points de faits doivent être prouvés, ils peuvent l'être par tout moyen adéquat, tel un sondage d'opinion (Tissot/Kraus/Salvadé, op. cit., nn. 431 ss et les références citées).

Sont exclus de la protection, notamment, les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a LPM) (i) et les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires (art. 2 let. b LPM) (ii).

**i)** Les signes appartenant au domaine public sont ceux «qui doivent rester à la libre disposition de tous», parce qu'ils sont essentiels, voire indispensables à la vie des affaires et n'ont pas de substitut. Cela vaut notamment pour les figures géométriques usuelles (carrés, rectangles, triangles, lignes, cercles, points, etc.) et les couleurs, ainsi que les indications se rapportant aux propriétés des produits ou des services (Muhlstein/Muhlstein, Constitution et vie d'une société: raison de commerce, nom commercial, enseigne, marque(s) et concurrence déloyale, pp. 13 ss).

Les signes appartenant au domaine public peuvent toutefois être protégés, s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou

les services concernés. Même un signe tout à fait banal peut s'imposer, s'il n'est pas indispensable aux milieux d'affaires concernés, parce qu'il peut être remplacé par des signes équivalents. La notoriété du signe en lui-même ne suffit pas; il faut qu'une partie importante des milieux concernés considère la marque comme individualisant certains produits et/ou services d'une entreprise déterminée; il n'est pas nécessaire que le public concerné connaisse le nom de l'entreprise. En pratique, le déposant peut rendre vraisemblable que le signe s'est imposé comme marque principalement en produisant des pièces démontrant un usage long et/ou intensif (publicité) ou en faisant procéder à un sondage d'opinion; souvent, le sondage d'opinion est le seul moyen efficace à disposition. Si le signe est considéré comme s'étant imposé et étant ainsi devenu distinctif, il est enregistré et la marque bénéficie alors d'une protection normale (Muhlstein/Muhlstein, op. cit., pp. 13 ss).

Selon les Directives en matière de marques édictées par l'IPI, dans leur version du 1<sup>er</sup> janvier 2019, un sondage d'opinion représentatif correctement conçu et exécuté constitue le moyen le plus sûr pour démontrer la perception d'un signe au sein du public visé. Il tend à établir directement qu'au moment où il est réalisé, un signe dépourvu de caractère distinctif originaire est perçu comme marque par les destinataires (n. 12.3.1). Le sondage doit être élaboré de manière à satisfaire un certain nombre de critères, tels que la présentation du signe qui sera montré aux personnes interrogées (pour les signes tridimensionnels, la forme en tant que telle dans la mesure du possible, n. 12.3.3), une enquête pour chaque produit ou service (n. 12.3.4), une représentation de la population suisse dans son ensemble (n. 12.3.5), les modalités du sondage (n. 12.3.6), un échantillon représentatif des destinataires (n. 12.3.7) et les questions à poser (n. 12.3.8). Ces dernières doivent être posées de manière neutre et doivent viser à déterminer le degré de connaissance (réponses possibles: oui/non/je ne sais pas, pas de réponse), le degré du caractère distinctif (réponses possibles: référence à une entreprise déterminée/référence à plusieurs ou à diverses entreprises/pas de renvoi à une entreprise/je ne sais pas, pas de réponse) ainsi que le degré d'individualisation du signe en

relation avec le produit ou le service considéré. La question relative au degré du caractère distinctif ne peut être posée qu'aux personnes qui connaissent déjà le signe et qui ont donc répondu "oui" à la question relative au degré de connaissance. S'agissant de la question relative au degré d'individualisation du signe, il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit nommément connue des destinataires.

Le Tribunal fédéral a déclaré que deux tiers de l'échantillon représentatif était une valeur indicative suffisante. Il a toutefois simultanément renvoyé à une autre décision, dans laquelle il a admis un taux de 50% concernant le statut d'une marque notoirement connue (sic! 2009 p. 167 consid. 6.4.1). Selon les directives en matière de marques, lorsque le degré de caractère distinctif est inférieur à 50%, la base (100%) étant le nombre total des personnes interrogées, on peut en déduire que la majorité des destinataires n'attribue pas le signe en question à une entreprise déterminée (nn. 12.3.9 et 12.3.10).

**ii)** Les marques tridimensionnelles au sens large ne posent pas de problème particulier quant aux conditions de leur protection qui sont assimilables à celles des marques figuratives. Les marques tridimensionnelles au sens étroit, celles qui consistent dans la forme même de la marchandise ou de son emballage sont, elles, nettement plus problématiques. En particulier en ce qui concerne l'empêchement absolu spécifique de l'art. 2 let. b LPM qui exclut de la protection les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires. L'examen sous l'angle de l'art. 2 let. b LPM doit intervenir avant celui de savoir si la forme considérée n'appartiendrait pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a LPM. Une forme n'est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 let. b LPM que lorsqu'elle est imposée par la réalisation de la construction qui lui est sous-jacente, et les formes techniquement nécessaires doivent être distinguées de celles qui sont seulement conditionnées ou influencées par la technique. Selon la jurisprudence, la forme techniquement nécessaire correspond à la seule possibilité de réaliser un produit ou un emballage doté des fonctions et aptitudes voulues; elle est techniquement nécessaire

aussi s'il existe, certes, une autre possibilité, mais que celle-ci implique une exécution moins commode, moins résistante ou plus onéreuse: on ne peut alors pas raisonnablement attendre des concurrents qu'ils renoncent à la forme la plus évidente et adéquate (ATF 131 III 121 consid. 3.1, arrêt "Smarties"). Ainsi, soit une forme est techniquement nécessaire au sens des critères posés par l'arrêt Lego IV (TF 4A\_20/2012 du 3 juillet 2012: absence d'alternative, les autres formes possibles étant moins pratiques, moins solides ou plus chères), et l'examen s'arrête là dans le cadre de l'art. 2 let. b LPM, soit elle ne l'est pas, et il ne saurait être considéré que parce qu'elle a été donnée à des éléments qui constituent des composants génériques de base du produit, des sous-jacents techniques de celui-ci, mais pour la configuration desquels différentes alternatives existent, elle ne pourrait être dissociée de la nature même du produit (Tissot/Kraus/Salvadé, Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d'auteur, 2019, nn. 498 ss et les références citées).

**ab)** En l'espèce, il ressort de l'état de fait qu'il existe, en matière de barres chocolatées, une variété pratiquement illimitée de formes diverses, hormis la forme de plaque rectangulaire caractérisée par plusieurs barres de formes trapézoïdales séparées par des fentes. Il peut s'agir de morceaux cassables par des fentes, de barres non reliées entre elles, etc. De toute évidence, la forme litigieuse n'est pas indispensable pour des barres chocolatées faites de plusieurs parties. Les arguments de l'intimée relatifs à l'utilisation nécessaire de cette forme dans l'optique de l'efficacité d'une production de masse à des coûts raisonnables sont dépourvus de pertinence. Pour les produits en cause, cette forme n'est donc pas techniquement nécessaire aux termes de l'art. 2 let. b LPM.

S'agissant de la question de savoir si la forme litigieuse s'est imposée comme marque pour le produit concerné au sens de l'art. 2 let. a LPM, les requérantes ont procédé à deux sondages d'opinion. Le premier s'est déroulé en 2002 et le second en 2019. Les parties se sont concentrées en audience sur ce second sondage, dès lors qu'il est le plus récent. Il a été réalisé par l'Institut Allensbach, soit un expert privé dont les compétences sont reconnues par le Tribunal fédéral (TF 4A\_128/2012

du 7 août 2012 consid. 4.2.1) et qui ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intimée. Celle-ci 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, 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 effacée. C'est donc bien la forme litigieuse qui a été montrée aux personnes interrogées et non pas le produit commercialisé par les requérantes. 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 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) aa)** Selon l'art. 11 LPM, la protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (al. 1); l'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque (al. 2). L'art. 12 LPM précise que si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (al. 1); quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable, la preuve de l'usage incombant alors au titulaire (al. 3).

**ab)** L'intimée conteste l'usage effectif par les requérantes des marques litigieuses telles qu'elles sont enregistrées. Elle soutient que l'utilisation de la marque tridimensionnelle en deux dimensions ne constitue pas un usage conforme au sens de l'art. 11 al. 2 LPM et que le délai de carence de cinq ans est échu. Selon elle, les marques de forme nos [...] et [...] apparaissent seulement de manière bidimensionnelle et marginale, en combinaison avec la marque verbale [...]" et qu'elles sont supplantées par la marque verbale-figurative no [...] ainsi que par la marque de haute renommée [...].

Or, l'intimée, par cet argument, contredit son propre allégué no 74 et la pièce no 25 qu'elle offre à titre de preuve. En effet, dite pièce démontre précisément que la forme tridimensionnelle enregistrée est utilisée par les requérantes qui commercialisent des barres chocolatées sous cette forme. Si des éléments figuratifs sont gravés sur le produit qui est contenu dans un emballage sur lequel est représenté la forme bidimensionnelle, on ne peut soutenir que l'usage de la marque diverge

essentiellement de la marque enregistrée. En outre, le sondage d'opinion réalisé par l'Institut Allensbach démontre que la force distinctive de la marque est bien présente, puisque le signe alors présenté sous sa forme bidimensionnelle, sans éléments verbaux ou figuratifs, a permis à 71% des personnes interrogées de reconnaître cette forme en lien avec des barres chocolatées et de considérer qu'elle provenait d'une seule source.

L'intimée ne peut donc se prévaloir des art. 11 et 12 LPM.

**c) aa)** Sont exclus de la protection, notamment, 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 (art. 3 al. 1 let. c LPM). Un tel risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes et imputent les marchandises qui le portent (ou les services auxquels les signes renvoient) au faux titulaire; on l'admettra aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits (ou de services) de la même entreprise ou des produits (services) d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a avec réf. cit. ; TF 4A\_617/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1).

La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (TF 4C.169/2005 du 5 septembre 2005 consid. 2; ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517; ATF 126 III 239 consid. 3a, JdT 2000 I 543). Selon le Tribunal fédéral, il y a un risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables. Le risque de confusion est direct lorsque des signes identiques ou similaires plus récents créent des associations d'idées

erronées de sorte que les consommateurs pensent, à tort, que les services ou les objets qu'individualise le signe prioritaire sont les mêmes que ceux représentés par le signe postérieur. On sera en présence d'un risque de confusion indirect lorsque les consommateurs perçoivent bien la différence entre les signes distinctifs, mais que la similitude de ces derniers leur fait présumer l'existence de liens en réalité inexistantes (ATF 127 III 160 consid. 2a et les références citées, JdT 2001 I 345).

La question de savoir si deux signes se distinguent suffisamment l'un de l'autre s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble qu'ils laissent auprès du public. Les signes ne doivent pas seulement se différencier au terme d'une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 128 III 401 consid. 5, JdT 2002 I 509).

Le risque de confusion doit être jugé plus strictement lorsque sont concernées deux entreprises se trouvant en concurrence ou étant actives dans la même branche (TF 4C.165/2001 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). En effet, plus les produits sont proches, plus le risque de confusion s'accroît et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour bannir le risque. L'appréciation est encore plus rigoureuse lorsque les deux sortes de produits sont identiques (ATF 126 III 315 consid. 6b/bb; ATF 122 III 382 consid. 3a, JdT 1997 I 231). Le but de l'entreprise inscrite au registre du commerce n'est pas déterminant pour décider si les produits ou services d'une société sont identiques ou similaires à ceux d'une autre société et s'il existe un risque de confusion entre eux. Pour trancher ces questions, il faut s'en tenir à des critères concrets, tels que l'activité effectivement déployée et les produits ou services effectivement fournis par la société en cause (sic! 1997 p. 488 consid. 5b).

**ab)** En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, les marques de forme dont la requérante R. \_\_\_\_\_ est titulaire se sont imposées comme marques, au sens de l'art. 2 let. a LPM, et jouissent à ce titre d'une large sphère de protection (art. 13 et 15 LPM).

En faisant abstraction des éléments verbaux et figuratifs, soit des inscriptions gravées sur les barres chocolatées des parties (" [...]", " [...]") et de leurs emballages colorés mentionnant " [...]", " [...]", " [...]", " [...]", l'impression d'ensemble qui est laissée au consommateur comprend dans les deux cas, une base rectangulaire faite de barres trapézoïdales unies sur la longueur et par des fentes permettant de les séparer. Le nombre de barres ou l'élément figuratif supplémentaire ("vagues") ne sont pas des éléments marquants qui restent en mémoire, contrairement à la description susmentionnée.

De même, la marque verbale-figurative no [...] de l'intimée, reproduit la forme rectangulaire décrite ainsi qu'un des termes de la marque verbale no [...] " [...]", ceci pour des produits identiques (chocolat) ou similaires (sucreries, confiseries, bonbons, biscuits de toutes sorte, gâteaux, crème glacée, desserts glacés non lactés, crème glacée aux fruits, gâteaux aux fruits, tartes aux fruits, fruits en gelée (confiserie), pain aux fruits, desserts glacés et pâtisseries) à ceux protégés par les marques des requérantes.

Au stade des mesures provisionnelles, il ne fait dès lors aucun doute qu'il existe en l'espèce un risque de confusion. Le nombre de barres, l'emballage ou la présence de vagues ne change pas la perception que le consommateur peut avoir du produit.

**VIII.**        **a)** La loi contre la concurrence déloyale a pour objectif d'éviter que la concurrence ne soit rendue déloyale ou faussée (art. 1 LCD *a contrario*), notamment par le fait qu'un concurrent profite du travail et des efforts consentis par autrui. Il s'agit de protéger les investissements effectués par un acteur économique et de garantir ainsi la fonction rétributive de la concurrence (Alberini, L'exploitation de la renommée de la marque d'autrui, thèse Lausanne, 2015, pp 280 et 281 ; notes infrapaginales 1148 à 1150). Cette loi a également pour objectif d'empêcher l'exploitation de la renommée d'autrui, qui peut intervenir de

deux manières, à savoir par la provocation d'un risque de confusion ou par une association à autrui (Alberini, op. cit., p. 284).

Selon le régime général de l'art. 2 LCD, 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 est déloyal et illicite. Seuls sont interdits les actes économiquement pertinents (*Wirtschaftsrelevanz*), soit ceux visant l'activité indépendante du lésé ou de ses concurrents injustement avantagés; cet avantage doit en outre être en lien avec le marché concerné (*Marktbezug*). L'atteinte doit encore avoir une influence sur la concurrence (*Wettbewerbsrelevanz*), ce qui est le cas lorsqu'elle a des effets perceptibles sur le marché en avantageant ou désavantageant une entreprise dans sa lutte pour attirer la clientèle. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché (TF 4A\_313/2007 du 27 novembre 2008 consid. 3.1). Ces conditions s'appliquent non seulement à l'art. 2 LCD, mais aussi aux cas spécifiques détaillés aux art. 3 à 8 LCD (Jung *in* Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2<sup>e</sup> éd., Berne 2016, nn 10 ss ad art. 2 LCD [ci-après : Handkommentar UWG]).

Selon l'art. 3 al. 1 LCD, agit notamment de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d) ou 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 (let. e).

Tombe notamment sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. e LCD le fait de s'approprier la réputation d'autrui (ATF 135 III 446 consid. 7.1 ; TF 4A\_689/2012 précité consid. 2.4).

L'art. 3 al. 1 let. d LCD, parfois décrit comme "la protection des signes distinctifs en droit de la concurrence déloyale" embrasse tous les comportements qui induisent le public en erreur en créant un risque de confusion, spécialement pour exploiter la renommée d'un concurrent. Il n'est pas nécessaire qu'une confusion existe par rapport à des marchandises. Le risque de confusion peut être indirect lorsque le public pourrait croire que les marchandises proviennent d'entreprises qui sont étroitement liées l'une à l'autre (ATF 135 III 446 consid. 6.1, rés. *in* JdT 2010 I 665; ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; TF 4A\_689/2012 précité consid. 2.4). Selon cette jurisprudence – qui concerne la présentation de produits –, la création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en matière de concurrence déloyale que si la présentation des marchandises possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'elle s'est imposée. Est décisive l'impression que la présentation dans sa totalité fera aux consommateurs. Ne sont pas concernés les signes élémentaires dont le libre usage dans le commerce est nécessaire en lien avec les produits ou services concernés (ATF 135 III 446 précité consid. 6.2 et 6.3.1 *in fine*, rés. *in* JdT 2010 I 665 sous consid. 6.3). Les actes par lesquels un concurrent s'inspire sans nécessité des prestations d'autrui ou exploite sa renommée sont considérés, indépendamment d'éventuelles confusions, comme déloyaux. Un tel rapprochement en matière de produits ou une telle exploitation de la renommée tombent dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 let. e LCD décrit ci-dessus (ATF 135 III 446 précité consid. 7.1).

**b)** En l'espèce, comme développé ci-dessus, qu'il s'agisse de la force distinctive antérieure des marques de forme des requérantes, de leur renommée dans le domaine alimentaire et plus particulièrement dans le domaine des produits chocolatés, de l'utilisation par l'intimée de caractéristiques similaires qui ne sont pas techniquement nécessaires ainsi que de son utilisation de désignations identiques ("Break", "Fingers"),

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.

**IX.**       **a)** Au vu de ce qui précède, il est non seulement concevable, mais vraisemblable, que le consommateur peu attentif puisse être confus par ces divers signes. Un risque de confusion existe ainsi, quoi qu'en pense l'intimée, ce d'autant plus que les marques sont inscrites dans la même classe. Le risque existe donc que l'on associe les prestations de l'intimée, quelles qu'elles soient, aux requérantes, qui pourraient le cas échéant en être touchée dans leurs intérêts. La première condition de l'art. 261 al. 1 CPC est ainsi réalisée, sous l'angle du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence déloyale.

**b)** S'agissant du risque de préjudice difficilement réparable, il faut en principe admettre que cette condition est également réalisée, vu les intérêts en jeu, de nature immatérielle (cf. *supra* consid. III/c).

**c)** S'agissant de l'urgence des mesures requises, il ressort de l'état de fait que la demande d'enregistrement de la marque no 733613 date du 22 janvier 2018 et qu'elle a été publiée le 15 juillet 2019. Quant à la marque no [...], la demande d'enregistrement date du 25 mars 2019 et elle a été publiée le 4 avril 2019. Les requérantes se sont opposées à l'enregistrement de la marque no [...] et ont ouvert action par le dépôt d'une demande et par le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles le 25 septembre 2019. Les requérantes ont donc agi en temps utile. L'intimée ne reproche par ailleurs pas aux requérantes d'avoir agi tardivement.

**d)** Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles étant remplies, il convient dès lors d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 261 al. 1 CPC). En d'autres termes, les mesures requises doivent respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Dans le cas d'espèce, l'intimée a plaidé ne pas utiliser les marques litigieuses à l'heure actuelle. Si cette déclaration, comme on l'a vu, n'a pas pour effet d'exclure les conditions d'octroi des mesures provisionnelles, elle reste pertinente pour l'appréciation de la proportionnalité de celles-ci. Cela étant, le risque d'atteinte aux droits des requérantes en cas de confusion, d'une part, l'emporte sur l'intérêt de l'intimée à ne pas se voir interdire les signes litigieux d'autre part. En outre, les mesures requises permettent de prévenir efficacement l'atteinte, respectivement le risque d'atteinte, invoqués par les requérantes.

Les mesures provisionnelles requises sous chiffres I, III, V et VI de la requête seront par conséquent prononcées.

La requête comprend en outre une conclusion VII en exécution (cf. art. 267 cum 343 CPC), qui n'est pas contestée en tant que telle et n'appelle aucune remarque particulière. Il sera dès lors fait droit à la requête également dans cette mesure.

Le procès au fond étant déjà pendant, il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux requérantes pour ouvrir action (cf. art. 263 CPC).

**X. a)** Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

**b)** Le montant des frais judiciaire et des dépens découle de la valeur litigieuse. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l'existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal

fédéral a admis que l'on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l'expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. à 100'000 fr. lorsqu'il s'agit de signes plutôt faibles ("*eher unbedeutende Zeichen*"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d'affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A\_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans les litiges fondés sur le droit de la concurrence déloyale, le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer la valeur litigieuse (ATF 114 II 91 consid. 1, JdT 1988 I 310 ; TF 4C.9/2002 du 23 juillet 2002 consid. 1.1 non publié *in* ATF 128 III 401, JdT 2002 I 509 ; Rùetschi/Roth *in* Hilty/ Arpagaus (éd.), Basler Kommentar UWG, 2013, n. 83 ad Remarques introductives ad art. 9-13a LCD).

Dans le cas d'espèce, une valeur litigieuse de 500'000 fr. sera retenue. Dès lors, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge de l'intimée, est arrêté à 10'000 fr. (art. 28 *in fine* et 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En vertu de l'art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l'avance fournie par les requérantes (al. 1), et restitué à celles-ci par l'intimée (cf. al. 2).

Les requérantes ont par ailleurs droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de l'intimée, qui seront fixés à 15'000 fr., au vu des multiples moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 6 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), plus débours (19 al. 2 TDC).

En définitive, l'intimée sera condamnée à verser aux requérantes, solidairement entre elles, la somme de 25'750 fr. à titre de dépens (15'000 fr.), de débours (750 fr.) et de restitution d'avance de frais (10'000 fr.).

**XI.** Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Stahelin *in* Sutter-Somm *et alii*, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, 2<sup>e</sup> 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, la présente décision est motivée d'office.

\* \* \* \* \*

**Par ces motifs,  
le juge délégué,  
statuant à huis clos et  
par voie de mesures provisionnelles :**

- I. Interdit à l'intimée U.\_\_\_\_\_ 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 U.\_\_\_\_\_ 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: (...)

- III. Interdit en particulier à l'intimée U.\_\_\_\_\_ de commercialiser des barres chocolatées sous les formes suivantes, quel que soit le nombre de barres :  
(...)
- IV. Interdit à l'intimée U.\_\_\_\_\_ 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 U.\_\_\_\_\_, 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 U.\_\_\_\_\_.
- VII. Condamne l'intimée U.\_\_\_\_\_ à verser aux requérantes R.\_\_\_\_\_ et P.\_\_\_\_\_, 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 :

J.-F. Meylan

Le greffier :

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